



PUTUSAN

Nomor: 540 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **EDWIN**, bertempat tinggal di Jl. Sunter Agung Barat I Blok A.3 No. 73, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,
2. **PT MAXISTAR INTERMODA INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Sunter Agung Barat I Blok A.3 No. 23, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Sunggul Hamonangan Sirait, SH., Advokat, berkantor di Wisma Pondok Indah Suite 702, Jalan Sultan Iskandar Muda Blok V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2012, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II;

m e l a w a n

NG JOK PIN, bertempat tinggal di Jl. Pluit Mas Selatan VI B.1, S-29, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alamo Dewanta Laiman, SH., LL.M., dan kawan-kawan, berkantor di Menara Kuningan 8th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq **DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (DIREKTORAT MEREK)** cq **DIREKTUR MEREK**, berkedudukan di Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan kepada sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat adalah pemegang hak atas merek berupa nama dan logo 'MAXIMA' dalam kelas 24 (untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai "Merek 'MAXIMA'"), berdasarkan pengalihan hak atas merek 'MAXIMA' yang disepakati dalam Akta Notaris No. 01 tertanggal 15 September 2005, Hal: Penyerahan dan Pemindahan Hak (Cessie), yang dibuat oleh Tuan Reggy Tatang (pengalih hak atas merek 'MAXIMA') dan Penggugat (penerima hak atas merek 'MAXIMA') di hadapan Notaris Henny Horiaty Setiawan, SH. ("Akta Pengalihan Hak Merek No. 01/2005") (Bukti P-1);
2. Setelah Merek 'MAXIMA' tersebut dialihkan dari Tuan Reggy Tatang kepada Penggugat, maka Penggugat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek melalui Surat Penggugat tertanggal 20 September 2005, Perihal: Permohonan Pengalihan Hak Merek "MAXIMA+LOGO" daftar Nomor 344571 (Bukti P-2). Kemudian, Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Merek 'MAXIMA' yang terdaftar atas nama Penggugat pada Turut Tergugat dengan No. IDM000077207 tertanggal 12 Juni 2006 dalam Kelas 24 ("Sertifikat Merek MAXIMA No. IDM000077207") (Bukti P-3), yang mana sertifikat merek tersebut sekaligus merupakan pencatatan atas pengalihan merek dari Tuan Reggy Tatang kepada Penggugat;
3. Dengan terbitnya Sertifikat Merek MAXIMA No. IDM000077207 (vide Bukti P-3), Penggugat menjadi pemegang hak eksklusif atas Merek 'MAXIMA' yang berhak atas perlindungan hukum yang dijamin oleh negara. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU No. 15/2011"), masing-masing sebagai berikut:

Pasal 28 UU No. 15/2001:

"Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang";

Pasal 3 UU No. 15/2001:

Hal. 2 dari 61 hal. Put. No. 540 K/Pdt.Sus/2012



“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh 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”;

4. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas Penggugat merupakan satu-satunya pihak yang secara hukum berhak atas perlindungan hukum terkait hak eksklusif yang dimilikinya atas Merek ‘MAXIMA’. Dengan kata lain, Penggugat memiliki alas hak untuk melakukan upaya hukum dalam hal terjadi pendaftaran maupun penggunaan merek-merek yang memiliki persamaan pada keseluruhan maupun memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek ‘MAXIMA’ yang dimilikinya, termasuk apabila terdapat merek-merek lain yang didaftarkan dengan itikad tidak baik dengan tujuan membonceng ketenaran Merek ‘MAXIMA’ atas nama Penggugat;

5. Merek ‘MAXIMA’ yang kini dimiliki oleh Penggugat pada faktanya telah terdaftar dan digunakan untuk produk-produk tekstil sejak tahun 1985. Pada awalnya, Merek ‘MAXIMA’ digunakan oleh Tuan Reggy Tatang dalam penjualan tekstil pada tokonya yang bernama ‘BEAUTY TAILOR’. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Merek ‘MAXIMA’ ini semakin dikenal dalam dunia pertekstilan;

Setelah merek tersebut beralih dari Tuan Reggy Tatang kepada Penggugat (vide Bukti P-1), kini produk-produk tekstil bermerek ‘MAXIMA’ telah dipasarkan ke beberapa wilayah di Indonesia (vide Bukti P-4A s.d. Bukti P-4S). Pemasaran produk bermerek ‘MAXIMA’ ke beberapa wilayah di Indonesia ini semakin mempertegas prestasi Merek ‘MAXIMA’ sebagai merek untuk produk tekstil polyester berkualitas tinggi di dunia pertekstilan;

6. Penggugat telah melakukan berbagai upaya pemasaran dan promosi secara gigih dalam jangka waktu panjang dan dengan biaya yang tidak sedikit untuk memasarkan produk tekstil Penggugat yang menggunakan Merek ‘MAXIMA’ tersebut, antara lain sebagai berikut:

- (i) Brosur pemberian hadiah langsung untuk setiap pembelian produk tekstil bermerek ‘MAXIMA’ (Bukti P-5);
- (ii) Pemberian hadiah T-shirt yang mencantumkan Merek ‘MAXIMA’ (Bukti P-6) dan topi yang mencantumkan Merek ‘MAXIMA’ (Bukti P-7) untuk para distributor produk tekstil bermerek ‘MAXIMA’; dan;
- (iii) Pemberian kantong plastik bertuliskan Merek ‘MAXIMA’ kepada setiap distributor dan pembeli produk bermerek ‘MAXIMA’ (Bukti P-8);



Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka jelas bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya pemasaran dan promosi produk tekstil Penggugat yang menggunakan Merek 'MAXIMA' dalam waktu yang tidak singkat dan dengan biaya yang tidak sedikit, hingga produk tekstil dengan Merek 'MAXIMA' tersebar dan dikenal luas dalam bidang tekstil di beberapa wilayah di Indonesia (vide Bukti P-4A s.d. Bukti P-4S);

7. Penggugat sangat menyangkan bahwa reputasi dari Merek 'MAXIMA' ini telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membonceng ketenaran dari Merek 'MAXIMA', sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat I dengan mendaftarkan merek berupa nama 'MAXIFEEL' yang terdaftar di Daftar Umum Merek dengan Sertifikat Merek 'MAXIFEEL' No. IDM000139401 tertanggal 8 Oktober 2007 atas nama Edwin/Tergugat I ("Sertifikat Merek MAXIFEEL No. IDM000139401") (Bukti P-9);

Merek berupa nama 'MAXIFEEL' (untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai "Merek 'MAXIFEEL'") tersebut telah didaftarkan oleh Tergugat I dengan itikad tidak baik, yaitu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membonceng ketenaran dari Merek 'MAXIMA'. Selain itu, Merek MAXIFEEL memiliki persamaan pada pokoknya (bunyi dan pengucapan) dengan Merek 'MAXIMA' atas nama Penggugat yang telah terdaftar sejak tahun 1985;

8. Penggugat sangat keberatan dengan terbitnya Sertifikat Merek MAXIFEEL No. IDM000139401 yang telah didaftarkan oleh Tergugat I berdasarkan itikad tidak baik ini, karena pada faktanya Merek 'MAXIFEEL' telah membonceng ketenaran Merek 'MAXIMA' atas nama Penggugat yang telah terdaftar sejak tahun 1985 dan dikenal luas oleh masyarakat. Pendomplengan ini telah menimbulkan kebingungan pada konsumen-konsumen (pembeli) Penggugat maupun pada kalangan masyarakat tekstil yang terkecoh dan mengira terdapat keterkaitan erat antara Merek 'MAXIFEEL' atas nama Tergugat I dengan Merek 'MAXIMA' atas nama Penggugat yang telah terdaftar sejak tahun 1985, atau diproduksi oleh produsen (pabrik) yang sama (Penggugat);

Selain itu, itikad tidak baik tergugat I dalam mendaftarkan Merek 'MAXIFEEL' inipun terlihat jelas dengan fakta dicantulkannya kata 'Maxima' oleh Tergugat I (melalui perusahaan miliknya yaitu PT Binatama Kreasibusana - Bukti P-10) dalam pemasaran produk-produk tekstil milik Tergugat I lainnya (Bukti P-11 s.d. Bukti P-16). Penggunaan kata 'Maxima' ini jelas



menimbulkan kebingungan pada masyarakat luas dan konsumen (pembeli) yang mengira terdapat keterkaitan erat antara merek-merek berawalan 'MAXI' yang didaftarkan oleh tergugat I dengan Merek 'MAXIMA' yang kini dimiliki oleh Penggugat, atau buatan produsen (pabrik) yang sama (Penggugat);

Adapun pemboncengan ketenaran ini tidak lain dilakukan untuk kepentingan usaha Tergugat I (melalui PT Binatama Kreasibusana dan kini melalui PT Maxistar Intermoda Indonesia/Tergugat II) dalam kegiatan perdagangan produk-produk tekstil bermerek 'MAXIFEEL'. Oleh karena pendaftaran Merek 'MAXIFEEL' dilakukan dengan itikad tidak baik, maka jelas pendaftaran merek 'MAXIFEEL' tersebut bertentangan dengan ketertiban umum;

Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15/2001, sebagai berikut:

“pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf 1, termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”;

9. Selain itu, Penggugat juga berkeberatan atas terbitnya Merek 'MAXIFEEL' atas nama Tergugat I yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek 'MAXIMA' atas nama Penggugat. Hal ini terlihat jelas dari adanya persamaan pada bunyi (*sound similarity*) maupun persamaan pada ucapan (*phonetic similarity*) antara Merek 'MAXIFEEL' atas nama Tergugat I dengan Merek 'MAXIMA' atas nama Penggugat, yang mana akan kami uraikan lebih lanjut dalam gugatan ini;

10. Bahwa yang menjadi keberatan dari Penggugat bukan saja mengenai hal-hal tersebut di atas, melainkan juga terhadap dampak yang mungkin timbul atas adanya hal tersebut. Dengan adanya pendaftaran dengan itikad tidak baik serta persamaan pada pokoknya ini, maka para pelanggan setia Penggugat maupun kalangan masyarakat tekstil dan para konsumen (pembeli) akan terus terkecoh atau tersesatkan dengan mengira bahwa terdapat keterkaitan erat antara produk-produk tekstil yang menggunakan Merek 'MAXIFEEL' atas nama Tergugat I dengan Merek 'MAXIMA' atas nama Penggugat;

Selain itu, kualitas produk-produk yang menggunakan Merek 'MAXIFEEL' tidak sebaik kualitas dari produk-produk Merek 'MAXIMA' atas nama Penggugat, sehingga hal tersebut berpotensi dapat merusak citra dari merek dagang yang dimiliki oleh Penggugat, yang sejak tahun 1985 telah diperjuangkan, dipromosikan, dan diperkenalkan kualitasnya kepada para



pelanggannya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila Penggugat mencari perlindungan hukum dan kepastian hukum dengan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek atas Merek 'MAXIFEEL' di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

11. Selanjutnya, yang menjadi dasar dan alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek 'MAXIFEEL' atas nama Tergugat I (Sertifikat Merek MAXIFEEL No. IDM000139401) (vide Bukti P-9), adalah ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15/2001 yang menyatakan bahwa suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15/2001, masing-masing sebagai berikut:

Pasal 4 UU No. 15/2001:

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

Pasal 5 UU No. 15/2001:

"Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b.";

Pasal 6 UU No. 15/2001:

"(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b.";

12. Selain itu, pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek a quo telah sesuai dengan batas waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 15/2001, sebagai berikut:

"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek";

Dimana Sertifikat Merek MAXIFEEL No. IDM000136551 (vide Bukti P-9), telah terdaftar sejak tanggal 28 September 2007, dan oleh karena itu gugatan a quo yang diajukan pada tanggal 31 Januari 2012 masih diajukan



dalam batas waktu yang diperbolehkan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahkan, pengajuan gugatan a quo, yang salah satu alasannya diajukan karena adanya pertentangan dengan ketertiban umum, dapat diajukan tanpa batas waktu. Hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15/2001, sebagai berikut:

"Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum";

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan a quo telah diajukan dalam batas waktu yang diperkenankan menurut ketentuan perundang-undangan, dan oleh karena itu sudah selayaknya jika gugatan a quo dinyatakan dapat diterima;

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berikut akan kami uraikan dasar dan alasan hukum gugatan pembatalan pendaftaran merek terhadap Merek 'MAXIFEEL' yang terdaftar dengan Sertifikat Merek MAXIFEEL No. IDM000139401 kelas 24 atas nama Tergugat I, sebagai berikut:

13.1. Pendaftaran Merek 'MAXIFEEL' kelas 24 atas nama Tergugat I telah dilakukan dengan itikad tidak baik;

(i) Bahwa yang menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan pembatalan pendaftaran merek ini adalah Merek 'MAXIFEEL' telah didaftarkan oleh Tergugat I dengan itikad tidak baik. Oleh karena itu, seharusnya Merek 'MAXIFEEL' atas nama Tergugat I tersebut tidak diterima pendaftarannya oleh Turut Tergugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 15/2001, sebagai berikut:

