



PUTUSAN

Nomor 271 K/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NG TEK SENG, bertempat tinggal di Jalan Sutomo Nomor 135/351, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa Kepada Hamdani Parinduri, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan A.R. Hakim/Jalan Seto Nomor 3-A Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2016; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

SENIAWATI LOEIS, bertempat tinggal di Jalan Gedeh Nomor 13 Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salim Halim, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Merbabu Nomor 7A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016; Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Merek REZEKI dengan nama toko "REZEKI" yang beralamat di Jalan Sutomo Nomor 83/265, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
2. Bahwa sejak tahun 1979 Penggugat telah melakukan aktifitas perdagangan dengan menjual perabot/ furniture berupa sofa, kursi, lemari hias, meja;
3. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan ijin Toko Rezeki kepada pemerintah Kota Medan seperti yang diuraikan dibawah ini:
 - Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 1208/PM/II/NAS pada tanggal 9 Juni 1979 (buktiP-1);
 - Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 10479/02.13/PM/II/1990

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Februari 1990 (bukti P-2);

- Surat Keterangan ijin Tempat Usaha Nomor 910/SIT/PM/80 pada tanggal 17 Juni 1980 (bukti P-3);
 - Surat Keterangan ijin Tempat Usaha Nomor 1037/SIT/DP/1981 tanggal 15 Desember 1981 (bukti P-4);
 - Surat Keterangan ijin Tempat Usaha Nomor 3701 /SIT/DP/1982 tanggal 30 Juni 1982 (bukti P-5);
 - Surat Keterangan ijin Tempat Usaha Nomor 3928/SIT/DP/83 tanggal 5 Oktober 1983 (bukti P-6);
 - Surat Keterangan ijin Tempat Usaha Nomor 5257/SIT/DP/1984 tanggal 29 September 1984 (bukti P-7);
 - Surat Keterangan ijin Tempat Usaha Nomor 4846/SIT/DP/1985 tanggal 5 Nopember 1985 (bukti P-8);
 - Surat Keterangan ijin Tempat Usaha Nomor 3214/SIT/DP/1986 tanggal 3 Mei 1986 (bukti P-9);
 - Surat Keterangan ijin Tempat Usaha Nomor 8892/SIT/DP/1988 tanggal 26 Maret 1988 (bukti P-10);
 - Surat Keterangan ijin Tempat Usaha Nomor 4295/SIT/DP/1988 tanggal 27 Juni 1988 (bukti P-11);
 - Surat Keterangan ijin Tempat Usaha Nomor 6773/SIT/DP/1989 tanggal 3 Oktober 1989 (bukti P-12);
 - Surat Keterangan ijin Tempat Usaha Nomor 503/A/6920 tanggal 21 September 1990 (bukti P-13);
 - Surat Keterangan ijin Tempat Usaha Nomor 503/A/4917 tanggal 19 Juni 1991 (bukti P-14);
 - Tanda Pendaftaran Pergudangan Nomor 812/GD/II/Nas/C pada tanggal 18 Juni 1979 (bukti P-15);
 - Tanda Pendaftaran Pergudangan Nomor 1462/GD/II/Nas/C pada tanggal 12 Juni 1985 (bukti P-16);
 - Tanda Pendaftaran Pergudangan Nomor 2713/GD/II/Nas/C tanggal 20 Juni 1988 (bukti P-17);
4. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan pajak atas nama toko Rezeki sesuai dengan Surat Penetapan Pajak Pendaftaran Perusahaan Nomor 3567/DP/P3KM/79 (bukti P- 18);
5. Bahwa Penggugat telah mendirikan Toko dengan nama Rezeki sejak tahun 1979 sesuai dengan SIUP dan hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor 474/09 dari Kelurahan Pusat Pasar yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Toko Rezeki atas nama Penggugat telah berdiri sejak Tahun 1979 (bukti P-19);

