



PUTUSAN

Nomor 790 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:

AGUNG SINDORO, bertempat tinggal di Wotgandul Dalam 15, RT 001 RW 002, Kelurahan Gabahan, Semarang 50135, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada W. Hadi Sukrisno, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat & Para Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hadi Sukrisno *Law Firm*, beralamat di Jalan Tebet Timur II D/5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

NILFISK A/S (Dahulu Bernama NILFISK-ADVANCE A/S), berkedudukan di Sognevej 25, DK-2605, Broendby, Denmark, yang diwakili oleh Lena Ernlund Malmberg, Kepala Kekayaan Intelektual-Hukum, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum "Hadiputranto, Hadinoto & Partners", beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Daerah Pusat Bisnis Sudirman, Jalan Jendral Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9, Jakarta Selatan, Indonesia;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, perusahaan Penggugat, Nilfisk A/S, didirikan oleh P.A. Fisker dan H.M. Nielsen, pada Tahun 1906 di Negara Denmark. Pada waktu pertama perusahaan Penggugat didirikan, produk-produk yang dipasarkan oleh Penggugat terdiri dari mesin penggiling kopi, suku cadang mesin, kipas angin dan alat bor;

Perusahaan Penggugat berkembang dengan pesat ketika P.A. Fisker berhasil menemukan mesin penyedot debu (*vacuum cleaner*) dengan berat 17,5 kg (tujuh belas koma lima kilogram) yang mampu dioperasikan dengan tenaga satu orang saja. Penemuan ini adalah terobosan revolusioner saat itu karena kebanyakan mesin penyedot debu (*vacuum cleaner*) berukuran besar dan harus dioperasikan oleh minimal empat orang;

2. Bahwa, adapun sejarah ringkas perusahaan Penggugat dapat diurutkan sebagai berikut:

Pada tahun 1906 Perusahaan Penggugat didirikan oleh P.A. Fisker dan H.M. Nielsen;

Pada tahun 1910 Penggugat menjadi pionir dari seluruh negara di Eropa ketika memproduksi mesin penyedot debu bertenaga listrik (*electric vacuum cleaner*);

Pada tahun 1914 Penggugat membuka kantor luar negerinya pertama di kota Berlin, Jerman;

Pada tahun 1929 Produk mesin penyedot debu (*vacuum cleaner*) milik Penggugat sudah didistribusikan sampai ke benua Afrika, yaitu di Negara Afrika Selatan;

Pada tahun 1954 Penggugat berhasil melakukan penjualan produk mesin penyedot debu (*vacuum cleaner*) sebanyak 1.000.000 unit;

Pada tahun 1988 Penggugat mengambil alih perusahaan Garni, yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi alat pembersih bertekanan tinggi;

Pada tahun 1994 Penggugat mengambil alih American "Advance machine Company";

Pada tahun 2004 Penggugat mengambil alih perusahaan Alto;

Pada tahun 2007 Penggugat mengambil alih perusahaan Dongguan Viper Cleaning Equipment Co., Ltd.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, adapun fakta-fakta tentang perusahaan Penggugat sebagai sebuah perusahaan yang telah lama berdiri antara lain sebagai berikut:

- Pada akhir Tahun 2014, Penggugat telah memiliki tenaga kerja sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) orang untuk kantor-kantor cabang Penggugat di sebanyak 45 (empat puluh lima) negara;
- Produk-produk Penggugat saat ini dijual di lebih dari lima benua dan lebih dari 100 (seratus) negara;
- Penggugat berhasil memperkenalkan sebanyak 46 (empat puluh enam) produk baru pada Tahun 2014;

Adapun sejarah lengkap mengenai Penggugat dapat dilihat di situs resmi Penggugat pada www.nilfisk.com;

Tentang Kepemilikan Merek Viper

4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian terdahulu gugatan ini, pada Tahun 2007, Penggugat telah mengambil alih perusahaan Dongguan *Viper Cleaning Equipment Co., Ltd.*;

Adapun pengambil-alihan Dongguan *Viper Cleaning Equipment Co., Ltd.* dilakukan melalui penandatanganan *Agreement For Sale And Purchase Of All The Equity Interest* antara Penggugat dengan *Viper Holdings Ltd.* pada tanggal 8 Mei 2007, dimana Dongguan *Viper Cleaning Equipment Co., Ltd.* merupakan salah satu anak perusahaan *Viper Holdings Ltd.*;

Sebagai referensi, *Viper Holdings LTD.* tersebut adalah sebuah induk perusahaan yang memiliki tiga anak perusahaan yaitu:

- *Dongguan Viper Cleaning Equipment Co. Ltd.*;
- *Viper Cleaning Equipment (Shanghai) Co., Ltd.*; dan
- *Viper (Hong Kong) Co. Limited* ;

5. Berdasarkan uraian di atas, salah satu alasan utama pengambil-alihan *Viper Holdings Ltd.* tersebut adalah karena Penggugat mampu melihat potensi pasar dari seluruh produk-produk milik *Viper Holdings LTD.*, termasuk Dongguan *Viper Cleaning Equipment Co. Ltd.* tersebut;