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

(ii) Bahwa Merek 'MAXIMA' pertama kali didaftarkan dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat pada tanggal 18 September 1985 dengan Nomor Pendaftaran 197990 atas nama Reggy Tatang;

(iii) Bahwa kemudian, Merek 'MAXIMA' tersebut diperpanjang pada tanggal 31 Agustus 1995 dengan Nomor Perpanjangan 344571 masih atas nama Reggy Tatang, dan kemudian dialihkan oleh Reggy Tatang kepada Penggugat dengan disepakatinya Akta Pengalihan Hak Merek No. 01/2005 (vide Bukti P-1), dimana peralihan hak atas merek tersebut secara jelas terlihat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Merek MAXIMA No. IDM000077207 (vide Bukti P-3);

Dengan demikian, Penggugat merupakan pihak yang memiliki hak eksklusif serta berhak atas perlindungan hukum terhadap Merek 'MAXIMA' berikut segala akibat hukumnya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 15/2001;

(iv) Seiring berjalannya waktu, dengan pelayanan dan kualitas barang yang baik, usaha perdagangan tekstil dengan menggunakan Merek 'MAXIMA' mendapatkan respon pasar yang baik sehingga Penggugat banyak menerima pesanan barang yang datang dari beberapa daerah di wilayah Indonesia (vide Bukti P-4A s.d. Bukti P-4S). Sehingga, Merek 'MAXIMA' telah menjadi merek yang dikenal di berbagai wilayah di Indonesia;

Berkembangnya usaha Penggugat dengan pesat dan dikenalnya Merek 'MAXIMA' untuk barang berupa tekstil, ternyata telah menimbulkan keinginan Tergugat I untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan mengajukan permohonan pendaftaran Merek 'MAXIFEEL' dalam kelas yang sama (in casu kelas 24) pada tanggal 28 Februari 2006 (vide Bukti P-9), dimana Merek 'MAXIFEEL' tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek 'MAXIMA' atas nama Penggugat, dan digunakan untuk kegiatan perdagangan produk-produk tekstil yang nota bene sama dengan produk yang diperdagangkan oleh Penggugat;

Berdasarkan permohonan pendaftaran merek tersebut, Turut Tergugat kemudian menerbitkan Sertifikat Merek MAXIFEEL No. IDM000139401 (vide Bukti P-9);

Sebagai catatan, Tergugat I telah mengalihkan Merek 'MAXIFEEL' kepada Tergugat II, dimana atas pengalihan merek tersebut, kemudian Tergugat II mengajukan permohonan pencatatan pengalihan merek pada Daftar Umum Merek. Namun demikian, berdasarkan hasil survei Penggugat ke Turut Tergugat, sampai dengan gugatan ini diajukan, pengalihan Merek 'MAXIFEEL' belum tercatat di Daftar Umum Merek. Oleh karena itu pengalihan Merek 'MAXIFEEL' tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (5) UU No. 15/2001, sebagai berikut:



“Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga”;

Dengan demikian, berdasarkan UU No. 15/2001, Sertifikat Merek MAXIFEEL No. IDM000139401 (vide Bukti P-9) tetap dipegang oleh Tergugat I. Selain itu, secara *de facto* telah terjadi pengalihan Merek ‘MAXIFEEL’ dari Tergugat I kepada Tergugat II (yang tidak tercatat pada Daftar Umum Merek) menjadikan Tergugat II sebagai pihak yang berkepentingan atas Merek ‘MAXIFEEL’. Oleh karena itu, sudah selayaknya PT Maxistar Intermoda Indonesia (Tergugat II) ditarik sebagai pihak dalam gugatan pembatalan pendaftaran merek a quo;

(v) Pendaftaran Merek ‘MAXIFEEL’ kelas 24 telah dilakukan oleh Tergugat I dengan itikad tidak baik;

Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam melakukan kegiatan pemasaran serta promosi yang gencar atas Merek ‘MAXIMA’ atas nama Penggugat (vide Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8), sehingga Merek ‘MAXIMA’ dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia (vide Bukti P-4A s.d. Bukti P-4S);

Didaftarkannya merek ‘MAXIFEEL’ kelas 24 oleh Tergugat I jelas ditujukan untuk meniru, membonceng ketenaran atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen untuk menggunakan produk-produk bermerek ‘MAXIFEEL’ yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek ‘MAXIMA’ atas nama Penggugat yang telah dikenal dan tersebar luas di masyarakat sejak tahun 1985 (vide Bukti P-4A s.d. Bukti P-4S). Hal ini jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan bahkan berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas yang tersesatkan oleh kemiripan merek produk tekstil ‘MAXIFEEL’ atas nama Tergugat I dengan merek produk tekstil ‘MAXIMA’ atas nama Penggugat yang telah dikenal selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun;

Perlu kiranya dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara a quo bahwa itikad tidak baik Tergugat I dalam mendaftarkan Merek ‘MAXIFEEL’ ini pun terlihat secara gamblang dari pendaftaran merek-merek berawalan ‘MAXI’ lain



yang dilakukan oleh Tergugat I. Pada tanggal 15 Desember 2005, Tergugat I telah mendaftarkan merek 'MAXISTYLE: The Textile Expert' yang digunakan sebagai merek dari produk-produk tekstil yang dijual oleh Tergugat I (melalui PT Binatama Kreasibusana – Bukti P-11) dengan mencantumkan kalimat dan kata sebagai berikut:

- i. Kalimat 'From the Creator of Maxima' (Bukti P-12 s.d. Bukti P-17);
- ii. Kalimat 'Grand Maxima A Timeless Treasury of Fine Clothing' (Bukti P-13);
- iii. Kata 'Maxima' yang diulang berkali-kali (Bukti P-13); dan
- iv. Kalimat 'Maxima A Timeless Treasury of Fine Clothing' (Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-17);

Kata 'Maxima' sengaja dicantumkan oleh Tergugat I saat itu untuk menimbulkan kesan bahwa produk-produk tekstil bermerek 'MAXISTYLE: The Textile Expert' yang dipasarkan Tergugat I (melalui PT Binatama Kreasibusana) berasal dari pencipta dan pemilik produk tekstil bermerek 'MAXIMA' (merek yang kini dimiliki oleh Penggugat), atau setidaknya untuk menimbulkan kesan bahwa produk-produk tekstil bermerek 'MAXISTYLE: The Textile Expert' mempunyai kaitan erat dengan Merek 'MAXIMA' atas nama penggugat yang memiliki reputasi, kualitas dan diakui sebagai sang legenda. Padahal, Tergugat I bukanlah pencipta maupun pemilik dari Merek 'MAXIMA';

Pelanggaran merek tersebut telah menimbulkan kesesatan pada konsumen maupun masyarakat penjual tekstil, dimana pada akhirnya terjadi suatu anggapan bahwa merek-merek dengan kata 'MAXI' yang didaftarkan oleh Tergugat I memiliki keterkaitan yang erat dengan Merek 'MAXIMA' yang telah dikenal luas oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Hal inilah yang menjadi tujuan tergugat I dalam mendaftarkan merek 'MAXIFEEL', yaitu agar ketenaran Merek 'MAXIMA' dapat melekat pada merek 'MAXIFEEL' tersebut, dan dengan mudah Tergugat I dapat memasarkan produk-produk tekstilnya. Jelas hal ini tidak diperkenankan oleh hukum, dan oleh karenanya merek 'MAXIFEEL' yang telah didaftarkan dengan itikad tidak baik ini sudah seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim;



Selain itu, dalam situs PT Maxistar Intermoda Indonesia/Tergugat II (<http://www.maxistyle.com/maxi/company/history.php>) (Bukti P-18), secara jelas dan nyata bahwa PT Maxistar Intermoda Indonesia/Tergugat II menjual produk-produk tekstil dengan Merek 'MAXIFEEL', 'MAXISTYLE' dan merek 'MAXISTYLE: The Textile Expert', dengan mencantumkan kata-kata 'MAXI' yang mencerminkan persamaan pada pokoknya dengan Merek 'MAXIMA' atas nama Penggugat (vide Bukti P-18). Hal ini jelas merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Tergugat I untuk meniru, membonceng ketenaran Merek 'MAXIMA' yang telah terdaftar terlebih dahulu dan untuk menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen demi kepentingan usaha Tergugat I;

Niat Tergugat I untuk menyesatkan konsumen tersebut dapat dilihat dari komentar-komentar yang disampaikan oleh beberapa konsumen dalam situs PT Maxistar Intermoda Indonesia/Tergugat II (www.maxistyle.com/maxi/testimonial/testimonial.php), dimana beberapa konsumen menyebutkan produk tekstil milik Tergugat I dengan kata "Maxi" dan "maxi" (Bukti P-19);

Selain itu masih di dalam situs PT Maxistar Intermoda Indonesia/Tergugat II (www.maxistyle.com/maxi/company/contact_us.php) (Bukti P-20), secara nyata dan terang, PT Maxistar Intermoda Indonesia/Tergugat II mencantumkan nomor telepon dengan mencantumkan "Maxi Hotline: 0813 1100 6622" (vide Bukti P-20).

Hal ini sangat jelas membuktikan bahwa Tergugat dengan sengaja mempunyai niat untuk menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen demi kepentingan usaha Tergugat dengan mencantumkan kata "MAXI" dan "Maxi" baik dalam situsnya maupun dalam produk-produk tekstilnya dengan maksud untuk membonceng ketenaran Merek 'MAXIMA' atas nama Penggugat;

Dalam mengadili dan memeriksa perkara a quo, kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pula Putusan Perkara Merek No. 82/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat antara Ng Jok Pin selaku Penggugat dengan PT Maxistar Intermoda Indonesia selaku Tergugat, dimana dalam perkara tersebut telah terbukti merek 'MAXISTYLE' milik PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maxistar Intermoda Indonesia (Tergugat II dalam perkara ini) telah didaftarkan dengan itikad tidak baik oleh Edwin (Tergugat dalam perkara ini) dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek 'MAXIMA' atas nama Ng Jok Pin (Penggugat dalam perkara ini);

Di samping itu, Merek 'MAXIMA' atas nama Penggugat dan Merek 'MAXIFEEL' atas nama Tergugat I sama-sama digunakan untuk kelas 24 (dua puluh empat), yakni untuk memproduksi produk tekstil juga. Hal ini jelas dapat menimbulkan kebingungan pada konsumen, dimana konsumen dapat tersesat dengan adanya persamaan pada pokoknya pada kedua merek tersebut dan beranggapan seolah-olah telah terjadi kerjasama, asosiasi, dan/atau afiliasi antara Penggugat dan Tergugat I. Dari pendaftaran Merek 'MAXIFEEL' di kelas yang sama dengan Merek 'MAXIMA' tersebut, terlihat jelas upaya Tergugat I untuk membonceng ketenaran Merek 'MAXIMA' yang sudah dikenal luas sejak 1985, yang mana alasan pendaftaran merek 'MAXIFEEL' tersebut tidaklah lain untuk meraih keuntungan dengan jalan pintas, yaitu dengan membonceng ketenaran merek 'MAXIMA' atas nama Penggugat sehingga Tergugat I tidak harus memeras keringat dan menguras dana yang tidak sedikit untuk memasarkan produk-produk tekstilnya;

Bahwa yang dimaksud dengan pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang dalam mendaftarkan suatu merek bertujuan untuk meniru, membonceng atau menjiplak ketenaran merek terdaftar pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen demi kepentingan usahanya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 15/2001, sebagai berikut:

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

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas terlihat pendaftaran merek 'MAXIFEEL' atas nama Tergugat I yang didasari niat untuk meniru, membonceng atau menjiplak ketenaran

Hal. 12 dari 61 hal. Put. No. 540 K/Pdt.Sus/2012



Merek 'MAXIMA' atas nama Penggugat yang telah dikenal luas oleh masyarakat dan konsumen (pembeli) selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan jalan pintas (tanpa mengeluarkan biaya untuk mempromosikan mereknya), merupakan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik;

(vi) Dengan demikian, demi kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Penggugat, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek MAXIFEEL No. IDM000139401 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat untuk Merek 'MAXIFEEL' kelas 24 atas nama Tergugat I;

13.2. Merek 'MAXIFEEL' kelas 24 atas nama Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek 'MAXIMA' untuk kelas 24 atas nama Penggugat;

(i) Bahwa suatu permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lainnya yang telah terdaftar seharusnya ditolak oleh Turut Tergugat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15/2001 yang mengatur sebagai berikut:

"1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis";