6. Bahwa sejak berdiri atas nama Toko REZEKI, Penggugat telah banyak memiliki pelanggan dan banyak pihak yang telah mengetahui dan mengakui keberadaan Toko Rezeki milik Penggugat;
7. Bahwa sejak didirikan Toko Perabot "REZEKI" pada tahun 1979 di Jalan Sutomo Nomor 83 Medan oleh Penggugat, sepanjang Jalan Sutomo tersebut Pengusaha sejenis mengetahui dan mengenal toko REZEKI milik Penggugat;
8. Bahwa tak terduga oleh Penggugat ternyata Tergugat secara diam-diam dan tanpa ijin dari Penggugat menggunakan merek toko REZEKI pada sekitar awal tahun 2006;
9. Bahwa Penggugat sekitar bulan Januari 2006 telah menyampaikan keberatan secara lisan kepada Tergugat perihal penggunaan nama toko "REZEKI" yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan nama Toko milik Penggugat, namun Tergugat mengabaikan keberatan tersebut;
10. Bahwa Tergugat setelah mendapatkan teguran dari Penggugat dibulan Februari 2006 tanpa sepengetahuan dari Penggugat telah mendaftarkan Merek milik Tergugat dengan nama merek toko "REZEKI" dibawah sertifikat Nomor IDM000137573 kelas 35 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
11. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai merek pertama atas nama toko "REZEKI" dikarenakan ketidakpahaman Penggugat akan aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan didalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Ketidakpahaman dari Penggugat yang dimanfaatkan oleh Tergugat untuk mendaftarkan merek milik Tergugat;
12. Bahwa tak dapat dipungkiri pendaftaran merek "REZEKI" milik Tergugat dilandasi dengan itikad tidak baik (*bad faith*) yaitu merek Tergugat terinspirasi dan membonceng merek milik Penggugat yang keberadaannya lebih dulu ada dari pada merek milik Tergugat *vide* Pasal 4 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
13. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 68 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ayat 1 berbunyi "gugatan pembatalan Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6";
14. Bahwa didalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 dinyatakan Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang beriktikad tidak baik. Didalam penjelasan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan “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 itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen”;

15. Bahwa merek milik Penggugat yang sudah dikenal luas oleh masyarakat selama bertahun-tahun khususnya di daerah Medan dan sekitarnya didompleng oleh Tergugat sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan Merek milik Penggugat;
16. Bahwa posisi toko milik Tergugat yang tidak jauh dengan toko milik Penggugat ± 150 m (seratus lima puluh meter) saja, dapat menjadi salah satu unsur dalam mendaftarkan merek Rezeki milik Tergugat yakni memenuhi unsur sebagai pendaftar yang beriktikad tidak baik, karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaan dari Tergugat dalam mendaftarkan merek Rezeki tersebut;
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, merek Tergugat diajukan atas dasar itikad tidak baik karena meniru merek Penggugat, untuk itu Penggugat mohon pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Sertifikat Merek REZEKI dibawah Sertifikat Nomor IDM000137573 kelas 35 atas nama Tergugat;
18. Bahwa tindakan iktikad tidak baik Tergugat tersebut sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni:
 - a. Yurisprudensi MARI Nomor 39K/Pdt/1989, yakni:

“setiap perbuatan dan kelicikan yang mengandung unsur iktikad tidak baik (*Bad Faith*) Sekaligus juga mengandung tindakan *unfair competition* dalam dunia bisnis dapat meruntuhkan sendi keharmonisan dan ketertiban serta perlindungan yang sehat bagi masyarakat konsumen”;
 - b. Yurisprudensi MARI Nomor 021 K/N/HAKI/2003 tanggal 25 September 2003: “Bahwa perbuatan iktikad tidak baik Tergugat mendaftarkan merek Giojien Co yang pada pokoknya sama dengan merek Penggugat Gio Jeans Co, adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan (*misleading*) khalayak ramai akan asal usul barang, serta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur, sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan kepentingan umum”;
19. Bahwa Penggugat berkepentingan agar supaya pendaftaran merek Tergugat tersebut dibatalkan, setidaknya-tidaknya dinyatakan batal;
20. Bahwa pantaslah kiranya Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

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



Niaga pada Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang Mulia untuk memerintahkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatatkan pembatalan Merek REZEKI dengan Sertifikat Nomor IDM000137573 atas nama Tergugat;

21. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat telah mengajukan pendaftaran Merek REZEKI dengan nomor agenda J002015027969 tanggal 29 Juni 2015 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (bukti P-20);
22. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat balasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI.4.01.09-18413/2015 perihal petikan resmi Sertifikat Merek REZEKI atas nama Tergugat dengan Nomor Sertifikat IDM000137573 (bukti P-21);
23. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 69 ayat 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka gugatan pembatalan terhadap merek REZEKI yang didaftarkan berdasarkan atas iktikad tidak baik Sertifikat Nomor IDM000137573 tidak memiliki batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan, maka gugatan ini dapat diajukan menurut hukum;

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

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Pemilik satu-satunya merek "REZEKI" yang mempunyai hak eksklusif atau hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar Merek REZEKI Sertifikat Nomor IDM000137573 sebagai pendaftar yang beriktikad tidak baik;
4. Menyatakan batal atau setidaknya tidaknya membatalkan merek REZEKI Sertifikat Nomor IDM000137573 kelas 35 atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Direktorat Merek *cq* Direktorat Kekayaan Hak Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran Merek "REZEKI" Sertifikat Nomor IDM000137573 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek;