6. Bahwa dengan adanya pengambil-alihan *Viper Holdings Ltd.* Oleh Penggugat, maka Penggugat berhak untuk menggunakan secara komersial seluruh aset kekayaan bergerak dan tidak bergerak dari *Viper Holdings Ltd.*, termasuk dalam hal ini seluruh Hak Kekayaan Intelektual milik *Viper Holdings Ltd.*, beserta Hak Kekayaan Intelektual milik ketiga anak perusahaan di bawahnya tersebut;

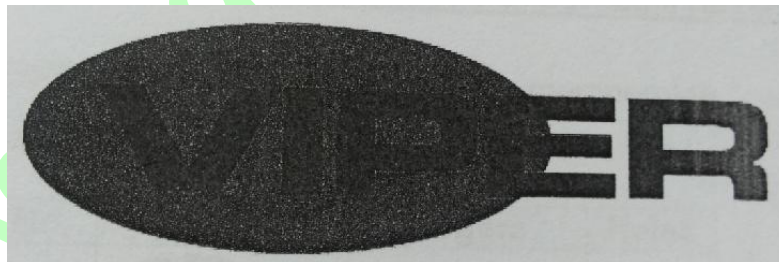
7. Bahwa salah satu produk yang paling dikenal milik Dongguan *Viper Cleaning Equipment Co., Ltd.* adalah produk-produk alat pembersih

Halaman 3 dari 40 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2016



termasuk alat mesin penyedot debu (*vacuum cleaner*) dengan Merek "Viper";

Berikut adalah tampilan dari Merek "Viper" yang dimaksud:



Sebagaimana dapat dicermati dari gambar di atas, adapun elemen terpenting dari merek "Viper" diatas adalah sebagai berikut:

- a) Penggunaan desain lingkaran berbentuk oval berwarna merah;
 - b) Penggunaan lima huruf dalam bentuk kapital dan membentuk kata "Viper"; dan
 - c) Desain oval berwarna merah senantiasa ditempatkan di belakang kata "Viper";
8. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan adanya pengambil-alihan dari Viper Holdings Ltd, maka semua Hak Kekayaan Intelektual beralih kepada Penggugat. Dengan demikian, Penggugat juga selanjutnya menjadi pemilik atas merek "Viper";
9. Bahwa merek "Viper" tersebut merupakan suatu aset yang berharga bagi Penggugat. Mengacu kepada ketentuan Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (Undang Undang Merek), telah diatur bahwa kriteria dalam menentukan apakah suatu merek dapat dianggap sebagai merek terkenal atau tidak adalah sebagai berikut:
- Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara;
 - Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
 - Investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya; dan disertai;
 - Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;

(*vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) (b) Undang Undang Merek);

Berdasarkan ketentuan keterkenalan tersebut, maka berikut Penggugat uraikan kembali fakta-fakta kenapa merek "VIPER" Penggugat adalah Merek terkenal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek di atas ;

Merek Viper milik Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Merek "Viper" milik Penggugat telah memperoleh pendaftaran di berbagai negara berikut ini:

No.	Merek	Negara	Kelas
1.		Algeria	7
2.		Argentina	7
3.		Bolivia	7
4.		Kamboja	7
5.		Cile	7
6.		Kostarika	7
7.	VIPER	Denmark	7
8.		Denmark	7
9.		Denmark	7
10.		Republik Dominika	7
11.		European Union (OHIM)	7, 37
12.		Honduras	7
13.		Hong Kong	7, 37
14.		India	7, 37
15.		Israel	7
16.		Jepang	7, 37
17.		Yordania	7
18.		Kazakhstan	7
19.		Korea	7

Halaman 5 dari 40 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id





20.		Kosovo	7
21.		Kuwait	7
22.		Libanon	7
23.		Malaysia	7
24.		Mexico	7
25.		New Zealand	7
26.		OAPI	7
27.		Pakistan	7
28.		Panama	7
29.		Peru	7
30.		Filipina	7, 37
31.		Qatar	7
32.		Saudi Arabia	7
33.		Afrika Selatan	7
34.		Afrika Selatan	37
35.		Taiwan	7, 37
36.		Thailand	7
37.		Thailand	37
38.		Tunisia	7

Halaman 6 dari 40 hal. Put. Nomor 790 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)



39.		United Arab Emirates	7
40.		Venezuela	7
41.		Vietnam	35
42.		WIPO	7, 37

11. Bahwa dari uraian di atas, maka terbukti secara meyakinkan bahwa merek "Viper" milik Penggugat telah terdaftar dan memperoleh perlindungan di berbagai Negara di dunia;

Adapun bukti mengenai pendaftaran merek "Viper" di berbagai negara tersebut akan Penggugat sampaikan di dalam acara pembuktian nanti;

Merek "Viper" Penggugat telah dipromosikan secara gencar dan besar- besaran

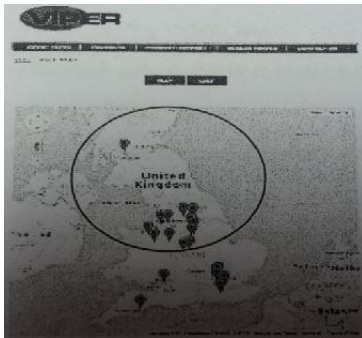
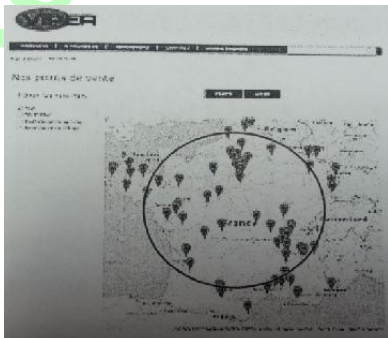
12. Selanjutnya, penggunaan secara aktif merek "Viper" milik Penggugat juga dibuktikan dengan pemakaian komersial maupun melalui bukti-bukti promosi dan bukti penggunaan lainnya yang kesemuanya dilakukan secara berkelanjutan oleh Penggugat;