(ii) Bahwa seandainya terhadap permohonan tersebut dikabulkan, maka Sertifikat Merek yang terbit tersebut dapat dibatalkan melalui suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek di Pengadilan Niaga. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15/2001, sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (1) UU No. 15/2001:

"Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5 dan 6";

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15/2001:

"(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Berdasarkan hal tersebut, jika suatu permohonan pendaftaran merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lainnya yang telah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, maka terhadapnya dapat diajukan gugatan pembatalan merek;

- (iii) Bahwa terdapat kesamaan pada unsur-unsur merek ‘MAXIFEEL’ kelas 24 atas nama Tergugat I dengan merek ‘MAXIMA’ kelas 24 atas nama Penggugat, dimana kesamaan pada unsur-unsur tersebut telah menimbulkan adanya suatu ‘persamaan pada pokoknya’ sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15/2001 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, masing-masing sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15/2001:

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

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998:

- i. sama bentuk (*similarity of form*);
- ii. sama komposisi (*similarity of composition*);
- iii. sama kombinasi (*similarity of combination*);
- iv. sama unsur elemen (*similarity of elements*);
- v. persamaan bunyi (*sound similarity*);
- vi. persamaan pada ucapan (*phonetic similarity*); atau;
- vii. persamaan penampilan (*similarity in appearance*)”;

Unsur-unsur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15/2001 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 tersebut bersifat alternatif,

Hal. 14 dari 61 hal. Put. No. 540 K/Pdt.Sus/2012



artinya apabila salah satu dari unsur-unsur persamaan pada pokoknya telah terpenuhi, maka Merek 'MAXIFEEL' atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek 'MAXIMA' atas nama Penggugat;

(iv) Berikut di bawah ini akan kami uraikan persamaan dari unsur-unsur Merek 'MAXIFEEL' atas nama Tergugat I dengan Merek 'MAXIMA' atas nama Penggugat;

a. persamaan pada bunyi (*sound similarity*);

Merek 'MAXIFEEL' dan 'MAXIMA' terdiri dari tiga suku kata yang masing-masing menggunakan kata 'MAXI' pada awal kata kedua merek. Hal ini telah menciptakan persamaan bunyi yang dapat menyesatkan pandangan masyarakat pada umumnya terhadap kedua merek tersebut;

b. persamaan pada ucapan (*phonetic similarity*);

Penggunaan kata 'MAXI' pada awal kata kedua merek, 'MAXIFEEL' dan 'MAXIMA', telah menciptakan persamaan pengucapan yang juga menyesatkan pandangan masyarakat pada umumnya terhadap kedua merek tersebut, sehingga masyarakat dapat berasumsi jika merek tersebut atau diciptakan, dimiliki dan digunakan oleh individu maupun badan usaha yang sama;

Dengan demikian, demi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek MAXIFEEL No. IDM000139401, untuk pendaftaran Merek 'MAXIFEEL' dalam kelas 24 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat;

(v) Bahwa selain itu, pendaftaran Merek 'MAXIFEEL' tersebut dapat menimbulkan adanya indikasi seolah-olah terdapat hubungan antara barang (produk tekstil) dengan Merek 'MAXIMA' atas nama Penggugat dan barang (produk tekstil) dengan Merek 'MAXIFEEL' atas nama Tergugat I. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15/2001, sebagai berikut:

"Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

a.;



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

c.”;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seharusnya pendaftaran Merek ‘MAXIFEEL’ atas nama Tergugat I yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek ‘MAXIMA’ atas nama Penggugat yang telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, ditolak oleh Turut Tergugat;

(vi) Bahwa penggunaan Merek ‘MAXIFEEL’ atas nama Tergugat I yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek ‘MAXIMA’ atas nama Penggugat di kelas yang sama, semakin memperjelas adanya itikad tidak baik Tergugat I karena kesamaan tersebut tidak mungkin suatu kebetulan, melainkan faktor kesengajaan dan telah direncanakan dengan maksud meniru, membonceng atau menjiplak ketenaran Merek ‘MAXIMA’ agar produk-produk dengan Merek ‘MAXIFEEL’ atas nama Tergugat I laku di pasaran tanpa harus bersusah payah melakukan kegiatan promosi dan pemasaran;

(vii) Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa pendaftaran Merek ‘MAXIFEEL’ kelas 24 dengan nomor IDM000136551 tertanggal 8 Oktober 2007 atas nama Tergugat I, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek ‘MAXIMA’ untuk kelas yang sama (in casu kelas 24) atas nama Penggugat. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Penggugat, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek MAXIFEEL No. IDM000139401 tertanggal 8 Oktober 2007, untuk pendaftaran merek berupa nama ‘MAXIFEEL’ kelas 24 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat;

13.3. Pendaftaran Merek ‘MAXIFEEL’ kelas 24 atas nama Tergugat I telah bertentangan dengan ketertiban umum;

(i) Bahwa sebuah merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf a UU No. 15/2001, sebagai berikut:



“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b.”;

Dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15/2001 disebutkan bahwa adanya itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek terkualifikasi sebagai ‘bertentangan dengan ketertiban umum’ sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf a UU No. 15/2001. Berikut kami kutip Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15/2001:

“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”;

(ii) Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam poin 13.1 gugatan a quo, pendaftaran Merek ‘MAXIFEEL’ atas nama Tergugat I telah didasari oleh itikad tidak baik. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a jo. Pasal 69 ayat (2) UU No. 15/2001, pendaftaran Merek ‘MAXIFEEL’ kelas 24 atas nama Tergugat I telah bertentangan dengan ketertiban umum;

(iii) Selain itu, adanya Merek ‘MAXIFEEL’ kelas 24 atas nama Tergugat I telah menciptakan kebingungan (confusion) dalam masyarakat terhadap merek dagang ‘MAXIMA’ atas nama Penggugat, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai persaingan curang (unfair competition), dan menyesatkan anggota masyarakat (misleading society). Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/PDT/1994 tanggal 20 September 1995, yang menyatakan sebagai berikut:

“Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (deception) dan membingungkan (confusion) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (willful infringement) dan harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (unjust enrichment)”;



(iv) Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat bahwa pendaftaran Merek 'MAXIFEEL' kelas 24 dengan Sertifikat Merek MAXIFEEL No. IDM000139401 tertanggal 8 Oktober 2007 atas nama Tergugat I telah dilakukan dengan itikad tidak baik dan oleh karena itu bertentangan dengan ketertiban umum. Sehingga, demi kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Penggugat, sudah sepatutnya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek MAXIFEEL No. IDM000139401 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat untuk pendaftaran Merek 'MAXIFEEL' kelas 24 atas nama Tergugat I;

14. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah jelas bahwa pendaftaran Merek 'MAXIFEEL' atas nama Tergugat I telah melanggar UU No. 15/2001, karena pendaftarannya telah dilakukan dengan itikad tidak baik, bertentangan dengan ketertiban umum, dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek 'MAXIMA' atas nama Penggugat yang telah terdaftar sejak tahun 1985. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Sertifikat Merek MAXIFEEL No. IDM000139401 untuk Merek 'MAXIFEEL' kelas 24 atas nama Tergugat I harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal untuk kemudian dicoret dari Daftar Umum Merek oleh Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan ketentuan Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 UU No. 15/2001, masing-masing sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (1) UU No. 15/2001:

"Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut";

Pasal 1 angka 10 UU No. 15/2001:

"Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri";

Permohonan Putusan Provisionil;

15. Berdasarkan uraian Penggugat pada poin 13 gugatan a quo, jelas bahwa Merek 'MAXIFEEL' atas nama Tergugat I telah didaftarkan dengan itikad baik serta memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek 'MAXIMA' atas nama Penggugat. Hal tersebut dapat dan bahkan telah menimbulkan kebingungan serta kesesatan pada masyarakat luas yang berujung pada dirugikannya hak dan kepentingan Penggugat selaku pemegang hak eksklusif



dari Merek 'MAXIMA'. Tidak berhenti disitu, kesesatan yang ditimbulkan oleh keberadaan Merek 'MAXIFEEL' ini pun dapat merugikan masyarakat pada umumnya dan masyarakat tekstil serta konsumen pada khususnya;

16. Tergugat I seharusnya menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek 'MAXIFEEL', baik memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjual, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (negative) dan membuat desain (opmaak) atas produk, baik melalui iklan di mass media dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek 'MAXIFEEL', untuk menghentikan semua kebingungan dan kesesatan yang terjadi dalam masyarakat hingga adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa sudah selayaknya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan;
18. Selain itu, Merek 'MAXIFEEL' atas nama Tergugat I saat ini telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Namun demikian, pengalihan merek tersebut belum dicatatkan dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat. Oleh karena itu, demi kepentingan pemeriksaan perkara a quo, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak mencatatkan pengalihan Merek 'MAXIFEEL' atas nama Tergugat I kepada Tergugat II dalam Daftar Umum Merek, hingga adanya putusan yang berkuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara pembatalan pendaftaran merek a quo;
Adapun permohonan putusan provisionil ini kiranya layak dan berdasar untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim, mengingat terdapat kekhawatiran Penggugat bahwa Turut Tergugat akan mencatatkan pengalihan Merek 'MAXIFEEL' dari Tergugat I kepada Tergugat II dalam Daftar Umum Merek, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan putusan perkara pembatalan merek illusoir. Dengan demikian, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan putusan provisionil yang diajukan oleh Penggugat ini;
19. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti otentik (sempurna) dan yang tidak terbantahkan kebenarannya serta dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat mendesak, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*) atas verstek, kasasi atau peninjauan kembali;

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat, maka sudah selayaknya apabila Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara pembatalan pendaftaran merek ini;

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan dengan amar (*dictum*) sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek 'MAXIFEEL', baik memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjual, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (*negative*) dan membuat desain (*opmaak*) atas produk, baik melalui iklan di mass media dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek 'MAXIFEEL', sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan;
3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak mencatatkan pengalihan hak atas merek pada Sertifikat Merek No. IDM000139401 tertanggal 8 Oktober 2007, untuk merek berupa nama logo 'MAXIFEEL' kelas 24 atas nama Tergugat I kepada Tergugat II pada Daftar Umum Merek, hingga keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara pembatalan pendaftaran merek a quo;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 20 dari 61 hal. Put. No. 540 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak merek satu-satunya yang sah atas merek berupa nama dan logo 'MAXIMA' kelas 24 atas nama Penggugat yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat dengan Sertifikat Merek No. IDM000077207 tertanggal 12 Juni 2006;
3. Menyatakan merek berupa nama 'MAXIFEEL' kelas 24 atas nama Tergugat I yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat dengan Sertifikat Merek No. IDM000139401 tertanggal 8 Oktober 2007, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo 'MAXIMA' kelas 24 atas nama Penggugat yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat dengan Sertifikat Merek No. IDM000077207 tertanggal 12 Juni 2006;
4. Menyatakan merek berupa nama 'MAXIFEEL' kelas 24 atas nama Tergugat I yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat dengan Sertifikat Merek No. IDM000139401 tertanggal 8 Oktober 2007, telah didaftarkan oleh Tergugat I dengan itikad tidak baik;
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek No. IDM000139401 tertanggal 8 Oktober 2007, untuk merek berupa nama 'MAXIFEEL' kelas 24 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mencoret Sertifikat Merek No. IDM000139401 tertanggal 8 Oktober 2007, untuk merek berupa nama 'MAXIFEEL' kelas 24 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan (verzet) atas verstek, kasasi atau peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Eksepsi Tergugat I:

a. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena mencampurkan gugatan pelanggaran hak merek dengan gugatan pembatalan merek. Penggugat

Hal. 21 dari 61 hal. Put. No. 540 K/Pdt.Sus/2012



dalam Provisi angka 1 meminta Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan merek MAXIFEEL sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa dengan permintaan ini, Penggugat tidak mengetahui perbedaan antara gugatan pelanggaran merek dengan pembatalan merek. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pelanggaran merek diatur dalam Pasal 76:

"(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau;
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut";

Bahwa Penggugat bukanlah pemilik pendaftaran merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 dan oleh karenanya tidak dapat meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan perbuatan yang berkaitan dengan merek MAXIFEEL tersebut, apalagi dalam hal ini Tergugat I adalah pemegang hak merek yang sah atas merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 dalam kelas 24;

Terlebih lagi yang menjadi dasar gugatan a quo adalah pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana yang dikutip oleh Penggugat dalam angka 11 (halaman 6 gugatan Penggugat):

"Selanjutnya, yang menjadi dasar dan alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek MAXIFEEL atas nama Tergugat I (Sertifikat Merek MAXIFEEL No. IDM000139401) (vide Bukti P-8), adalah ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15/2001...";