6. Menghukum Tergugat Membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; Subsider/atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan dari surat gugatannya yaitu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Pemilik satu-satunya merek "REZEKI" yang mempunyai hak eksklusif atau hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar Merek REZEKI Sertifikat Nomor IDM000137573 sebagai pendaftar yang beriktikad tidak baik;
4. Menyatakan Merek Tergugat terdapat persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhannya untuk barang/jasa yang sejenis dalam kelas 35 dengan merek milik Penggugat;
5. Menyatakan batal atau setidaknya tidaknya membatalkan merek REZEKI Sertifikat Nomor IDM000137573 kelas 35 atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Direktorat Merek *cq* Direktorat Kekayaan Hak Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran Merek "REZEKI" Sertifikat Nomor IDM000137573 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek;
7. Menghukum Tergugat Membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

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

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 - Bahwa Penggugat (*ic.* Seniawati Loeis) dalam gugatan/perbaikan gugatan mendalilkan pembatalan merek "REZEKI" Sertifikat Nomor IDM000137573 Kelas 35 atas nama Ng Tek Seng (*ic.* Tergugat) yang diterbitkan oleh Direktorat Merek *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - Bahwa seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Direktorat Merek *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak berperkara dalam gugatan *a quo* karena telah menerbitkan sertifikat merek *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apalagi dalam petitum gugatan/perbaikan gugatan Penggugat mendalilkan agar Direktorat Merek *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran merek “REZEKI” atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku dalam hukum acara perdata yang menyatakan: “Putusan hakim perdata hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara”;
 - Bahwa oleh karena itu, gugatan/perbaikan gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap dan tidak sempurna para pihaknya sehingga gugatan/perbaikan gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O*);
2. Gugatan Penggugat Daluarsa (Lewat Waktu);
- Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mempermasalahkan pendaftaran merek “REZEKI” Sertifikat Nomor IDM000137573 Kelas 35 atas nama Ng Tek Seng yang telah terdaftar tanggal 4 Oktober 2007 di Direktorat Merek *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - Bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melampaui jangka waktu gugatan pembatalan pendaftaran merek yakni paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan: “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”;
 - Bahwa terbitnya sertifikat merek *a quo* tentunya telah melalui mekanisme/seleksi dan prosedur hukum yang ketat sehingga Tergugat berhak sebagai pemilik merek “REZEKI” dan oleh karenanya sangat tidak relevan Tergugat disebut sebagai pendaftar merek yang beriktikad tidak baik;
 - Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak berlaku terhadap perkara *a quo* sehingga pengajuan gugatan Penggugat harus dinyatakan daluarsa (lewat waktu) dan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Penggugat Tidak Berkapasitas Mengajukan Gugatan *A Quo*;
- Bahwa Penggugat dalam bagian posita gugatan mendalilkan bertindak selaku pemilik merek “REZEKI” dengan nama toko “REZEKI” yang beralamat di Jalan Sutomo Nomor 83/265, Kelurahan Pusat Pasar,

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

- Bahwa gugatan Penggugat *a quo* haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) karena kapasitas Penggugat sangatlah diragukan dalam bertindak selaku Pemilik merek "REZEKI", mengingat Penggugat tidak memiliki alas hak secara hukum sebagai Pemilik merek "REZEKI";
- Bahwa disamping itu, diketahui pada alamat yang berada Jalan Sutomo Nomor 83/265, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tidak terdapat toko "REZEKI" yang melakukan aktifitas perdagangan menjual perabot/furniture sebagaimana gugatan Penggugat *a quo*;
- Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-MEREK/2015/PN Niaga Medan, tanggal 2 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat pemilik satu-satunya merek REZEKI yang mempunyai hak eksklusif atau hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar Merek REZEKI Sertifikat Nomor IDM000137573 sebagai pendaftar yang beriktikad tidak baik;
4. Menyatakan Merek Tergugat terdapat persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhannya untuk barang/jasa yang sejenis dalam kelas 35 dengan merek milik Penggugat;
5. Menyatakan batal Merek REZEKI Sertifikat Nomor IDM000137573 kelas 35 atas nama Tergugat dari dalam daftar Umum Merek pada direktorat Merek *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Direktorat Merek *cq* Direktorat Kekayaan Hak Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran Merek REZEKI Sertifikat Nomor IDM000137573 atas nama Tergugat dalam daftar umum Merek;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat pada tanggal 2

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

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



Februari 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Merek/K/2016/PN.NIAGA/MEDAN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 22 Februari 2016 dan diikuti dengan tambahan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 24 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 26 Februari 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Maret 2016;