Selain daripada pendaftaran merek di negara-negara tersebut diatas, Penggugat juga telah membuat suatu situs internet resmi untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk-produk dengan merek "Viper", yang dapat di akses pada tautan www.vipercleaning.com ;

Selain dari alamat situs milik Penggugat di www.vipercleaning.com tersebut di atas, berikut Penggugat uraikan beberapa alamat situs internet distributor resmi ataupun situs resmi Penggugat yang menjual produk-produk dengan merek "Viper" milik Penggugat di beberapa negara di dunia:

No.	Negara	Informasi penjualan (secara online atau melalui toko)
1	Inggris	Alamat situs penjualan secara online: http://www.vipercleaning.co.uk Nama dan alamat <i>dealer</i> yang menjual produk "Viper" di Inggris dapat dilihat pada bagian dealer finder pada website resmi untuk penjualan produk Viper di Inggris: https://www.vipercleaning.co.uk/en/dealer



		finder/Pages/default.aspx 
2	Perancis	<p>Alamat situs penjualan secara online: http://www.vipercleaning.fr</p> <p>Nama dan alamat dealer yang menjual produk "Viper" di Perancis dapat dilihat pada bagian revendeus pada website resmi untuk penjualan produk Viper di Perancis: https://www.vipercleaning.fr/fr/revendeur-viper/Pages/ou-acheter-Viper.aspx</p> 
3	Irlandia	<p>Alamat situs penjualan secara online :</p> <p>https://www.nilfisk.ie</p>
4	Austria	<p>Alamat situs penjualan secara online :</p> <p>www.nilfisk.at</p>
5	Australia	<p>Alamat situs penjualan secara online :</p> <p>www.nilfisk-advance.com.au</p>
6	Belgia	<p>Alamat situs penjualan secara online :</p> <p>www.gerni.com.au</p>
7	Kanada	<p>Alamat situs penjualan secara online :</p> <p>www.nilfisk.ca</p>
8	China	<p>Alamat situs penjualan secara online :</p> <p>www.nilfisk.com</p>
9	Republik Ceko	<p>Alamat situs penjualan secara online :</p>



		www.nilfisk.cz
10	Denmark	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk.dk
11	Finlandia	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk.fi
12	Jerman	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk.de
13	Yunani	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk.gr
14	Hong Kong	Alamat situs penjualan secara online : www.viperind.com
15	Hungaria	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk.hu
16	Italia	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk-cfm.com
17	Jepang	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk-advance.co.jp
18	Korea	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk.com
19	Malaysia	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk.com
20	Meksiko	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk.com
21	Belanda	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk.nl
22	New Zealand	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk.com.au
23	Norwegia	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk-alto.no
24	Polandia	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk-advance.pl
25	Portland	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk.pt
26	Portugal	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk.ru
27	Rusia	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk-alto.ru
28	Swedia	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk.se
29	Switzerland	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk.de
30	Singapura	Alamat situs penjualan secara online :



		www.nilfisk.com
31	Spanyol	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk.es
32	Taiwan	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk-advance.com.tw
33	Thailand	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk.co.th
34	Turki	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk.com.tr
35	U.K.	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk.co.uk
36	U.S.A.	Alamat situs penjualan secara online : www.nilfisk-alto.co.uk

13. Bahwa selain daripada penjualan melalui media Internet tersebut di atas, Penggugat juga telah melakukan investasi dan promosi gencar-gencaran atas produk-produk dengan merek "Viper" milik Penggugat di berbagai negara di dunia. Berdasarkan data terakhir yang dipublikasikan pada situs yang dapat diakses melalui website resmi Penggugat khusus merek "Viper", yaitu <https://www.vipercleaning.com/en/Pages/countryPicker.aspx>, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

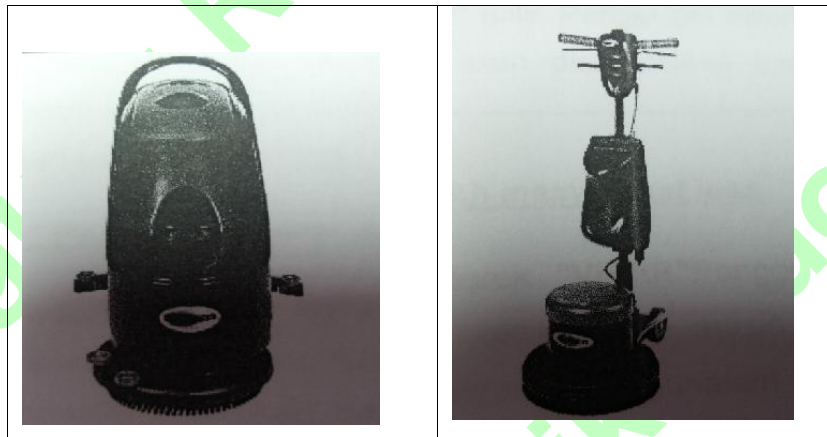
No.	Benua	Negara yang telah mendistribusikan dan menggunakan produk merek Viper	Gambar pemetaan pada website: https://www.vipercleaning.com/en/Pages/countryPicker.aspx
1.	Amerika (Utara, dan Tengah)	Kanada, Republik Dominika, Guatemala, Haiti, Meksiko, Panama, Saint Barthelemy, Trinidad dan Tobago, Amerika Serikat;	
	Amerika Selatan	Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.	