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena mencampurkan gugatan perdata umum dengan perdata khusus (Pengadilan Niaga). Penggugat dalam provisi angka 2 memasukkan mengenai uang paksa (*dwangsom*). Padahal gugatan merek adalah kewenangan Pengadilan Niaga, sedangkan seharusnya gugatan uang paksa (*dwangsom*) hanya dikenal dalam gugatan perdata umum khususnya mengenai gugatan utang-piutang yang memang diperjanjikan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973



jo. Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena dalam provisi angka 3 dalam gugatan Penggugat, Penggugat meminta Pengadilan untuk memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak mencatatkan pengalihan hak atas merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 dalam kelas 24 atas nama Tergugat I kepada Tergugat II dalam Daftar Umum Merek. Bahwa gugatan semacam ini tidak dikenal dalam gugatan perdata khusus yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga in casu kasus merek. Gugatan semacam ini hanya dikenal dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 huruf (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut";

- b. Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Kompetensi Absolut);
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I memohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan hukumnya untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak dapat membedakan kompetensi absolut suatu pengadilan yang memeriksa suatu perkara tertentu;
 5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I memohon Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Eksepsi Tergugat II:

- I. Gugatan Prematur;

1. Bahwa Tergugat II bukanlah merupakan pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam gugatan pembatalan merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 karena sampai dengan saat ini merek MAXIFEEL tersebut masih terdaftar atas nama Tergugat I. Permohonan pencatatan



pengalihan hak atas merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 telah diajukan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 15 Juli 2011 dan hingga saat ini proses pencatatan tersebut belum selesai dan karenanya belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dinyatakan bahwa "Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga";
3. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dijelaskan bahwa "Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas Merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum";
4. Bahwa oleh karena permohonan pencatatan pengalihan hak merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 dari Tergugat I kepada Tergugat II belum tercatat dalam Daftar Umum Merek, maka belum ada hubungan hukum yang timbul dan Tergugat II belum mempunyai hak atas merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401. Oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat II tidak dijadikan pihak dalam gugatan pembatalan merek aquo;

II. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel);

5. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena mencampurkan gugatan pelanggaran hak merek dengan gugatan pembatalan merek. Penggugat dalam provisi angka 1 meminta Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan merek MAXIFEEL sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa dengan permintaan ini, Penggugat tidak mengetahui perbedaan antara gugatan pelanggaran merek dengan pembatalan merek;

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pelanggaran merek diatur dalam Pasal 76:

"(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau;



- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut";

Bahwa Penggugat bukanlah pemilik pendaftaran merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 dan oleh karenanya tidak dapat meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan perbuatan yang berkaitan dengan merek MAXIFEEL tersebut, apalagi dalam hal ini Tergugat I adalah pemegang hak merek yang sah atas merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 dalam kelas 24;

Terlebih lagi yang menjadi dasar gugatan a quo adalah pembatalan merek sebagai mana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagaimana yang dikutip oleh Penggugat dalam angka 11 (halaman 6 gugatan Penggugat):

"Selanjutnya, yang menjadi dasar dan alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek MAXIFEEL atas nama Tergugat I (Sertifikat Merek MAXIFEEL No. IDM000139401) (vide Bukti P-8), adalah ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15/2001...";

6. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena mencampurkan gugatan perdata umum dengan perdata khusus (Pengadilan Niaga). Penggugat dalam provisi angka 2 memasukkan mengenai uang paksa (dwangsom). Padahal gugatan merek adalah kewenangan Pengadilan Niaga. Sedangkan seharusnya gugatan uang paksa (dwangsom) hanya dikenal dalam gugatan perdata umum khususnya mengenai gugatan utang-piutang yang memang diperjanjikan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976;
7. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena dalam provisi angka 3 dalam gugatan Penggugat, Penggugat meminta Pengadilan untuk memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak mencatatkan pengalihan hak atas merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 dalam kelas 24 atas nama Tergugat I kepada Tergugat II dalam Daftar Umum Merek. Bahwa gugatan semacam ini tidak dikenal dalam gugatan perdata khusus yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga in casu kasus merek. Gugatan semacam ini hanya dikenal dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 huruf (c) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut";

III. Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Kompetensi Absolut);

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II memohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan hukumnya untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak dapat membedakan kompetensi absolut suatu pengadilan yang memeriksa suatu perkara tertentu;

9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II memohon Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 04/ Merek/2012/PN.NIAGA/JKT.PST., tanggal 13 Juni 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

II. Dalam Provisi:

1. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak merek satu-satunya atas merek berupa nama dan logo "MAXIMA" kelas 24 atas nama Penggugat terdaftar di dalam daftar umum merek Turut Tergugat dengan Sertifikat Merek No. IDM000077207 tanggal 12 Juni 2006;

- Menyatakan merek berupa nama "MAXIFEEL" kelas 24 atas nama Tergugat I terdaftar dalam daftar umum merek Turut Tergugat dengan

Hal. 26 dari 61 hal. Put. No. 540 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Merek No. IDM000139401 tanggal 8 Oktober 2007, telah didaftarkan Tergugat I dengan itikad yang tidak baik;

- Membatalkan atau menyatakan batal Sertifikat Merek No. IDM 000139401 tanggal 8 Oktober 2007 berupa nama "MAXIFEEL" kelas 24 atas nama Tergugat I dari daftar umum merek Turut Tergugat;
- Memerintahkan pihak Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dengan mencoret Sertifikat Merek No. IDM000139401 tanggal 8 Oktober 2007 untuk merek berupa nama "MAXIFEEL" kelas 24 atas nama Tergugat I dari daftar umum merek Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini yang hingga diputuskan sejumlah Rp 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan pada tanggal 13 Juni 2012, terhadap putusan tersebut, Tergugat I, II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25 K/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 04/Merek/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 9 Juli 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi dan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 10 Juli 2012 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Tergugat I, II/para Pemohon Kasasi, oleh Penggugat/Termohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2012;

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 secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Eksepsi:

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No. 540 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa para Pemohon Kasasi tetap pada pendapatnya sebagaimana dalam persidangan tingkat pertama. Adapun yang menjadi alasan dan dasarnya adalah sebagai berikut:

I. Gugatan Prematur;

1. Bahwa telah terbukti secara hukum, melalui bukti T-25 dan T-26, bahwa Pemohon Kasasi II/semula Tergugat II bukanlah merupakan pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam gugatan pembatalan merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401, karena sampai dengan saat ini merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 tersebut masih terdaftar atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I. Pemohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 tersebut telah diajukan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 15 Juli 2011 namun hingga saat ini proses pencatatan tersebut belum selesai dan karenanya belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dinyatakan bahwa "Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga";
3. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dijelaskan bahwa "Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas Merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum";
4. Bahwa oleh karena permohonan Pencatatan Pengalihan Hak merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 dari Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I kepada Pemohon Kasasi II/semula Tergugat II belum tercatat dalam Daftar Umum Merek, maka belum ada hubungan hukum yang timbul daripadanya dan Pemohon Kasasi II/semula Tergugat II belum mempunyai hak atas merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah Pemohon Kasasi II/semula Tergugat II tidak dijadikan pihak dalam gugatan pembatalan merek a quo;

II. Gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Hal. 28 dari 61 hal. Put. No. 540 K/Pdt.Sus/2012



1. Bahwa gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat kabur karena mencampurkan gugatan pelanggaran hak merek dengan gugatan pembatalan merek. Termohon Kasasi/semula Penggugat dalam Provisi angka 1 meminta Pengadilan untuk memerintahkan para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan merek MAXIFEEL sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa dengan permintaan ini, Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak mengetahui perbedaan antara gugatan pelanggaran merek dengan pembatalan merek. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, gugatan pelanggaran merek diatur dalam Pasal 76:

"(1) Pemilik Merek Terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut";

Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat bukanlah pemilik pendaftaran merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 dan oleh karenanya tidak dapat meminta Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan perbuatan yang berkaitan dengan merek MAXIFEEL tersebut, apalagi dalam hal ini Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I adalah pemegang hak merek yang sah atas merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 dalam kelas 24;

Terlebih lagi yang menjadi dasar gugatan a quo adalah pembatalan merek sebagai mana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 sebagaimana yang dikutip oleh Penggugat dalam angka 11 (halaman 6 gugatan Penggugat):

"Selanjutnya, yang menjadi dasar dan alasan hukum Termohon Kasasi/semula Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek MAXIFEEL atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I (Sertifikat merek MAXIFEEL No. IDM000139401) (vide Bukti P-8), adalah ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15/2001...";

2. Bahwa gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat kabur karena mencampurkan gugatan perdata umum dengan perdata khusus (Pengadilan Niaga). Termohon Kasasi/semula Penggugat dalam Provisi



angka 2 memasukkan mengenai uang paksa (dwangsom). Padahal gugatan merek adalah kewenangan Pengadilan Niaga. Sedangkan seharusnya gugatan uang paksa (dwangsom) hanya dikenal dalam gugatan perdata umum khususnya mengenai gugatan utang- piutang yang memang diperjanjikan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976;

3. Bahwa gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat kabur karena dalam Provisi angka 3 dalam gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat, Termohon Kasasi/semula Penggugat meminta Pengadilan untuk memerintahkan Turut Termohon Kasasi/semula Turut Tergugat untuk tidak mencatatkan pengalihan hak atas merek MAXIFEEL Daftar No IDM000139401 dalam kelas 24 atas nama para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I kepada Tergugat II dalam Daftar Umum Merek. Bahwa gugatan semacam ini tidak dikenal dalam gugatan Perdata Khusus yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga in casu kasus merek;

III. Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Kompetensi Absolut);

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I memohon Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk menetapkan hukumnya untuk menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat kabur karena tidak dapat membedakan kompetensi absolut suatu pengadilan yang memeriksa suatu perkara tertentu;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas memohon Majelis Mahkamah Agung menyatakan menerima eksepsi para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat I tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- A. Bahwa Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Keberatan I: Keberatan para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar



ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai itikad tidak baik para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II dalam mendaftarkan merek "MAXIFEEL";

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum mengenai itikad tidak baik pendaftaran suatu merek. Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 117 alinea 5 menyatakan:

"Menimbang, bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat dalam posita angka 7 mendalilkan bahwa, itikad tidak baik dan para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Pemohon Kasasi I/Tergugat I mendaftarkan Merek "MAXIFEEL" dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membonceng ketenaran dari merek "MAXIMA";
- b. Merek "MAXIFEEL" memiliki persamaan pada pokoknya (bunyi dan pengucapan) dengan merek "MAXIMA" atas nama Penggugat yang terdaftar sejak tahun 1985";

2. Bahwa sesungguhnya telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan bahwa Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen;

3. Bahwa dalam persidangan Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak menunjukkan bukti apapun atau mengajukan saksi yang menunjukkan bahwa merek MAXIMA dan Lukisan Daftar No. 344571 digunakan untuk jenis barang tekstil sejak tahun 1985 oleh pemilik merek MAXIMA dan Lukisan, Reggy Tatang, sebelum merek terdaftar tersebut dialihkan haknya kepada Penggugat. Dengan demikian bagaimana mungkin Termohon Kasasi/semula Penggugat dapat menyatakan bahwa merek MAXIMA dan Lukisan atas nama Penggugat telah digunakan sejak tahun 1985 dan terlebih lagi dikatakan sebagai merek terkenal;

4. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian karena mengabaikan bukti penting yaitu bukti T-202. Melalui bukti T-202 dan P-22, Termohon Kasasi/semula Penggugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2005 yang antara lain menyatakan tidak



akan menggunakan merek MAXIMA, sebagaimana dinyatakan dalam butir 5 Surat Pernyataan, yang berbunyi:

"Bahwa, saya juga tidak akan menggunakan merek MAXIMA atau merek lainnya yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek tersebut. Dan saya hanya menggunakan merek NEKSIMA, yang mana merek tersebut adalah milik saya serta telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual";

5. Bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat mengetahui bahwa yang sebenarnya menggunakan merek MAXIMA adalah PT Binatama Kreasibusana dan bukan Reggy Tatang;
6. Namun setelah mendapat pengalihan kepemilikan merek MAXIMA dari Reggy Tatang, Termohon Kasasi/semula Penggugat langsung mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan dirinya seolah-olah sebagai pemilik awal merek MAXIMA dan juga sebagai pihak yang menggunakan, membesarkan, memelihara dan membuat terkenal merek MAXIMA dalam periode tahun 1985 sampai dengan saat ini, dimana pada kenyataannya tidak demikian;
7. Bahwa sebenarnya, yang telah menggunakan dan membesarkan merek MAXIMA adalah PT Binatama Kreasibusana dalam periode tahun 1997 sampai dengan 2005. Pada periode ini pun, PT Binatama Kreasibusana tidak mendapatkan keberatan, gangguan maupun gugatan dari pihak manapun, termasuk dari Reggy Tatang selaku pemilik merek MAXIMA pada saat itu;
8. Setelah memperoleh pengalihan hak merek MAXIMA dari Reggy Tatang pada tahun 2005, Termohon Kasasi/semula Penggugat mengirimkan somasi kepada PT Binatama Kreasibusana untuk tidak lagi menggunakan merek MAXIMA;
9. Bahwa Bukti P-10, P-10.A dan P-10.B, yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat sendiri, menunjukkan bahwa benar PT Binatama Kreasibusana adalah yang menggunakan nama MAXIMA pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2005;
10. Bahwa saksi para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II, Harun yang bekerja di toko di Palembang dan Jumono yang bekerja di toko di Medan, telah pula memberikan keterangan bahwa produk dengan



merek MAXIMA dibuat oleh PT Binatama Kreasibusana pada periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2005;