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

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

1. *Judex Facti* Telah Keliru Dalam Mempertimbangkan Alasan-Alasan Formil Dalam Putusan Perkara *A Quo*;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengandung cacat formil karena gugatan kurang pihak sebagaimana putusan *Judex Facti* pada halaman 25 paragraf ke-1 adalah keliru dan subjektif karena tidak sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata (niaga) yang lebih mengedepankan hukum formil;
- Bahwa meskipun Termohon Kasasi mempunyai hak untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan pihak didalam perkara *a quo*, tetapi secara formil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat harus ditujukan kepada para pihak yang lengkap sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban perdatanya;
- Bahwa perlu disampaikan dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengikutsertakan Direktorat Merek *cq* Dirjend HKI sebagai pihak berperkara didalam gugatannya. Padahal Direktorat Merek *cq* Dirjend HKI adalah lembaga yang menerbitkan Sertifikat atas merek REZEKI Nomor IDM000137573 kelas 35 atas nama Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apalagi dalam petitum gugatan/perbaikan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat mendalilkan agar Direktorat Merek *cq* Dirjend HKI untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran merek REZEKI atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat dalam Daftar Umum Merek. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku dalam hukum acara perdata yang menyatakan:
"Putusan hakim perdata hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara";
- Bahwa selain itu, jika diteliti secara cermat gugatan Termohon Kasasi/Penggugat merupakan tindakan hukum melawan suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Merek *cq* Dirjend HKI sehingga Direktorat Merek *cq* Dirjend HKI-lah yang juga patut dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab atas terbitnya sertifikat merek *a quo* yang telah melalui mekanisme/prosedur yang ketat dan sah menurut hukum;
- Bahwa oleh karena didalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak melibatkan Direktorat Merek *cq* Dirjend HKI sebagai pihak berperkara dalam perkara *a quo*, maka secara hukum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang demikian patut dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa sejalan dengan argumen dan dalil hukum Pemohon Kasasi tersebut di atas, terdapat kaidah hukum pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 Juni 1985 yang menyatakan:
"Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya";
- Bahwa dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memang tidak dicantumkan keharusan diikutsertakannya Direktorat Merek *cq* Dirjend HKI-lah dalam gugatan pembatalan merek, akan tetapi asas yang berlaku dalam hukum acara perdata yang merupakan fundamen/dasar dari sistem hukum dapat menjadi pedoman dan pertimbangan hukum diikutsertakannya Direktorat Merek *cq* Dirjend HKI dalam perkara *a quo*;
(Lihat: Pengujian Pasal 97 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai jangka waktu pencegahan, Mahkamah Konstitusi menggunakan asas *proporsionalitas* sebagai salah satu pertimbangan memutus perkara tersebut (Putusan Nomor 64/PUU-IX/2011, Hlm. 66);

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

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



- Bahwa disamping itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* menolak eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat tentang gugatan Penggugat daluarsa (lewat waktu) adalah keliru;
- Bahwa gugatan Termohon Kasasi/Penggugat sesungguhnya patut dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melampaui jangka waktu gugatan pembatalan pendaftaran merek yakni paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan:

“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat telah bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum (termasuk iktikad tidak baik) adalah hal-hal yang jelas merupakan pemeriksaan dalam pokok perkara sehingga tidak mengenal batas waktu (*limitless*) dalam mengajukan gugatan pembatalan merek adalah tidaklah beralasan hukum;
- Bahwa terbitnya sertifikat merek *a quo* telah melalui mekanisme/seleksi dan prosedur hukum yang ketat sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat berhak sebagai pemilik merek REZEKI dan oleh karenanya tidak beralasan hukum Pemohon Kasasi/Tergugat disebut sebagai pendaftar merek yang beriktikad tidak baik;
- Bahwa dengan terdaftarnya merek REZEKI oleh Pemohon Kasasi/Tergugat maka pendaftaran merek tersebut tidak bertentangan ketentuan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 sehingga tidak beralasan hukum Pemohon Kasasi/Tergugat disebut sebagai pendaftar yang tidak beriktikad baik;
- Bahwa demikian pula terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menolak eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat tentang Termohon Kasasi/Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan *a quo* adalah sangat keliru;
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mendalilkan bertindak selaku pemilik merek REZEKI dengan nama toko REZEKI yang beralamat di Jalan Sutomo Nomor 83/265, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa kedudukan Termohon Kasasi/Penggugat sangatlah diragukan kapasitasnya dalam bertindak selaku Pemilik merek REZEKI, mengingat



Termohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki alas hak secara hukum sebagai Pemilik merek REZEKI;