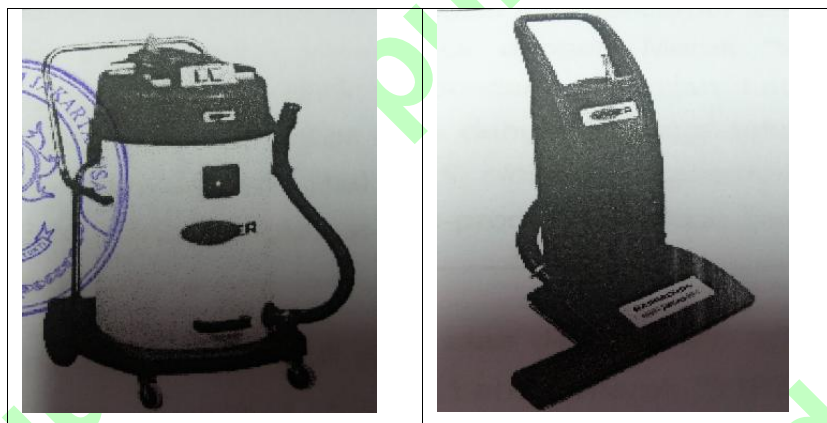
2.	Eropa	Armenia, Austria, Belarus, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Cyprus, Republik Cheznia, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia,	
3.	Asia	Azerbaijan, Bangladesh, China, Georgia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Pakistan, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Tajikistan,	
4.	Afrika	Algeria, Burkina Faso, Kamerun, Mesir, Gabon, Ghana, Ivory Coast, Kenya, Libya, Moroko, Nigeria, Senegal, Afrika Selatan, Tunisia.	
5.	Timur Tengah	Bahrain, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Siria, United Arab Emirates.	
6.	Australia dan Oseania	Australia, French Polynesia, New Zealand.	

14. Bahwa bukti penggunaan berikut Penggugat jabarkan pula produk-produk yang menggunakan merek "Viper" sebagaimana ditampilkan pada website resmi Penggugat khusus untuk merek "Viper", yaitu [https://www.vipercleaning.com/en/products/Pages/default.aspx?CategoryId=20& maintancev](https://www.vipercleaning.com/en/products/Pages/default.aspx?CategoryId=20&maintancev) maupun berbagai katalog dan media promosi lainnya yang telah diterbitkan dan diedarkan oleh Penggugat untuk memasarkan produk Viper nya;

A. Alat Pembersih Dan Pemelihara Lantai



B. Mesin Penyedot Debu (*vacuum cleaner*)



Adapun bukti-bukti promosi dan bukti penggunaan lainnya berupa katalog-katalog, *invoice*/tagihan serta dokumen pengiriman barang akan Penggugat sampaikan di dalam acara pembuktian nanti;

Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh Penggugat

15. Selanjutnya, selain telah melakukan promosi yang gencar-gencaran, Penggugat juga telah melakukan investasi terhadap merek "Viper" yang dapat dibuktikan dari fakta bahwa pada akhir Tahun 2014, Penggugat memiliki tenaga kerja sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) orang untuk kantor-kantor cabang Penggugat di sebanyak 45 (empat puluh lima) negara. Selain itu, bukti promosi juga dapat dicermati dari fakta bahwa produk-produk Penggugat saat ini dijual di lebih dari lima benua dan lebih dari 100 (seratus) negara, dan Penggugat berhasil memperkenalkan sebanyak 46 (empat puluh enam) produk baru pada tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


16. Adapun bukti-bukti bahwa Merek "VIPER" milik Penggugat tersebut telah dipromosikan dengan gencar-gencaran akan disampaikan pada acara persidangan pembuktian nanti;

Merek "Viper" Penggugat telah diketahui oleh masyarakat luas

17. Contoh sederhana dari fakta bahwa Merek "VIPER" Penggugat telah diketahui oleh masyarakat luas dapat dibuktikan dari mesin peramban *google*, apabila dilakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci "Viper vacuum cleaner" atau "Viper cleaning equipment" akan ditemukan rujukan referensi kepada produk Viper milik Penggugat, dan keseluruhan hasil rujukan referensi teratas dari pencarian tersebut secara konsisten akan merujuk pada produk dengan Merek "Viper" milik Penggugat. Selanjutnya selain dari pencarian dengan kata, pencarian gambar pada mesin peramban Google dengan menggunakan kata kunci "Viper vacuum cleaner" atau "Viper cleaning equipment" juga akan menampilkan referensi gambar produk-produk dan logo merek "Viper" milik Penggugat;
18. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas dan seluruh bukti yang akan diajukan oleh Penggugat akan terbukti bahwa merek "Viper" Penggugat telah memenuhi kriteria merek terkenal sesuai dengan Undang Undang Merek;