11. Bahwa P-10.B yang berupa surat penarikan produk dengan merek MAXIMA, menunjukkan dengan jelas bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat pun mengajukan bukti bahwa PT Binatama Kreasibusana adalah yang mengeluarkan produk dengan merek MAXIMA. Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengedarkan produk dengan kata-kata "From the creator of MAXIMA";
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Kasasi/semula Tergugat, Harun dan Jumono, bukti P-12 s/d P-17 merupakan produk PT Binatama Kreasibusana pada periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2005;
13. Bahwa sebagaimana juga telah terbukti berdasarkan Bukti P-10.B yang berupa surat penarikan produk dengan merek MAXIMA menunjukkan pula bahwa menjadi jelas dimana Termohon Kasasi/semula Penggugat pun mengajukan bukti bahwa PT Binatama Kreasibusana adalah yang mengeluarkan produk-produk tersebut. Bukti ini menunjukkan bahwa para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengedarkan produk dengan kata-kata "From the creator of MAXIMA";
14. Namun demikian, dalil Termohon Kasasi/semula Penggugat mengenai penggunaan merek MAXISTYLE oleh PT Binatama Kreasibusana dalam hal ini adalah tidak relevan dan patut ditolak. Gugatan pembatalan merek a quo adalah mengenai gugatan pembatalan pendaftaran merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I;
15. Bahwa lagipula penggunaan oleh PT Binatama Kreasibusana yang disebutkan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat dalam gugatannya adalah penggunaan nama MAXIMA pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2005, masa dimana Penggugat belum memperoleh pengalihan hak atas merek MAXIMA dan Lukisan dari Reggy Tatang dan sebelum PT Binatama Kreasibusana menghentikan dan menghilangkan seluruh pemakaian nama MAXIMA;
16. Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti apapun termasuk namun tidak terbatas pada hasil survey dari suatu lembaga independen dan/atau bukti pengetahuan masyarakat yang menunjukkan bahwa merek MAXIMA dan Lukisan atas



nama Termohon Kasasi/semula Penggugat telah digunakan sejak tahun 1985;

17. Bahwa tidak terdapat persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya antara merek MAXIFEEL atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I dengan merek MAXIMA dan Lukisan atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat dan dengan demikian tidak akan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Maka sangat tidak beralasan jika Judex Facti menyatakan bahwa para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II beritikad tidak baik dengan membonceng, meniru atau menjiplak merek MAXIMA dan Lukisan atas nama Penggugat;
18. Bahwa merek MAXIFEEL atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I adalah merek yang permohonan pendaftarannya diajukan dengan itikad baik dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek lain atas nama pihak manapun, termasuk merek MAXIMA dan Lukisan atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat;
19. Bahwa selanjutnya Judex Facti memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari bukti sertifikat merek nama dan logo "MAXIMA" milik Termohon Kasasi/semula Penggugat yaitu dalam bukti P-3 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat telah lebih dahulu didaftarkan pada kantor Turut Termohon Kasasi/semula Turut Tergugat, dari pada merek "MAXIFEEL" milik para Pemohon Kasasi/semula Tergugat (vide bukti T-23), akan tetapi apakah ada persamaan pada pokoknya antara merek "MAXIMA" milik Termohon Kasasi/semula Penggugat dengan merek "MAXIFEEL" milik para Pemohon Kasasi/semula Tergugat?"
20. Berdasarkan hal tersebut kami sangat berkeberatan karena sesungguhnya pendaftaran lebih dahulu seharusnya tidak menjadi alasan untuk membatalkan merek Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I;
21. Bahwa dalam persidangan telah terbukti secara hukum berdasarkan Bukti T-22 dan T-23 bahwa Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I telah mengajukan permohonan pendaftaran merek MAXIFEEL dengan itikad baik dimana permohonan pendaftaran merek tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sampai akhirnya terdaftar di bawah Daftar No. IDM000139401;



22. Bahwa dengan terdaptarnya merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 tersebut, maka Pemohon Kasasi I/Tergugat I sebagai pemilik sah dan satu-satunya dari pendaftaran merek MAXIFEEL tersebut memiliki hak eksklusif dan dilindungi Undang-Undang atas merek tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
23. Bahwa pada masa permohonan pendaftaran merek MAXIFEEL tersebut dipublikasikan (diumumkan dalam Berita Resmi Merek) dari tanggal 29 Juni 2007 s/d 29 September 2007, dimana sesungguhnya pada tanggal tersebut Penggugat telah menerima pengalihan hak merek atas merek MAXIMA dan Lukisan Daftar No. 344571 dari Reggy Tatang, Termohon Kasasi/semula Penggugat-pun tidak mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran merek MAXIFEEL atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I tersebut kepada Turut Termohon Kasasi/semula Turut Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak berkeberatan atas pengajuan permohonan pendaftaran merek MAXIFEEL oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat I tersebut, karena sesungguhnya tidak ada persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek MAXIMA dan Lukisan atas nama Penggugat;
24. Bahwa kedua merek tersebut pun terdaftar bersama-sama/ berdampingan dalam Daftar Umum Merek;
25. Bahwa selanjutnya pada halaman 119 alinea 5 Judex Facti memberikan pertimbangan:
- "Menimbang bahwa dari bukti surat-surat Termohon Kasasi/semula Penggugat tertanda P-12 sampai dengan bukti P-17 dalam produk tekstil Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I yang bermerek Maxistyle The Textile Expert terdapat kalimat "From the creator of Maxima (vide bukti P-12 sampai dengan P-17 Termohon Kasasi/semula Penggugat), kalimat Grand Maxima a timeless Treasury of Fine Clothing (vide bukti P-13), kata maxima yang diulang berkali-kali (Bukti P-13) dan kalimat "Maxima a timeless Treasury of Fine Clothing" (Vide bukti P-14, bukti P-15 dan bukti P-17), maka pencantuman kata maxima (yang merupakan merek Termohon Kasasi/semula Penggugat), menurut keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi/semula Penggugat yaitu: 1. Noviansyah Raya dan 2. Henricus Bintoro Wimbo dan 3. Lisa Fitria (saksi para Pemohon Kasasi/semula Tergugat) mengesankan bahwa produk tekstil merek



Maxistyle: The Textile Expert; dipasarkan oleh Tergugat mempunyai kaitan erat atau merupakan produk dari Termohon Kasasi/semula Penggugat padahal Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I bukanlah pemilik dari merek Maxima milik Termohon Kasasi/semula Penggugat. Dengan demikian terbukti itikad tidak baik dan Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I dalam mendaftarkan merek berupa nama-nama Maxifeel untuk membonceng, meniru, mendompleng merek logo Maxima, yang bermaksud untuk menyesatkan konsumen, yang merupakan persamaan pada pokoknya yang telah dikenal ± 20 tahun oleh konsumen atau masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan dari distributor, toko, dan konsumen";

26. Bahwa Bukti P-10, P-10.A dan P-10.B menunjukkan penggunaan nama MAXIMA oleh PT Binatama Kreasibusana pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2005, masa dimana Termohon Kasasi/semula Penggugat belum memperoleh pengalihan hak atas merek MAXIMA dan Lukisan dari Reggy Tatang;
27. Bahwa saksi para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II, Harun yang bekerja di toko di Palembang dan Jumono yang bekerja di toko di Medan, telah pula memberikan keterangan bahwa produk dengan merek MAXIMA dibuat oleh PT Binatama Kreasibusana pada periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2005;
28. Bahwa P-10.B yang berupa surat penarikan produk dengan merek MAXIMA, menunjukkan dengan jelas bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat pun mengajukan bukti bahwa PT Binatama Kreasibusanalah yang mengeluarkan produk dengan merek MAXIMA. Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengedarkan produk dengan kata-kata "From the creator of MAXIMA";
29. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Kasasi/semula Tergugat, Harun dan Jumono, bukti P-12 s/d P-17 merupakan produk PT Binatama Kreasibusana pada periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2005;
30. Bahwa sebagaimana juga telah terbukti berdasarkan Bukti P-10.B yang berupa surat penarikan produk dengan merek MAXIMA menunjukkan pula bahwa menjadi jelas dimana Termohon Kasasi/semula Penggugat pun mengajukan bukti bahwa PT Binatama Kreasibusanalah yang mengeluarkan produk-produk tersebut. Bukti ini menunjukkan bahwa



- para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengedarkan produk dengan kata-kata "From the creator of MAXIMA";
31. Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai penggunaan merek MAXISTYLE oleh PT Binatama Kreasibusana dalam hal ini adalah tidak relevan dan patut ditolak. Gugatan pembatalan merek a quo adalah mengenai gugatan pembatalan pendaftaran merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I;
 32. Bahwa lagipula penggunaan oleh PT Binatama Kreasibusana yang disebutkan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat dalam gugatannya adalah penggunaan nama MAXIMA pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2005, masa dimana Penggugat belum memperoleh pengalihan hak atas merek MAXIMA dan Lukisan dari Reggy Tatang dan sebelum PT Binatama Kreasibusana menghentikan dan menghilangkan seluruh pemakaian nama MAXIMA;
 33. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian karena mengabaikan keterangan saksi-saksi. Para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan saksi-saksi fakta di muka persidangan pada tanggal 9 Mei 2012;
 34. Bahwa Harun Suyono, di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 9 Mei 2012, pada pokoknya menerangkan yang sebenarnya bahwa:
 - (a) Saksi saat ini bekerja sebagai pedagang tekstil di toko Tekstil Eka Jaya, di Palembang;
 - (b) Saksi bekerja secara penuh di toko Eka Jaya Sejak tahun 2006;
 - (c) Saksi pernah mendengar produk MAXIMA pada tahun 1997-2006 yang dikeluarkan oleh PT Binatama Kreasibusana;
 - (d) Setelah tahun 2006, PT Binatama Kreasibusana sudah tidak ada lagi mengeluarkan produk MAXIMA;
 - (e) Sinar Utama kemudian mengeluarkan NEW MAXIMA dan Saksi menjual produk NEW MAXIMA sejak tahun 2006;
 - (f) PT Maxistar Intermoda Indonesia sekarang mengeluarkan produk tekstil dengan merek-merek antara lain merek MAXISTAR, MAXIFEEL dan MAXISTYLE;
 - (g) Bukti P-12 s/d P-17 merupakan produk dari PT Binatama Kreasibusana dari periode tahun 1997 sampai dengan 2006;
 - (h) Sekarang ini kedua produk NEW MAXIMA dan MAXIFEEL dijual di toko saksi;



- (i) Saksi sehari-hari berada di toko dan tidak pernah ada kebingungan dari konsumen yang menjadi salah dalam memilih kedua produk tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan harga dan kualitas barang MAXIFEEL yang lebih bagus dari NEW MAXIMA;
 - (j) Harga NEW MAXIMA lebih murah sekitar Rp 30.000 dari MAXIFEEL;
 - (k) Konsumen dari toko saksi kebanyakan adalah penjahit, konsumen biasa dan agen-agen;
 - (l) MAXIFEEL dikeluarkan oleh para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2009;
 - (m) Tidak pernah ada pertanyaan dari konsumen atas pemilik dari merek MAXIMA dan MAXIFEEL;
 - (n) Pada toko saksi, penempatan rak produk-produk kain diletakkan sesuai dengan merek-merek dari kain tersebut;
 - (o) Cara penulisan merek NEW MAXIMA dan MAXIFEEL pada produk adalah berbeda;
 - (p) Tidak pernah ada kebingungan pula dalam penyebutan kedua merek MAXIFEEL dan MAXIMA;
 - (q) Terdapat perbedaan antara produk NEW MAXIMA dan MAXIFEEL antara lain pada motif, kualitas, dan kelas dari produk kain kedua merek tersebut;
35. Bahwa Jumono, di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 9 Mei 2012, pada pokoknya menerangkan yang sebenarnya bahwa:
- (a) Saksi saat ini bekerja sebagai pedagang tekstil di Toko Sinar Prima Lestari Jaya di Medan;
 - (b) Saksi sudah bekerja selama 15 tahun dan sehari-hari berada di toko sebagai penjual dan bertemu langsung dengan pembeli atau konsumen;
 - (c) Saksi pernah mendengar adanya merek MAXIMA sejak tahun 1997 sampai dengan 2005, yang pada saat itu dimiliki oleh PT Binatama Kreasibusana;
 - (d) Produk merek MAXIMA saat ini sudah tidak ada lagi ada, namun yang ada di pasaran saat ini adalah NEW MAXIMA;
 - (e) Konsumen toko saksi pada umumnya adalah penjahit, penjual kain dan pemakai;
 - (f) Selama periode 1997 sampai dengan 2005 hanya ada satu produk MAXIMA, yaitu yang dikeluarkan oleh PT Binatama Kreasibusana;