- Bahwa sampai dengan saat ini diketahui pada alamat yang berada Jalan Sutomo Nomor 83/265, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tidak terdapat toko REZEKI yang melakukan aktifitas perdagangan menjual perabot/*furniture*, melainkan terpasang plank Toko Perabot "83" (*vide* bukti T-19, T-20, dan T-21 serta Keterangan Saksi Termohon Kasasi yakni Saksi Syamsul Bahri Harianja, Saksi Jhonny Pandy, Saksi Sumino, Saksi Tjin Joe Min);
- Bahwa akibat tidak lengkapnya pihak-pihak yang digugat oleh Termohon Kasasi/Penggugat, atau gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang daluarsa (*lewat waktu*), dan/atau Termohon Kasasi/Penggugat tidak berkapasitas dalam mengajukan gugatan *a quo* maka berakibat gugatan *a quo* keliru dan tidak sempurna sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 447 K/Sip/1976 yang menyebutkan:

"Gugatan yang tidak sempurna menurut hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

2. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Memeriksa Perkara *A Quo*;

- Bahwa dalam perkara *a quo Judex Facti* telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dengan dasar yakni Termohon Kasasi/Penggugat dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pemakai pertama, pemegang hak khusus atas merek REZEKI;
- Bahwa putusan *Judex Facti a quo* tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum terutama hukum pembuktian dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa kesalahan fatal *Judex Facti* dalam menerapkan hukum pembuktian yakni dengan mempertimbangkan bukti P-1 sampai dengan P-17 serta bukti P-20 sampai dengan P-30 terutama bukti P-1 berupa Fotocopy Surat ijin Usaha Perdagangan Nomor 1208/PM/II/NAS tanggal 9 Juni 1979 tanpa ada diperlihatkan surat aslinya di persidangan sehingga *Judex Facti* menyatakan Toko Perabot REZEKI milik Termohon Kasasi berdiri sejak tanggal 9 Juni 1979; Padahal bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian (*vide* Putusan *Judex Facti* halaman 15 paragraf ke-1);
- Bahwa mengenai keharusan adanya surat atau dokumen asli pada



pembuktian persidangan diatur pada Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya”;

- Bahwa selain itu kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 menyebutkan:

“Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

- Bahwa demikian juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 menyebutkan:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

- Bahwa disamping itu pula terhadap bukti P-17 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Pusat Pasar Nomor 474/09 yang menerangkan Toko REZEKI Termohon Kasasi berdiri sejak tahun 1979 patut dinyatakan sebagai bukti yang tidak sah karena dikeluarkan berdasarkan bukti P-1 yang secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan berisi keterangan sepihak namun pihak yang membuat keterangan tersebut tidak pernah didengar kesaksiannya di persidangan sehingga apa yang diterangkan dalam surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum;

- Bahwa oleh karenanya dalam pendirian suatu perusahaan perseorangan SIUP merupakan syarat utama dan wajib yang dimiliki perusahaan perseorangan sedangkan SIUP (bukti P-1) yang Termohon Kasasi ajukan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian, maka bukti-bukti Termohon Kasasi yang lain (bukti P-2 sampai dengan P-17 serta bukti P-20 sampai dengan P-30) yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* patut dinyatakan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

- Bahwa terhadap saksi-saksi yang Termohon Kasasi ajukan di persidangan (Saksi Syamsul Bahri Harijanja, Saksi Jhonny Pandy, Saksi Sumino, Saksi H. Syarifuddin Jalaluddin, Saksi Ngariyanto, Saksi Tjin Joe Min) tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan tentang Sertifikat Merek REZEKI atas nama Termohon Kasasi sebagai alas hak kepemilikan suatu merek dan tidak mengetahui secara pasti tanggal



berdirinya Toko Perabot milik Termohon Kasasi serta tidak mengetahui/tidak pernah melihat ijin-ijin usaha Toko Perabot milik Termohon Kasasi sejak berdiri maupun sekarang, padahal semestinya setiap ijin usaha wajib ditempel atau dipasang pada dinding bangunan usaha sebagaimana ketentuan yang dicantumkan dalam lembar belakang ijin-ijin usaha (*vide* bukti Pemohon Kasasi/Tergugat pada T-11, T-12, dan T-13) dan Pasal 11 huruf d Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi ijin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan yang menyatakan:

“Pemegang ijin usaha industri, ijin usaha perdagangan, ijin usaha gudang/ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 (1) diwajibkan:

- a. Dan seterusnya...;
- b. Dan seterusnya...;
- c. Dan seterusnya...;
- d. Memasang turunan surat ijin usaha industri, ijin usaha perdagangan, ijin usaha gudang/ruangan dan tanda daftar perusahaan pada dinding bangunan yang mudah dibaca;
- e. Dan seterusnya...”;

- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* keliru dalam mempertimbangkan keterangan Saksi dari Termohon Kasasi dan oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perdata (merek) yang lebih mengutamakan kebenaran formil dari pada kebenaran materil sehingga alat bukti surat lebih utama dibandingkan alat bukti saksi-saksi maka kesimpulan *Judex Facti* sebagaimana uraian putusan *Judex Facti* halaman 35 paragraf ke-2 menyatakan merek toko REZEKI kelas jasa 35 untuk jasa perabot rumah tangga ternyata Tergugat terlebih dahulu mendaftarkan dan menggunakannya, akan tetapi dari keseluruhan bukti yang ada ternyata dapat dibuktikan bahwa Penggugat sesungguhnya merupakan pengguna atau pemakai merek REZEKI sekaligus pemilik dari merek toko REZEKI yang telah didirikan terlebih dahulu sejak tahun 1979 adalah keliru;

- Bahwa pertimbangan keliru tersebut menunjukkan *Judex Facti* tidak memahami tentang siapa sesungguhnya pemilik hak atas suatu merek sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan:

“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 ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya”;

- Bahwa dari bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan pada dasarnya pemilik hak atas merek adalah pihak yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sehingga dalam hal ini hanya Pemohon Kasasi yang patut disebut sebagai pemilik atau pemegang hak khusus atas merek REZEKI sebagaimana Sertifikat Nomor IDM000137573 kelas 35 atas nama Ng Tek Seng tanggal penerimaan permohonan 8 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Merek *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, sedangkan Termohon Kasasi hanya sebagai pemilik perusahaan perseorangan atau toko perabot bernama REZEKI, bukan sebagai pemilik atau pemegang hak khusus atas merek REZEKI;
- Bahwa jika diperhatikan secara seksama antara nama perusahaan dengan merek perusahaan adalah hal yang berbeda. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang berbunyi:
(1) Apabila perusahaan berbentuk perorangan hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
 - a. 1. Nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya;
 - 3. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 1;
 - 4. Nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - b. 1. Alamat tempat tinggal yang tetap;
 - 2. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. 1. Tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha;
 - 2. Negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - d. 1. Kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran;
 - 2. Setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu apabila berlainan dengan huruf d angka 1;
 - e. Nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada;
 - f. 1. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
 - 2. Ijin-ijin usaha yang dimiliki;
 - g. 1. Alamat kedudukan perusahaan;



2. Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan apabila ada;
 - h. Jumlah modal tetap perusahaan apabila ada;
 - i.
 1. Tanggal dimulai kegiatan perusahaan;
 2. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
- Bahwa oleh karena toko perabot milik Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berbentuk perusahaan perseorangan/perorangan maka tentunya patuh pada ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e tercantum: nama perusahaan dan merek perusahaan. Hal ini berarti antara nama perusahaan dan merek perusahaan memiliki perbedaan;
 - Bahwa di samping itu pula dalam ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 *a quo* tidak ada larangan menggunakan nama perusahaan (bukan badan hukum) yang sama atau sebelumnya sudah pernah dipakai oleh suatu perusahaan (bukan badan hukum) lain. Hal ini berbeda dengan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (badan hukum) yang melarang suatu Perseroan Terbatas menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;
 - Bahwa seandainya pun benar (*quad non*) Toko Perabot REZEKI milik Termohon Kasasi terlebih dahulu berdiri pada tahun 1979 daripada Toko Perabot REZEKI milik Pemohon Kasasi pada tahun 1981, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai pemilik hak atas merek karena perkara *a quo* merupakan ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (merek) maka seyogianya *Judex Facti* menerapkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (merek) dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan berpedoman pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku di Indonesia yang menganut sistem konstitutif (*the first to file principle*) yang telah dimulai sejak tahun 1992 atau sejak berlakunya Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992, yang diadopsi dari Konvensi Stockholm 1967 yang telah diratifikasi Indonesia pada tanggal 20 Desember 1979;
 - Bahwa sehingga konsekuensinya hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive right*). Suatu



pemakaian atau penggunaan merek pertama kali saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum di Indonesia;