Tentang Merek Viper Milik Penggugat Di Indonesia

19. Bahwa, di Indonesia, Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek "Viper" sebagai berikut:

Merek	No. Permohonan Pendaftaran	Tanggal Permohonan	Kelas
	D002015037322	31 Agustus 2015	7

20. Bahwa selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Merek;
21. Adapun bukti permohonan pendaftaran merek "Viper" milik Penggugat di Indonesia akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian nanti;

Tentang Tergugat Dan Merek Viper Di Indonesia

22. Bahwa sebelum diambil-alih oleh Penggugat, Dongguan Viper *Cleaning Equipment Co., Ltd.* telah mengedarkan produk-produknya di beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara di dunia, termasuk di Indonesia. Adapun produk-produk Dongguan Viper *Cleaning Equipment Co., Ltd.* tersebut didistribusikan di berbagai negara melalui distributor-distributor yang telah ditunjuk secara resmi oleh Dongguan Viper *Cleaning Equipment Co., Ltd.*;

23. Bahwa di Indonesia, produk milik Dongguan Viper *Cleaning Equipment Co., Ltd.* tersebut didistribusikan oleh Tergugat di dalam perkara *a quo*. Adapun produk-produk yang diedarkan oleh Tergugat saat itu termasuk produk-produk dengan merek "Viper" yaitu mesin-mesin atau alat-alat pembersih, yaitu antara lain: mesin-mesin pembersih lantai, mesin pemoles lantai (*high speed polishing machine*), mesin pembersih debu/pengering lantai (*water and dust collector*), mesin penyedot debu (*vacuum cleaner*), mesin blower/pengering lantai (*floor blower*), mesin penyikat lantai (*scrubber*);
24. Bahwa selanjutnya pada awal Tahun 2007, Tergugat kemudian mendirikan sebuah perusahaan lokal yang bernama PT Matra Duta berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 30 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Winnie Susanti Hadiprodjo S.H., adapun pendirian PT Matra Duta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui S.K. Nomor W7-04156HT.01.01-TH.2007 tertanggal 16 April 2007;
25. Bahwa dengan berdirinya PT Matra Duta, Tergugat selanjutnya mendistribusikan produk-produk milik Dongguan Viper *Cleaning Equipment Co., Ltd.* di Indonesia, termasuk dalam hal ini produk dengan merek "Viper" dengan menggunakan perusahaan PT. Matra Duta tersebut;
26. Bahwa dengan adanya pengambil-alihan Dongguan Viper *Cleaning Equipment Co., Ltd.* oleh Penggugat pada Tahun 2007, Penggugat berkeinginan untuk meneruskan pemasaran dan distribusi produk-produk Dongguan Viper *Cleaning Equipment Co., Ltd.* pada negara-negara produk tersebut telah didistribusikan, termasuk di Indonesia;
Untuk mewujudkan keinginan tersebut di atas, maka Penggugat berminat untuk menggunakan hubungan bisnis yang telah ada sebelumnya antara Dongguan Viper *Cleaning Equipment Co., Ltd.* dengan para distributor terdahulu, termasuk dalam hal ini hubungan antara Dongguan Viper *Cleaning Equipment Co., Ltd.* dengan Tergugat untuk distribusi produk di Indonesia;
27. Bahwa, pada tanggal 1 Juli 2008, Penggugat telah menerbitkan *Letter of appointment* (surat penunjukkan) yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang pada intinya Penggugat mengangkat perusahaan Tergugat yaitu PT Matra Duta menjadi distributor eksklusif di wilayah Indonesia untuk

Halaman 14 dari 40 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2016



produk-produk milik Penggugat termasuk produk mesin penyedot debu (*vacuum cleaner*) dengan merek "Viper" untuk kurun waktu dari 2008 hingga 2010;

Berikut adalah kutipan dari *letter of appointment* yang relevan dengan perkara a quo:

Dear Mr. Agung Sindoro, we are pleased to confirm the appointment of PT Matra Duta, Indonesia as authorized dealer of Viper products and sole distributor for all Viper branded products in Indonesia;

This agreement gives PT. Matra Duta, Indonesia, exclusivity for 24 months from 1st July 2008 based on the following performance targets;

During this period of appointment, PT Matra Duta, Indonesia, will be responsible for sales and promotion of VIPER products, marketing and after sales service;

Adapun terjemahan bebas dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:

Kepada yang terhormat Bapak Agung Sindoro, kami dengan senang hati mengkonfirmasi penunjukan PT Matra Duta, Indonesia sebagai dealer resmi dari produk-produk "Viper" dan menjadi distributor tunggal untuk semua produk bermerek Viper di Indonesia;

Perjanjian ini memberikan eksklusifitas kepada PT Matra Duta selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak 1 Juli 2008 berdasarkan *performance target* yang ditentukan;

Selama periode penunjukan ini, PT Matra Duta, Indonesia akan bertanggungjawab untuk penjualan dan promosi atas produk-produk dengan merek Viper, pemasarannya serta layanan purna penjualannya;

28. Bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam *letter of appointment* di atas, maka PT Matra Duta telah diberikan kewewenang untuk menjadi dealer dan distributor eksklusif atas produk-produk yang menggunakan merek "Viper" di Indonesia;