- (g) Tidak pernah ada konsumen yang tersesat dimana konsumen tersebut awalnya mau membeli MAXIMA kemudian menjadi membeli MAXIFEEL atau sebaliknya;
 - (h) Bukti P-12 s/d P-17 berupa promosi produk MAXISTYLE pernah dilihat oleh saksi dan bukti itu dikeluarkan oleh PT Binatama Kreasibusana sejak tahun 1997 sampai dengan 2005;
 - (i) Tergugat II tidak pernah mengeluarkan produk MAXIMA;
 - (j) MAXIFEEL harganya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan produk-produk lain karena bahan dan kualitas benangnya;
 - (k) Tidak ada produk MAXIMA lain pada tahun 1997 selain produk MAXIMA dari PT Binatama Kreasibusana;
36. Bahwa Judex Facti telah lalai untuk memberi pertimbangan hukum yang cukup atas bukti-bukti para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II dan para saksi dalam persidangan yang menunjukkan bahwa merek MAXIFEEL telah dipasarkan secara terus menerus dengan ciri khas, kualitas dan reputasi tersendiri tanpa membonceng reputasi ketenaran merek pihak lain, termasuk merek MAXIMA. Promosi dan pemasaran merek MAXIFEEL telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit hingga jelas tidaklah mungkin dikatakan bahwa merek MAXIFEEL membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain;
37. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bahwa oleh karena itu mohon kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 04/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., serta menetapkan bahwa merek MAXIFEEL atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I didaftarkan dengan itikad baik, dan menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk keseluruhannya;
- Keberatan II: Keberatan para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar Ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang pendaftaran merek "MAXIFEEL" milik Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I bertentangan dengan ketertiban umum;
38. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum mengenai pendaftaran suatu merek yang bertentangan dengan



kepentingan umum Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 120 alinea 2 menyatakan:

"Menimbang, oleh karena merek Maxifeel milik Pemohon Kasasi I/ semula Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Termohon Kasasi/semula Penggugat, didaftarkan dengan itikad yang tidak baik, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, dan pengertian melanggar ketertiban umum tersebut dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15/2001 yang menyebutkan "termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik";

39. Berdasarkan hal tersebut sesungguhnya telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, disebutkan "Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu";
40. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan di muka pengadilan, secara jelas terlihat bahwa penggunaan merek MAXIFEEL atas nama para Pemohon Kasasi/ semula Tergugat I dan Tergugat II tidak menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu;
41. Bahwa pada Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, disebutkan bahwa Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen;
42. Selanjutnya Bukti P-18 sampai dengan P-20 justru menunjukkan bahwa tidak ada konsumen yang terkecoh atas penggunaan merek MAXIFEEL oleh para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II;
43. Bahwa dalil Termohon Kasasi/semula Penggugat yang menyatakan "Niat Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I untuk menyesatkan konsumen tersebut dapat dilihat dari komentar-komentar yang disampaikan oleh



beberapa konsumen dalam situs PT Maxistar Intermoda Indonesia/ Pemohon Kasasi II/semula Tergugat II (www.maxistyle.com/maxi/tertimonial/tertimonial.php), dimana beberapa konsumen menyebutkan produk tekstil milik Tergugat I dengan kata "Maxi" dan "maxi" (Bukti P-19)" adalah mengada-ada. Sebagaimana terlihat dari halaman situs tersebut tidak ada konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen terkecoh dengan penggunaan merek MAXIFEEL dengan merek MAXIMA;

44. Bahwa tidak terdapat persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya antara merek MAXIFEEL atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I dengan merek MAXIMA dan Lukisan atas nama Penggugat, dan dengan demikian tidak akan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Maka sangat tidak beralasan jika Termohon Kasasi/semula Penggugat menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I beritikad tidak baik dengan membonceng, meniru atau menjiplak merek MAXIMA dan Lukisan atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat;
45. Bahwa merek MAXIFEEL atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I diajukan permohonan pendaftarannya dengan itikad baik, dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MAXIMA dan Lukisan atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat;
46. Bahwa produk dengan merek MAXIFEEL atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I digunakan dan dipromosikan secara terus menerus dengan biaya yang besar sebagai produk tekstil dengan kualitas yang tinggi, bukan dengan membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain, termasuk merek MAXIMA dan Lukisan atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat;
47. Bahwa sebagaimana telah terbukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pada sidang pembuktian, justru Termohon Kasasi/semula Penggugat-lah yang telah beritikad tidak baik dengan mendompleng ketenaran nama produk tekstil dengan merek MAXIMA yang telah dikembangkan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I, yang mana hal ini akan mengecohkan dan menyesatkan konsumen yang akan berpikir bahwa produk yang dijual oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah sama dengan produk yang dijual oleh Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I semula, yang pada kenyataannya adalah tidak demikian;



48. Bahwa tindakan Termohon Kasasi/semula Penggugat-lah yang dapat dikategorikan sebagai persaingan curang dimana Termohon Kasasi/semula Penggugat ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mendompleng reputasi dari produk tekstil yang dikembangkan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat;
49. Bahwa tindakan Termohon Kasasi/semula Penggugat-lah yang bersifat penipuan karena cara penggunaan merek MAXIMA dan Lukisan yang menyerupai penulisan nama produk MAXIMA milik Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I yang digunakan pada tahun 1997 sampai dengan 2005 yang sudah dikenal oleh masyarakat. Penggugat ingin menyesatkan masyarakat untuk berpikir bahwa produk yang dijual adalah sama dengan produk Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I semula;
50. Bahwa Bukti P-10, P-10.A dan P-10.B menunjukkan penggunaan nama MAXIMA oleh PT Binatama Kreasibusana pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2005, masa dimana Termohon Kasasi/semula Penggugat belum memperoleh pengalihan hak atas merek MAXIMA dan Lukisan dari Reggy Tatang;
51. Bahwa saksi para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan II, Harun yang bekerja di toko di Palembang dan Jumono yang bekerja di toko di Medan, telah pula memberikan keterangan bahwa produk dengan merek MAXIMA dibuat oleh PT Binatama Kreasibusana pada periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2005;
52. Bahwa P-10.B yang berupa surat penarikan produk dengan merek MAXIMA, menunjukkan dengan jelas bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat pun mengajukan bukti bahwa PT Binatama Kreasibusanalah yang mengeluarkan produk dengan merek MAXIMA. Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengedarkan produk dengan kata-kata "From the creator of MAXIMA";
53. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Kasasi/semula Tergugat, Harun dan Jumono, bukti P-12 s/d P-17 merupakan produk PT Binatama Kreasibusana pada periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2005;
54. Bahwa sebagaimana juga telah terbukti berdasarkan Bukti P-10.B yang berupa surat penarikan produk dengan merek MAXIMA menunjukkan pula bahwa menjadi jelas dimana Termohon Kasasi/semula Penggugat pun mengajukan bukti bahwa PT Binatama Kreasibusanalah yang mengeluarkan produk-produk tersebut. Bukti ini menunjukkan bahwa



- para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengedarkan produk dengan kata-kata "From the creator of MAXIMA";
55. Namun demikian, dalil Penggugat mengenai penggunaan merek MAXISTYLE oleh PT Binatama Kreasibusana dalam hal ini adalah tidak relevan dan patut ditolak. Gugatan pembatalan merek a quo adalah mengenai gugatan pembatalan pendaftaran merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I;
56. Bahwa lagipula penggunaan oleh PT Binatama Kreasibusana yang disebutkan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat dalam gugatannya adalah penggunaan nama MAXIMA pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2005, masa dimana Penggugat belum memperoleh pengalihan hak atas merek MAXIMA dan Lukisan dari Reggy Tatang dan sebelum PT Binatama Kreasibusana menghentikan dan menghilangkan seluruh pemakaian nama MAXIMA;
57. Bahwa telah menjadi asas hukum umum bahwa "Perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada orang yang beritikad tidak baik". Azas ini tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa "Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik";
58. Berdasarkan asas tersebut, maka sudah sepantasnya pendaftaran merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 atas nama Pemohon Kasasi/semula Tergugat I tidak dapat dibatalkan oleh karena telah diajukan oleh Pemohon (Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I) yang beritikad baik;
59. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka oleh karenanya pertimbangan Judex Facti yang pada intinya menyatakan bahwa pendaftaran merek MAXIFEEL telah bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak tepat;
- Keberatan III: Keberatan para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang persamaan pada pokoknya antara merek "MAXIFEEL" milik Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan merek "MAXIMA" milik Termohon Kasasi/semula Penggugat;
60. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum mengenai persamaan pada pokoknya suatu merek. Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 119 alinea 2 menyatakan:



"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P-3 dan T-23 dapat disimpulkan bahwa antara merek "MAXIMA" milik Termohon Kasasi/semula Penggugat dengan merek dagang "MAXIFEEL" milik para Pemohon Kasasi/semula Tergugat yaitu pada kata penyebutan pertama "MAXI" mempunyai persamaan dalam bunyi (Similarity in sound), apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya dimana merek "MAXIMA: terdiri dan 6 (enam) huruf 3 (tiga) huruf mati/konsonan dan 3 (tiga) huruf hidup/vocal, sedangkan merek "MAXIFEEL" terdiri dan 8 (delapan) huruf yang terdiri dan 4 (empat) huruf mati/konsonan, dan 4 (empat) huruf hidup/vocal, sehingga di pasar sering konsumen atau pemakai merek "MAXIMA", terkecoh atau tersesatkan dengan merek "MAXIFEEL" milik para Pemohon Kasasi, karena dari nama dan jenis barang yang sama menimbulkan kesan yang sama dalam penyebutan merek Penggugat yang lebih diingat dengan kata "MAXI";

- 61. Bahwa sesungguhnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut";
- 62. Bahwa tabel di bawah ini memperlihatkan perbandingan antara merek MAXIFEEL atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I dengan Merek MAXIMA dan Lukisan atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat:

Merek MAXIFEEL Daftar No. IDM000139401 atas nama Pemohon Kasasi I/ semula Tergugat I	Merek MAXIMA dan Lukisan atas nama Termohon Kasasi/ semula Penggugat

- 63. Bahwa dapat terlihat dari tabel perbandingan di atas, merek MAXIFEEL atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I sangat berbeda dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MAXIMA dan Lukisan milik Penggugat baik dari bentuknya, cara penempatan, cara



penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Perbedaan Visual:

Secara visual Merek **MAXIFEEL** atas nama Pemohon Kasasi I/ semula



Tergugat I adalah tidak sama pada pokoknya dengan merek **MAXIMA** atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat;

Bahwa kesan visual secara keseluruhan pada pandangan mata konsumen dan masyarakat pada umumnya haruslah dijadikan pedoman untuk menilai ada atau tidaknya persamaan antara merek-merek yang diperbandingkan;

Bahwa konsumen tidak akan terkecoh untuk memiliki produk merek MAXIFEEL padahal maksudnya hendak membeli produk merek MAXIMA oleh karena kesan visual secara keseluruhan dari merek MAXIFEEL berbeda dari merek MAXIMA;

Bentuk Penulisan:

Bahwa terdapat perbedaan bentuk tulisan antara merek **MAXIFEEL** atas



nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I dengan merek **MAXIMA** milik Termohon Kasasi/semula Penggugat. Merek MAXIFEEL dituliskan dengan bentuk huruf (font) dan penyusunan huruf-huruf yang unik dan secara khusus digunakan untuk penulisan kata MAXIFEEL;

Berbeda dengan bentuk huruf dalam kata MAXIMA dalam merek MAXIMA dan Lukisan milik Termohon Kasasi/semula Penggugat dimana bentuk jenis huruf tersebut berbentuk huruf balok biasa;

Kombinasi antara unsur-unsur:

Bahwa merek **MAXIFEEL** milik Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I hanya terdiri dari unsur kata yang dituliskan secara unik yang dituliskan dalam satu baris;



Sedangkan merek **MAXIMA** milik Termohon Kasasi/semula Penggugat terdiri dari unsur kata dan unsur lukisan yang diletakkan dalam dua baris. Unsur lukisan dalam merek MAXIMA dan Lukisan milik Termohon Kasasi/semula Penggugat yang diletakkan di atas unsur kata MAXIMA terlihat secara dominan. Hal ini lebih menunjukkan perbedaan yang nyata antara kedua merek;