- Bahwa perkembangan sistem konstitutif telah tercantum pula dalam *Model Law for developing countries on Marks Trade names and acts of unfair competition*, dimana tercantum *Section 4* disebutkan bahwa hak eksklusif atas merek akan diperoleh melalui pendaftaran: "*The exclusive right to a mark conferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration*";
- Bahwa *in concreto*, Pemohon Kasasi sebagai pendaftar pertama (*first to file*) sejak tahun 2006 atas merek REZEKI Nomor IDM000137573 kelas jasa 35 (*vide* bukti T-1), sedangkan Termohon Kasasi baru mengajukan permohonan pendaftaran atas merek REZEKI kelas jasa 35 dengan nomor agenda J002015027969 tanggal 29 Juni 2015 (*vide* bukti P-18), maka secara hukum Pemohon Kasasi-lah yang patut sebagai pemilik yang sah, pemakai pertama, pemegang hak khusus atas merek REZEKI;
- Bahwa selain itu seandainya pun benar (*quad non*) Toko Perabot REZEKI milik Termohon Kasasi telah berdiri sejak tahun 1979 sampai dengan sekarang maka semestinya Toko Perabot milik Termohon Kasasi memiliki izin-izin usaha seperti Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan, ijin Gangguan yang terbaru (*up to date*) atau telah diperbaharui/diperpanjang masa berlakunya berulang kali pada instansi terkait (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) dan diajukan dalam persidangan sebagai bukti, bukan mengajukan bukti-bukti yang sudah tidak berlaku lagi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat ijin Usaha Perdagangan *juncto* Permendag Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat ijin Usaha Perdagangan *juncto* Permendag Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat ijin Usaha Perdagangan yang berbunyi:

Ayat (1) : SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha;

Ayat (2) : Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP;

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt.Sus-HKI/2016



- Bahwa fakta tersebut sangat berbanding terbalik dengan Toko Perabot REZEKI milik Pemohon Kasasi yang berdiri sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang (35 tahun) dan menjalankan kegiatan usaha atau buka secara terus-menerus (*vide* Keterangan Saksi Sukimso Juidan, Saksi Law Sie Hong, Saksi Hardi) dan telah pula berulang kali melakukan perpanjangan/pendaftaran ulang SIUP dan surat ijin usaha lainnya termasuk didalamnya membayar retribusi kepada pemerintah/negara sebagai kewajiban badan usaha sampai dengan saat ini (*vide* bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13) maka oleh karena itu eksistensi Toko Perabot milik Termohon Kasasi sangat diragukan keberadaannya dan kapasitasnya sebagai pemilik merek REZEKI maupun pemilik usaha/toko perabot bernama REZEKI;
- Bahwa apalagi dengan tidak diperpanjang/diperbaharuinya Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) serta surat ijin usaha lainnya milik Termohon Kasasi membuktikan terang dan nyata Termohon Kasasi sudah tidak lagi melakukan aktifitas perdagangan perabot dan menjalankan toko perabot bernama REZEKI;
- Bahwa selanjutnya ternyata berdasarkan database perizinan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, perusahaan perseorangan/ toko perabot bernama REZEKI atas nama pemilik/penanggung jawab Seniawati Loeis (ic. Termohon Kasasi) tidak ada terdaftar dalam database Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan (database terlampir);
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* keliru menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat meniru merek REZEKI milik Termohon Kasasi/Penggugat dan beritikad tidak baik, curang, mengecoh masyarakat/konsumen untuk memperoleh keuntungan demi kepentingan usaha secara tidak jujur dan oleh karenanya perkara *a quo* sangat berbeda dengan Putusan atau Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 36 paragraf ke-2;
- Bahwa padahal sesungguhnya Termohon Kasasi yang beritikad tidak baik, curang, mengecoh masyarakat/konsumen dengan meniru merek REZEKI milik Pemohon Kasasi dimana Pemohon Kasasi mengetahui Termohon Kasasi baru memulai usaha perdagangan perabot pada awal bulan Juni 2015 sehingga mengetahui hal tersebut Pemohon Kasasi pun melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Somasi (Peringatan) tertanggal 19 Juni 2015 dan Somasi Terakhir tertanggal 26 Juni 2015 kepada Termohon Kasasi karena telah menggunakan merek REZEKI pada toko



perabot yang baru Termohon Kasasi buka (*vide* bukti T-17 dan T-18);

- Bahwa menyadari akan kesalahannya tersebut Termohon Kasasipun melaksanakan somasi Pemohon Kasasi dengan mengganti nama dari Toko Perabot "REZEKI" menjadi Toko Perabot "REZEKI 83", dan terakhir menjadi Toko Perabot "83" (*vide* bukti T-19, T-20, dan T-21 serta Keterangan Saksi Termohon Kasasi yakni Saksi Syamsul Bahri Harianja, Saksi Jhonny Pandy, Saksi Sumino, Saksi Tjin Joe Min);
- Bahwa oleh karena itu sangat tidak beralasan hukum *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek REZEKI sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa perkara *a quo*, maka putusan *Judex Facti* sangat beralasan hukum haruslah dibatalkan;