Adapun bukti-bukti yang mendukung fakta bahwa Tergugat adalah distributor resmi untuk produk dengan merek "Viper" milik Penggugat di Indonesia akan Penggugat ajukan pada acara pembuktian nanti;

29. Bahwa hubungan distributor antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan *letter of appointment* tertanggal 1 Juli 2008 tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Adapun hal ini dapat dibuktikan melalui berbagai dokumen antara lain faktur pengirim dan faktur pajak yaitu:

- Pada tanggal 29 Agustus 2008, untuk transaksi sebesar USD41,652 dollar Amerika Serikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 November 2009, untuk transaksi sebesar USD9.797 dollar Amerika Serikat;
 - Pada tanggal 26 November 2009, untuk transaksi sebesar SGD2.422 dollar Singapura;
 - Pada tanggal 2 Desember 2009, untuk transaksi sebesar SGD32;
30. Bahwa di dalam perjalanan bisnis antara Penggugat dan Tergugat, sekitar awal November 2009, Pengugat kemudian mengetahui bahwa ternyata Tergugat telah mendaftarkan merek "Viper" di kantor Turut Tergugat dengan detail pendaftaran sebagai berikut:



Di Bawah daftar Nomor IDM000064748, terdaftar pada tanggal 10 Februari 2006 untuk melindungi jasa dalam kelas tujuh, yaitu:

"Mesin/alat-alat cleaning yaitu, mesin-mesin pembersih lantai, mesin pemoles lantai (*high speed polishing machine*), mesin pembersih debu/pengering lantai (*water and dust collector*), *vacum cleaner*, mesin blower/pengering lantai (*floor blower*), mesin penyikat lantai (*scrubber*)";
(untuk selanjutnya di dalam gugatan ini disebut merek "Viper" Tergugat);

31. Bahwa ketika Penggugat menyadari bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek "Viper" Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat dengan itikad baik kemudian menghubungi Tergugat dan meminta Tergugat untuk segera mengalihkan kepemilikan merek "Viper" Tergugat tersebut kepada Dongguan Viper Cleaning Equipment Co., Ltd. Karena di dalam perjanjiannya dengan Dongguan Viper Cleaning Equipment Co., Ltd., Tergugat tidak pernah diberikan hak untuk mendaftarkan merek "Viper" tersebut di Indonesia;

Bukti Korespondensi Antara Penggugat Dan Tergugat

32. Bahwa Penggugat telah berkali-kali dengan itikad baik meminta kepada Tergugat agar segera mengalihkan kepemilikan merek "Viper" Tergugat kepada Dongguan Viper Cleaning Equipment Co., Ltd. selaku pemilik yang sah atas merek "Viper" tersebut;
33. Bahwa pada tanggal 25 November 2009 dan tanggal 26 November 2009, Penggugat telah mengirimkan dua buah surat kepada Tergugat dengan tujuan untuk meminta agar Tergugat menandatangani salinan akta pengalihan hak atas merek Viper yang dilampirkan pada surat tersebut;

Halaman 16 dari 40 hal. Put. Nomor 790 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

Berikut adalah kutipan dari kalimat pada korespondensi tertanggal 25 November 2009 dan 26 November 2009 tersebut:

"As you may know, nilfisk-advance a/s acquired in 2007 Dongguan Viper Cleaning Equipment Co., Ltd., including all assets such as trademarks of this company. We note that you have begun to use Viper on your website <http://www.matraduta.com/?duta=kompe>;

Very often, dealers or distributors register the trademarks of the manufacturer, mostly to make sure that no other does it, which in the end could have as a consequence that the dealer cannot open the particular business;

We are sure that you registered Viper in order to prevent others to do it; However, the trademark is the property of the proprietor, and according to the international trademark convention called the Paris Convention, the dealer must give the trademark back when requested;

..., I ask you kindly to let me have your comments and to sign the Deed of Assignment on page 5, and return it to me at the address appearing above;

Adapun terjemahan bebas dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:

"Seperti yang anda ketahui, nilfisk-advance A/S telah mengakuisisi Dongguan Viper Cleaning Equipment Cp., Ltd., termasuk seluruh asetnya seperti merek. Kami mengetahui bahwa anda telah memulai penggunaan merek Viper pada alamat website anda <http://www.matraduta.com/?duta=kompe>;

Dalam banyak kasus, dealer atau distributor mendaftarkan merek dari pemiliknya, umumnya untuk memastikan agar tidak ada pihak lain yang melakukannya, yang mana pada akhirnya menyebabkan dealer tersebut tidak dapat membuka bisnis tersebut;

Kami yakin anda mendaftarkan merek Viper untuk mencegah pihak lain melakukannya;

Namun, merek dagang adalah milik pemilik yang sah, dan menurut konvensi internasional merek dagang yang disebut Konvensi Paris, dealer harus memberikan merek dagang kembali ketika diminta;

..., Saya meminta anda untuk memberikan komentar terhadap hal ini dan menandatangani Akta Pengalihan pada halaman lima, untuk kemudian dikirimkan kembali ke alamat tersebut di atas";

34. Bahwa tanggal 30 Desember 2009, Penggugat kembali mengingatkan Tergugat agar segera mengalihkan kepemilikan merek "Viper" Tergugat kepada Dongguan Viper Cleaning Equipment Co., Ltd.;