Warna:



Bahwa merek **MAXIFEEL** milik Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I terdiri dari tiga warna, yaitu penulisan warna putih dan merah di atas warna biru. Berbeda dengan warna merek MAXIMA dan Lukisan Penggugat yang menggunakan warna hitam saja;

Perbedaan bunyi/pengucapan:

Perbedaan susunan huruf pada unsur kata "MAXIFEEL" pada merek **MAXIFEEL** atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I dan merek



kata "MAXIMA" pada merek **MAXIMA** milik Termohon Kasasi/semula Penggugat mengakibatkan adanya perbedaan bunyi atau pengucapan;

64. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, tidak terdapat persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Sangatlah berlebihan apabila menganggap terdapat kesamaan pada pokoknya antara merek-merek tersebut;
65. Bahwa hal di atas didukung dengan kenyataan bahwa Turut Termohon Kasasi/semula Turut Tergugat selaku badan yang berwenang untuk menerima pendaftaran merek tidak pernah melakukan rencana penolakan terhadap merek MAXIFEEL atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I atas dasar persamaan pada pokoknya dengan merek MAXIMA dan Lukisan Termohon Kasasi/semula Penggugat. Dengan diterimanya dan terdaftarnya merek MAXIFEEL atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I, telah menunjukkan bahwa Turut Termohon Kasasi/semula Turut Tergugat telah berpendapat bahwa Merek MAXIFEEL tidak mempunyai persamaan dengan merek MAXIMA dan Lukisan dan/atau merek pihak ketiga lainnya;
66. Bahwa untuk mempertimbangkan bukti-bukti dan uraian di atas, berkenanlah Majelis Hakim Agung menerapkan Yurisprudensi-Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I di bawah ini:
- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 217 K/Sip/1972 tanggal 15 November 1972 yang pada pokoknya menyatakan, "... suatu merek mempunyai persamaan dengan merek lain, apabila karena bentuk, susunan atau bunyi bagi masyarakat akan atau tejah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek-merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau disuatu golongan tertentu ... dstnya";



b. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982 yang menyatakan "adanya persamaan antara merek sengketa yang berupa merek kombinasi serta warna-warna harus dinilai secara keseluruhan, baik bagian yang tidak merupakan inti merek tersebut, bahwa pada waktu penilaian secara keseluruhan pada merek lukisan terutama harus diperhatikan pada kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya dan jenis barang yang sejenis";

Bersandar pada yurisprudensi-yurisprudensi di atas, maka secara jelas merek MAXIFEEL atas nama Pemohon Kasasi I/Tergugat I tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MAXIMA dan Lukisan atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat;

67. Bahwa dengan diterimanya dan didaftarkannya permohonan pendaftaran merek MAXIFEEL atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I secara berdampingan dengan merek MAXIMA dan Lukisan atas nama Termohon Kasasi/Penggugat dalam Daftar Umum Merek, menunjukkan bahwa tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek tersebut walau keduanya untuk melindungi jenis barang pada kelas yang sama;

68. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan yurisprudensi-yurisprudensi di atas, maka oleh karenanya pertimbangan Judex Facti yang pada intinya menyatakan bahwa merek atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek dan Lukisan atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat, sangatlah tidak tepat;

B. Bahwa Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

69. Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak mempunyai definisi kapankah Judex Facti "lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan". Akan tetapi di dalam praktek berkembang pengertian yang sama yakni kewajiban hakim untuk



- memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, dengan kata lain disebut juga dengan "Motiveringsplicht";
70. Bahwa putusan Judex Facti akan dianggap tidak memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, apabila hal-hal di bawah ini terjadi:
- Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk suatu kesimpulan lain yang berbeda);
 - Apabila diabaikan suatu sanggahan atau keberatan (terhadap hasil pemeriksaan ahli);
 - Apabila diabaikan suatu penawaran/kesanggupan untuk membuktikan suatu perintah untuk suatu sumpah pemutus;
 - Apabila putusan itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang jalan pikiran yang diikuti (Hakim);
 - Tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian terhadap keadaan-keadaan yang meliputi (suatu hal/peristiwa tertentu);
 - Apabila putusan itu secara umum dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas;
 - Apabila putusan itu didasarkan atas suatu kekhilafan;
 - Apabila dilupakan suatu pemutusan tentang sesuatu hal tertentu; (dikutip dari buku "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", Setiawan, SH. terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan I/1992, hal. 388);
71. Bahwa berpijak pada kriteria-kriteria tersebut di atas maka Putusan Judex Facti dalam perkara a quo telah tidak memenuhi persyaratan huruf a, d, e, f, g dan h. Dengan kata lain, Putusan Judex Facti dalam perkara a quo tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang cukup mempertimbangkan (niet voelende gemotiveerd), sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dalam tingkat kasasi (Vide Putusan MARI No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 jo. Putusan MARI No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 jo. Putusan MARI No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 jo. Putusan MARI No. 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976);
- Keberatan Pemohon Kasasi/semula Tergugat I bahwa Judex Facti telah lalai mempertimbangkan adanya dugaan itikad tidak baik dalam perkara a quo;
72. Bahwa dalam putusannya, Judex Facti hanya memberikan pertimbangan ringkas tanpa meneliti dan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta yang terjadi. Pertimbangan Judex Facti mengenai adanya dugaan itikad tidak baik dalam pengajuan gugatan pembatalan merek MAXIFEEL hanya



dinyatakan dalam pertimbangan ringkas pada halaman 120 alinea 2,3 dan 4 sebagai berikut:

"Menimbang, oleh karena merek Maxifeel milik Pemohon Kasasi I/ semula Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Termohon Kasasi/semula Penggugat, didaftarkan dengan itikad yang tidak baik, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, dan pengertian melanggar ketertiban umum tersebut dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15/2001 yang menyebutkan "termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik";

"Menimbang, oleh karena terbukti bahwa pendaftaran merek maxifeel oleh Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I dilakukan dengan tidak sah dengan demikian pendaftaran merek nama "Maxifeel" terdaftar dengan sertifikat Maxifeel No. IDM000139401 tertanggal 8 Oktober 2007 atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I harus dibatalkan";

"Menimbang, oleh karena berdasarkan bukti surat-surat tertanda P-18, P-19, dan P-20, terbukti bahwa Pemohon Kasasi II/semula Tergugat II menjual atau memasarkan produk-produk textile milik Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I yang telah dipertimbangkan di atas dan Tergugat II berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat tertanda P-18, P-19, dan P-20 terbukti memasarkan produk Textile Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I, maka Pemohon Kasasi II/semula Tergugat II harus dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat";

73. Bahwa Judex Facti telah lalai bahkan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian dari pihak para Pemohon Kasasi dan bukti-bukti Termohon Kasasi yang khususnya mengenai "Itikad Buruk" diantaranya:

P-10, P-10.A dan P-10.B	<p>Yang menunjukkan penggunaan nama MAXIMA oleh PT Binatama Kreasibusana pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2005, masa dimana Termohon Kasasi/semula Penggugat belum memperoleh pengalihan hak atas merek MAXIMA dan Lukisan dari Reggy Tatang;</p> <p>Bahwa saksi Para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II, Harun yang bekerja di toko di</p>
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>Palembang dan Jumono yang bekerja di toko di Medan, telah pula memberikan keterangan bahwa produk dengan merek MAXIMA dibuat oleh PT Binatama Kreasibusana pada periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2005;</p> <p>Bahwa P-10.B yang berupa surat penarikan produk dengan merek MAXIMA, menunjukkan dengan jelas bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugatpun mengajukan bukti bahwa PT Binatama Kreasibusanalah yang mengeluarkan produk dengan merek MAXIMA. Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengedarkan produk dengan kata-kata "From the creator of MAXIMA";</p>
Bukti T-202 dan P-22	<p>Bahwa telah terbukti secara hukum bahwa melalui bukti T-202 dan P-22, Penggugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2005 yang antara lain menyatakan tidak akan menggunakan merek MAXIMA, sebagaimana dinyatakan dalam butir 5 Surat Pernyataan, yang berbunyi:</p> <p>"Bahwa, saya juga tidak akan menggunakan merek MAXIMA atau merek lainnya yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek tersebut. Dan saya hanya menggunakan merek NEKSIMA, yang mana merek tersebut adalah milik saya serta telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual";</p> <p>Bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat mengetahui bahwa yang sebenarnya menggunakan merek MAXIMA adalah Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I dan bukan Reggy Tatang;</p>

74. Bahwa di dalam Pasal 178 ayat (1) HIR disebutkan:

"Waktu musyawarah, hakim berwajib, karena jabatannya, mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak";

Sedangkan di dalam Pasal 178 ayat (2) secara jelas diatur sebagai berikut:

"Hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan";



75. Bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1) dan (2) sebagaimana dikutip di atas, Hakim wajib karena jabatannya mencukupkan segala alasan hukum dalam putusannya. Dan Hakim pun wajib mengadili segala bagian tuntutan;
76. Bahwa ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman RI menyatakan bahwa: "... segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Ketentuan pasal ini merupakan dasar dari kewajiban seorang Hakim untuk memberikan motivering yang cukup bagi putusannya. Dalam hal tidak adanya motivering atau dalam hal suatu motivering dianggap tidak memadai, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat Kasasi;
77. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 1977, ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman RI No. 4 Tahun 2004, telah dikukuhkan secara lebih jelas dan tegas dan menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan di bawahnya, apabila tidak ada suatu motivering yang cukup dalam suatu putusan hakim, yang intinya berbunyi: "dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat Kasasi";
78. Bahwa kewajiban seorang Hakim untuk memberikan motivering yang cukup bagi putusannya sesuai dengan pendapat Setiawan, SH., dalam bukunya "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", terbitan ALUMNI Bandung, cetakan I/1992, hal. 372, menjelaskan bahwa:
- "Adanya kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan suatu motivering terhadap putusan-putusannya memberikan jaminan akan adanya suatu "fair hearing";
- Motivering suatu vonis diperlukan agar supaya para pihak (dan pencari keadilan lainnya) dapat mengerti mengapa hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila hakim di dalam putusannya hanya menyatakan bahwa dari keterangan



saksi-saksi dan dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti;

Motivering diperlukan agar hakim dalam pemeriksaan di tingkat yang lebih tinggi dapat meneliti serta menelusuri dan menilai apakah konstatering hakim pertama sejauh mengenai fakta-faktanya telah tepat dan benar dan apakah dengan demikian penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut sudah tepat dan benar pula. Oleh karenanya maka kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan dasar pertimbangan yang cukup bagi putusan-putusannya berhubungan erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan dengan sistem pemeriksaan dalam dua tingkatan: peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Bahkan Mahkamah Agung, di tingkat kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan (baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi) atas dasar pertimbangan bahwa putusan itu tidak diberikan pertimbangan yang cukup (niet voldoende gemotiveerd)";

79. Bahwa dengan dikesampingkan dan/atau tidak dipertimbangkannya dalil bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan itikad tidak baik yang telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi; hal tersebut mengakibatkan Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan karena kesalahan Judex Facti dalam membuat Putusan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kesalahan yang biasa, melainkan dikualifisir sebagai kelalaian Judex Facti dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (c) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

80. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dengan hormat menyampaikan bahwa karena berdasarkan kelalaian Judex Facti dengan telah mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan dalam memeriksa bukti-bukti dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat I, bahwa gugatan pembatalan merek diajukan dengan itikad tidak baik, dan dapat membatalkan putusan Judex Facti serta menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk keseluruhannya;



Keberatan Pemohon Kasasi/semula Tergugat I bahwa Judex Facti telah tidak dapat memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas fakta, keterangan saksi dan bukti mengenai penggunaan merek MAXIMA atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat serta penggunaan merek MAXIFEEL atas nama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I;

81. Bahwa Judex Facti telah lalai untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas bukti-bukti Pemohon Kasasi, antara lain bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat I di persidangan yang pada akhirnya memutuskan bahwa merek MAXIFEEL milik Pemohon Kasasi/semula Tergugat I didaftarkan tidak dengan itikad baik;

82. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau setidaknya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana Judex Facti hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/semula Penggugat, namun tidak mempertimbangkan bukti-bukti diajukan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pemohon Kasasi. Diantaranya:

Bahwa merek MAXIMA dan Lukisan atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak digunakan sejak tahun 1985 untuk produk Tekstil;

83. Bahwa telah terbukti secara hukum bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak menunjukkan bukti apapun atau mengajukan saksi yang menunjukkan bahwa merek MAXIMA dan Lukisan digunakan untuk jenis barang tekstil sejak tahun 1985 oleh pemilik merek MAXIMA dan Lukisan, Reggy Tatang, sebelum merek tersebut dialihkan hak mereknya kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat. Dengan demikian bagaimana mungkin Termohon Kasasi/semula Penggugat dapat menyatakan bahwa merek MAXIMA dan Lukisan atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat telah digunakan sejak tahun 1985 dan terlebih lagi dikatakan sebagai merek terkenal;

84. Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti apapun termasuk namun tidak terbatas pada hasil survey dari suatu lembaga independen dan/atau bukti pengetahuan masyarakat yang menunjukkan bahwa merek MAXIMA dan Lukisan atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat telah digunakan sejak tahun 1985;

85. Bahwa Reggy Tatang adalah pemilik dari Toko Beauty Tailor yang menawarkan jasa penjahitan dan tidak menjual produk tekstil, dan oleh karenanya tidak bergerak di bidang usaha tekstil;



86. Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat dalam dalilnya pada butir 34 Replik mendalilkan bahwa "... memang tidak diproduksi sendiri oleh Tuan Reggy Tatang, melainkan diproduksi oleh pabrik tekstil rekanan Tuan Reggy Tatang untuk kemudian dipasarkan kepada para pelanggan dengan menggunakan merek milik Tuan Reggy Tatang." Bahwa dalil tersebut patut diabaikan karena Penggugat tidak dapat membuktikan pihak mana yang disebut sebagai rekanan Tuan Reggy Tatang dalam periode tahun 1985 sampai dengan 2005;
87. Bahwa Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I sebelum menggunakan serangkaian merek yang digunakan pada saat ini dipasaran, telah menggunakan merek MAXIMA terhitung mulai tahun 1997 sampai dengan 2005, yaitu sebelum Termohon Kasasi/semula Penggugat menerima pengalihan hak merek MAXIMA dan Lukisan Daftar No. 344571 dari Reggy Tatang;
88. Bahwa pada tahun 2005, Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I mengetahui terdapatnya pendaftaran merek MAXIMA dan Lukisan Daftar No. 344571 atas nama Reggy Tatang dalam kelas 24. Namun demikian Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I pun mengetahui bahwa Reggy Tatang yang memiliki toko dengan jasa penjahitan tidak menggunakan merek MAXIMA dan Lukisan Daftar No. 344571 tersebut untuk produk-produk tekstil;
89. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dengan itikad baik mencoba menghubungi Reggy Tatang melalui kakaknya untuk memperoleh pengalihan hak atas merek MAXIMA dan Lukisan Daftar No. 344571. Namun demikian Pemohon Kasasi/semula Tergugat I tidak berhasil bertemu dengan Reggy Tatang dan kesepakatan belum tercapai antara Tergugat I dengan Reggy Tatang;
90. Bahwa apabila Reggy Tatang memang bergerak di bidang tekstil sejak tahun 1985 dan menggunakan merek MAXIMA dan Lukisan Daftar No. 344571 untuk produk tekstil secara terus menerus, pasti Reggy Tatang mengetahui adanya penggunaan merek MAXIMA oleh Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I dan akan mencegah Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I untuk menggunakan merek MAXIMA, yang mana pada kenyataannya tidak demikian;
91. Bahwa telah terbukti bahwa selama Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I menggunakan merek MAXIMA, yaitu selama periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2005, Reggy Tatang sebagai pemilik merek MAXIMA dan



Lukisan Daftar No. 344571 sebelum dialihkan kepemilikan mereknya kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat, tidak pernah memberikan teguran, peringatan, somasi atau mengajukan keberatan dalam bentuk apapun kepada Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I atas penggunaan merek MAXIMA yang digunakan oleh Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I untuk produk-produk tekstilnya;

92. Bahwa dalam penggunaannya, Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I menggunakan nama MAXIMA untuk produk tekstilnya dengan cara penulisan yang berbeda dengan merek terdaftar MAXIMA dan Lukisan Daftar No. 344571 atas nama Reggy Tatang. Tulisan nama MAXIMA pada produk tekstil Tergugat I dituliskan dengan bentuk karakter yang khusus yang mencirikan produk tekstil MAXIMA yang digunakan Tergugat I sejak tahun 1997 sampai dengan 2005 tersebut;
93. Bahwa Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I dalam menggunakan nama MAXIMA untuk produk tekstil-nya pada periode tahun 1997 sampai dengan 2005 telah menghasilkan produk dengan kualitas baik dan kemudian berkembang dan dikenal di kalangan industri tekstil, termasuk namun tidak terbatas pada para penjual, pedagang grosir, retail/eceran sampai dengan penjahit dan pemakai akhir;
94. Bahwa karena kesuksesan merek MAXIMA yang dibangun oleh Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I, Penggugat pun dengan itikad tidak baik menggunakan merek MAXIMA untuk produk-produk tekstilnya dengan tujuan untuk mendompleng kesuksesan produk-produk MAXIMA milik Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I. Hal ini kemudian menimbulkan kebingungan di mata konsumen pada saat itu;
95. Bahwa melihat adanya persaingan curang dari Termohon Kasasi/semula Penggugat pada saat menggunakan merek MAXIMA untuk produk tekstil, Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I meminta agar Termohon Kasasi/semula Penggugat menghentikan penggunaan merek MAXIMA untuk produk tekstil;
96. Bahwa telah terbukti secara hukum bahwa melalui bukti T-202 dan P-22, Penggugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2005 yang antara lain menyatakan tidak akan menggunakan merek MAXIMA, sebagaimana dinyatakan dalam butir 5 Surat Pernyataan, yang berbunyi:
"Bahwa, saya juga tidak akan menggunakan merek MAXIMA atau merek lainnya yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek tersebut. Dan saya hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan merek NEKSIMA, yang mana merek tersebut adalah milik saya serta telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual";

97. Bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat mengetahui bahwa yang sebenarnya menggunakan merek MAXIMA adalah Pemohon Kasasi I/semula Tergugat I dan bukan Reggy Tatang;

Pengalihan Hak Merek MAXIMA dan Lukisan Daftar No. 344571 atas nama Reggy Tatang kepada Penggugat;

98. Bahwa Penggugat memperoleh hak atas merek MAXIMA dan Lukisan pada tanggal 15 September 2005 berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tertanggal 15 September 2005 yang dibuat oleh Reggy Tatang sebagai pengalih hak dan Penggugat sebagai penerima hak, dan pengalihan hak tersebut dimohonkan pencatatan pengalihan haknya kepada Turut Tergugat pada tanggal 20 September 2005;

99. Bahwa sebelum Termohon Kasasi/semula Penggugat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak merek MAXIMA dan Lukisan Daftar No. 344571 pada tanggal 20 September 2005 kepada Pemohon Kasasi I/semula Turut Tergugat, Termohon Kasasi/semula Penggugat telah secara tidak sah mengajukan permohonan perpanjangan merek MAXIMA dan Lukisan Daftar No. 344571 pada tanggal 30 Agustus 2005;

100. Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa sertifikat merek MAXIMA dan Lukisan Daftar No. IDM000077207 atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat, terlihat bahwa sertifikat tersebut telah secara langsung tercatat atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat dan bukan atas nama Reggy Tatang. Dimana menurut tata-cara perpanjangan merek, yang seharusnya tercantum sebagai pemilik merek dalam sertifikat pendaftaran merek yang diperpanjang adalah Reggy Tatang, mengingat permohonan perpanjangan merek MAXIMA dan Lukisan Daftar No. 344571 pada tanggal 30 Agustus 2005 tersebut seharusnya diajukan oleh Reggy Tatang dan bukan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat;

Namun dalam hal ini yang langsung tercantum sebagai pemilik merek MAXIMA dan Lukisan Daftar No. 344571 yang telah diperpanjang dengan Daftar No. IDM000077207 adalah Termohon Kasasi/semula Penggugat. Hal ini mengindikasikan bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat telah secara tidak sah dan tidak berhak, telah mengajukan

Hal. 56 dari 61 hal. Put. No. 540 K/Pdt.Sus/2012



permohonan perpanjangan merek pada tanggal 30 Agustus 2005 dimana pada tanggal tersebut Termohon Kasasi/semula Penggugat belum menerima pengalihan hak dari Reggy Tatang;

101. Bahwa perpanjangan jangka waktu pendaftaran merek MAXIMA dan Lukisan Daftar No. 344571 yang didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2005 jelas cacat hukum, karena pada saat itu Termohon Kasasi/semula Penggugat belum berstatus sebagai penerima pengalihan hak dari Reggy Tatang. Bahwa Akta Pengikatan Pengalihan Hak tertanggal 13 Juni 2005 adalah bukan akta jual beli dan tidak pernah serta tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mencatatkan pengalihan hak atas merek dari Reggy Tatang kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat;

102. Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, khususnya ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya";

103. Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat dapat diduga telah membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan bahwa ia adalah pemilik merek terdaftar No. 344571 ketika ia mengajukan permohonan perpanjangan pendaftaran merek tersebut, yang pada saat itu masih terdaftar atas nama Reggy Tatang;

104. Dengan demikian Termohon Kasasi/semula Penggugat dapat didakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sesuai Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam dengan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun;

105. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, perpanjangan merek dan pengalihan hak merek adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu pengalihan hak tidak bisa dilakukan sekaligus dengan perpanjangan merek. Perpanjangan jangka waktu pendaftaran merek Daftar No. 344571 jelas cacat hukum dan Turut Termohon Kasasi/semula Turut Tergugat telah melakukan pelanggaran administrasi pencatatan pengalihan hak dan perpanjangan merek;

106. Dengan demikian, dalil para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak sah mengajukan permohonan perpanjangan hak atas merek MAXIMA dan Lukisan Daftar No. 344571 adalah sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 40 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sebaliknya pembelaan diri Termohon Kasasi/semula Penggugatlah yang mengada-ada;

107. Bahwa menurut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia, Judex Facti mempunyai kewajiban untuk menilai seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara di depan persidangan, dengan tujuan agar Judex Facti dapat menerapkan hukum secara benar dan menghadirkan suatu putusan yang objektif dan berwibawa;

108. Bahwa oleh karena itu, dalam memori kasasi a quo sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan untuk membatalkan putusan Judex Facti tersebut;

109. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dengan hormat menyampaikan bahwa karena berdasarkan kelalaian Judex Facti dengan memberikan pertimbangan yang tidak jelas jalan pikirannya dalam memeriksa bukti-bukti dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat I, maka mohon kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali dan dapat membatalkan putusan Judex Facti serta menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk keseluruhannya;

110. Bahwa Judex Facti dalam membuat keputusannya ternyata tidak memahami posita gugatan Pemohon Kasasi/semula Tergugat I, dimana putusannya mengabaikan faktor pertimbangan hukum dan dasar hukum yang menjadi dasar putusan, sehingga putusan yang demikian dianggap tidak dipertimbangkan secara profesional atau "Unprofessional Judgement" dan pada akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi "Ratio Decidendi" (dasar alasan pertimbangan yang jelas). Bahwa menurut Yurisprudensi MARI, maka putusan seperti itu patut untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi. Adapun Yurisprudensi dimaksud dikutip sebagai berikut:

"Tiap penolakan atas suatu petitum disertai pertimbangan mengapa ditolaknya." (Putusan Mahkamah Agung RI No. 698 K/Sip/1969, tanggal 18-12-1970);

111. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, dari angka 1 s/d angka 65, maka Mahkamah Agung sudah selayaknya mengadili sendiri perkara ini sesuai dengan Yurisprudensi berikut ini:

Hal. 58 dari 61 hal. Put. No. 540 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai pengetrapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya." (Putusan Mahkamah Agung RI No. 981 K/Sip/1972, tanggal 31-10-1974);

Dan oleh karena pertimbangan hukum dari *Judex Facti* dalam perkara ini telah salah menerapkan Hukum/Undang-undang dan Hukum Pembuktian maupun bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap MARI khususnya putusan-putusan seperti tersebut di bawah ini:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, yang intinya berbunyi: "Masalah ada tidaknya persamaan dalam keseluruhan maupun dalam pokok antara merek-merek yang bersangkutan adalah suatu persoalan hukum yang tunduk pada kasasi";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22-7-1970, yang berbunyi: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18-10-1972, yang intinya berbunyi: "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd)";
- d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1975, tanggal 13-7-1976, yang intinya berbunyi: "Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan";

Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, para Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban, duplik, dan kesimpulannya dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

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

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena telah terbukti Merek "MAXIFEEL" milik Tergugat mempunyai persamaan pada

Hal. 59 dari 61 hal. Put. No. 540 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya dengan Merek "MAXIMA" milik Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya 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 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 tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **EDWIN dan kawan** tersebut haruslah ditolak;

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

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. EDWIN dan 2. PT MAXISTAR INTERMODA INDONESIA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara, dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2012 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 60 dari 61 hal. Put. No. 540 K/Pdt.Sus/2012

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

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.
ttd./
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

K e t u a,
ttd./
I Made Tara, 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./
Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

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)