3. *Judex Facti* Telah Lalai Memenuhi Syarat Dalam Memutus Perkara *A Quo*;

- Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat dalam memutus perkara *a quo* dengan tanpa memperhatikan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sehingga putusan *a quo* haruslah dibatalkan;
- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 37 paragraf ke-2 disebutkan:
"Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 68 *jis* Pasal 4 *juncto* Pasal 5 sub a dan sub b *juncto* Pasal 6 ayat (1) sub a, ayat (3) sub a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan seluruhnya";
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas tidaklah beralasan hukum karena pertimbangan *Judex Facti* dalam memeriksa perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana uraian alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi pada Bagian I Memori Kasasi ini;
- Bahwa pendaftaran merek REZEKI oleh Pemohon Kasasi telah menempuh pemeriksaan substantif pada Dirjend HKI *cq* Direktorat Merek melalui serangkaian tahapan pemeriksaan (formalitas dan substantif) berupa kelengkapan persyaratan, pemeriksaan substantif dan publikasi yang dilakukan secara komprehensif, teliti, hati-hati dan ketat oleh Direktorat Merek (yang notabene merupakan pejabat yang ahli dalam bidangnya) berkenaan dengan Pasal 4, Pasal 5 dan 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt.Sus-HKI/2016



- Bahwa oleh karena Tim Pemeriksa (*eksaminer*) Direktorat Merek tidak menemukan alasan-alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka kemudian permohonan pendaftaran merek tersebut dikabulkan dengan telah terdaptarnya merek REZEKI Nomor IDM000137573 tanggal penerimaan permohonan 8 Februari 2006 kelas barang/jasa 35 atas nama Ng Tek Seng (ic. Pemohon Kasasi) di Direktorat Merek dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan perlindungan merek (*vide* bukti T-1 dan T-2);
- Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai pendaftar atau pemohon merek yang beriktikad tidak baik, memiliki merek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum dan tidak memiliki daya pembeda sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001;
- Bahwa selain itu merek REZEKI milik Pemohon Kasasi dengan Nomor IDM000137573 kelas barang/jasa 35 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis (berkenaan Pasal 6 ayat (1) sub a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001), dalam hal ini dengan Termohon Kasasi yang baru mengajukan pendaftaran merek REZEKI pada tanggal 29 Juni 2015 yang lalu (*vide* bukti P-18) sedangkan Pemohon Kasasi telah mendaftarkan merek REZEKI sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu (tanggal 8 Februari 2006);
- Bahwa disamping itu, merek REZEKI milik Pemohon Kasasi tidak merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak (berkenaan Pasal 6 ayat (3) sub a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001). Jika diperhatikan secara cermat merek REZEKI milik Pemohon Kasasi tidak merupakan atau menyerupai nama orang terkenal (nama Termohon Kasasi), foto Termohon Kasasi, atau badan hukum yang dimiliki Termohon Kasasi;
- Bahwa Termohon Kasasi faktanya hanya merupakan pemilik perusahaan perseorangan, bukan pemilik perusahaan berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi yang secara hukum pendirian dan kedudukannya jelas sangat berbeda;
(Lihat: Penjelasan Pasal 6 ayat (3) sub a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek”);

- Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak terpenuhi dalam perkara *a quo* sehingga *Judex Facti* patut dinyatakan lalai memenuhi syarat dalam memutus perkara *a quo* maka ketentuan Pasal 68 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*;
- Bahwa dengan demikian sangat jelas *Judex Facti* lalai memenuhi syarat dalam memutus perkara *a quo* sehingga putusan *Judex Facti* sangat beralasan hukum haruslah dibatalkan;

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

Mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-3 tersebut;

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Februari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan terbukti Penggugat tidak pernah mendaftarkan merek “REZEKI” pada Kantor Direktorat Merek Depkumham sehingga Penggugat tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum sekalipun yang bersangkutan telah menggunakannya dalam waktu yang lama, sebelum didaftarkan dan digunakan oleh Tergugat (*vide* Pasal 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001;

Bahwa dengan didaftarkanya Merek REZEKI oleh Tergugat dan mendapat pengakuan Pemerintah maka Tergugat adalah pemilik sah dan mempunyai hak eksklusif atas merek REZEKI, sehingga gugatan dalam perkara *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NG TEK SENG tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pdt.Sus-MEREK/2015/PN Niaga Medan, tanggal 2 Februari 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memerhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NG TEK SENG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pdt.Sus-MEREK/2015/PN Niaga Medan, tanggal 2 Februari 2016;

MENGADILI SENDIRI:

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI.S.H.M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt.Sus-HKI/2016