Halaman 17 dari 40 hal. Put. Nomor 790 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 atas surat yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut, maka Tergugat telah setuju untuk mengalihkan haknya atas merek "Viper" Tergugat tersebut dan menyerahkan salinan dari perjanjian pengalihan hak atas merek yang telah ditandatangani oleh Tergugat;

Adapun pihak yang menerima pengalihan hak berdasarkan perjanjian pengalihan hak atas merek tersebut adalah Dongguan Viper *Cleaning Equipment Co., Ltd.*;

35. Bahwa untuk tujuan pencatatan dari perjanjian pengalihan hak atas merek "Viper" Tergugat tersebut pada kantor Turut Tergugat, Penggugat selanjutnya meminta kepada Tergugat agar segera menyerahkan dokumen asli dari perjanjian tersebut. Namun ternyata Tergugat tidak memberikan dokumen asli dari perjanjian pengalihan hak yang dimaksud, sehingga pencatatan pengalihan hak atas merek pada kantor Turut Tergugat tidak dapat dilakukan;
36. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010, kuasa hukum dari Dongguan Viper *Cleaning Equipment Co., Ltd.* di Indonesia, yaitu kantor hukum AMR *Partnership*, telah meminta kepada Tergugat agar segera menyerahkan dokumen asli dari perjanjian pengalihan hak atas merek "Viper" Tergugat;
37. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2013, Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat dan menyatakan bahwa:
- (i) Hubungan distributor antara Penggugat atau Dongguan Viper *Cleaning Equipment Co., Ltd.* dengan Tergugat telah berakhir; dan
 - (ii) Meminta agar Tergugat segera menyerahkan asli dari Perjanjian Pengalihan hak atas merek "Viper" Tergugat untuk keperluan pencatatan di kantor Turut Tergugat;

Surat tertanggal 22 Mei 2013 tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat sebagaimana dapat dibuktikan melalui cap perusahaan PT Matra Duta pada tanda terima surat tersebut;

Adapun kutipan yang relevan dari surat tertanggal 22 Mei 2013 tersebut adalah sebagai berikut;

"Sebagaimana yang anda ketahui, anda telah menandatangani Akta Pengalihan Hak di Tahun 2009;

Sudah ada lagi hubungan kerjasama antara *nifisk-advance A/S* atau Dongguan Viper *Cleaning Equipment Co., Ltd.* dan PT Matra Duta, dan sejak anda secara *de facto* mengalihkan pendaftaran merek Viper dan lukisan daftar Nomor IDM000064748 kepada kami di Tahun 2009 (sebagaimana Akta Pengalihan Hak terlampir), anda sudah tidak berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menjual produk "mesin pembersih" dengan merek "Viper" di Indonesia (dan dimanapun juga). "mesin pembersih" termasuk yang dilindungi oleh pendaftaran merek "Viper dan lukisan" tersebut di atas;

Kami masih memerlukan dokumen asli dan Akta Pengalihan Hak tersebut agar kami dapat mencatatkan perubahan kepemilikan merek Viper dan lukisan daftar Nomor IDM00064748 yang kini telah menjadi milik kami. Karenanya kami meminta anda untuk mengirimkan segera dokumen asli tersebut, atau menyetujui untuk menandatangani dokumen terlampir sekali lagi berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia";

38. Bahwa seluruh korespondensi di atas telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengambil segala upaya hukum yang rasional untuk meminta Tergugat mengalihkan kepemilikan merek "Viper". Namun ternyata Tergugat memang tidak memiliki itikad tidak baik untuk mengalihkan merek tersebut dan bermaksud untuk tetap menggunakannya di Indonesia atau patut diduga untuk menghalangi Penggugat melanjutkan usahanya di Indonesia;
39. Bahwa sesuai ketentuan dari Pasal 6 septies Paris Convention yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual property Organization, telah menyatakan secara tegas bahwa:
- (1) *If the agent or representative of the person who is the proprietor of a mark in one of the countries of the Union applies, without such proprietor's authorization, for the registration of the mark in his own name, in one or more countries of the Union, the proprietor shall be entitled to oppose the registration applied for or demand its cancellation or, if the law of the country so allows, the assignment in his favor of the said registration, unless such agent or representative justifies his action;*
 - (2) *The proprietor of the mark shall, subject to the provisions of paragraph (1), above, be entitled to oppose the use of his mark by his agent or representative if he has not authorized such use;*
 - (3) *Domestic legislation may provide an equitable time limit within which the proprietor of a mark must exercise the rights provided for in this article;*

Adapun terjemahan bebas dari Pasal 6 septies Paris Convention tersebut

Halaman 19 dari 40 hal. Put. Nomor 790 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)



adalah sebagai berikut:

- (1) Jika seorang agen atau perwakilan atas pemilik merek pada salah satu negara anggota uni ini berlaku, tanpa izin dari pemilik merek tersebut, telah melakukan pendaftaran merek atas namanya sendiri, pada satu atau lebih negara-negara anggota uni ini, maka pemilik sah atas merek berhak untuk menentang pendaftaran merek tersebut atau meminta pembatalan atasnya atau, jika hukum negara tersebut memperbolehkan, melakukan pengalihan hak merek tersebut padanya, kecuali tindakan agen atau perwakilan tersebut memang dibenarkan;
- (2) Pemilik sah atas merek harus, yang menjadi subjek ketentuan paragraf (1) di atas, berhak untuk menentang penggunaan mereknya oleh agen atau perwakilannya jika dia tidak memiliki kewenangan penggunaan merek tersebut;

- (3) Legislasi domestik dapat memberikan batas waktu yang adil dimana pemilik merek harus melaksanakan haknya yang diatur pada pasal ini;

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 septies dari Paris Convention yang dimaksud di atas, maka jelas bahwa seorang distributor yang telah mendaftarkan suatu merek, maka distributor tersebut haruslah mengalihkan merek tersebut ketika diminta oleh pemilik merek yang sah;

Dengan mengacu kepada seluruh uraian di atas maka sudah seharusnya Tergugat mengalihkan merek "Viper" Tergugat yang telah didaftarkan kepada Penggugat tanpa perlu melalui proses yang berlarut-larut karena hal mengenai kepemilikan sah atas merek tersebut sudah jelas diatur pada Paris Convention;

Tentang Itikad Tidak Baik Tergugat

40. Bahwa ketentuan penjelasan Pasal 4 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, menyatakan 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..."

41. Bahwa, untuk lebih jelasnya dugaan adanya itikad tidak baik dari Tergugat dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek "Viper" Tergugat tanpa adanva izin dari Penggugat;



- b. Bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek "Viper" Tergugat tersebut justru ketika Tergugat masih menjadi distributor dari produk-produk dengan merek "viper" di Indonesia;
 - c. Bahwa Tergugat telah berulang kali diminta secara kekeluargaan untuk mengalihkan merek "Viper" Tergugat tersebut. Namun ternyata Tergugat tidak pernah berniat untuk mengalihkan merek "viper" tersebut;
 - d. Bahwa Tergugat masih tetap mempergunakan dan memperdagangkan merek "Viper" Tergugat meskipun secara jelas memahami bahwa merek "Viper" Tergugat tersebut adalah milik Penggugat yang sedang diupayakan pengalihan haknya oleh Penggugat;
 - e. Bahwa merek "Viper" Tergugat dengan merek "Viper" milik Penggugat memiliki persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya tidaknya pada pokoknya;
 - f. Bahwa Tergugat telah menandatangani perjanjian pengalihan hak atas merek "Viper" Tergugat yang terdaftar di Indonesia dengan nama Tergugat kepada Penggugat namun tidak pernah menyerahkan dokumen asli perjanjian pengalihan yang telah ditandatangani tersebut kepada Penggugat meskipun Tergugat mengetahui jika dokumen asli Perjanjian Pengalihan tersebut adalah syarat mutlak dalam proses pencatatan pengalihan hak di Kantor Turut Tergugat;
 - g. Bahwa Tergugat tetap memperpanjang kepemilikan merek "Viper" Tergugat di Kantor Turut Tergugat meskipun Tergugat secara jelas memahami jika hubungan bisnis antara Tergugat dan Penggugat telah lama berakhir. Hal ini mengindikasikan jika Tergugat menunggu kesempatan untuk menghalangi usaha bisnis Penggugat ataupun untuk mengambil keuntungan dari Penggugat;
42. Bahwa selanjutnya, dapat dilihat bahwa kata ataupun penamaan "Viper" adalah bukan kata ataupun penamaan yang berasal dari Bahasa Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa merek "Viper" Tergugat pada dasarnya adalah tiruan dari keterkenalan merek "Viper" milik Penggugat. Dari seluruh kemungkinan penggunaan kombinasi huruf yang ada untuk digunakan sebagai merek, Tergugat sengaja memilih kombinasi kata "Viper" dan lingkaran oval berwarna merah yang telah terkenal sebagai merek milik Penggugat;
43. Bahwa Mahkamah Agung di dalam yurisprudensi-yurisprudensinya yang telah berkekuatan hukum tetap juga telah memberikan himbauan bahwa pengusaha nasional yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia



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

44. Bahwa seluruh uraian di atas telah membuktikan secara sempurna adanya itikad tidak baik dari Tergugat dengan mendaftarkan merek "Viper" Tergugat di kantor Turut Tergugat. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah apabila Majelis Hakim di dalam perkara *a quo* membatalkan merek "Viper" Tergugat karena merek tersebut telah didaftarkan dengan itikad tidak baik;

Lembaga Pengadilan Di Indonesia Telah Mengakui Adanya Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik Oleh Distributor

45. Bahwa keadaan distributor atau agen mendaftarkan merek milik orang lain adalah suatu perkara yang telah dikenal di dalam ranah hukum di Indonesia. Pengadilan Indonesia telah berulang kali menghadapi kasus yang sama dan dalam tiap-tiap kasus tersebut, Pengadilan mampu melihat secara adil adanya itikad tidak baik dari distributor atau agen tersebut dengan melakukan pendaftaran merek tersebut;

46. Bahwa salah satu Yurisprudensi yang relevan adalah perkara Pembatalan Merek Nomor 55/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Putusan Kasasi Nomor 222K/Pdt.Sus-HKI/2014 antara Aik Cheong *coffee roaster* SDN BHD sebagai Penggugat melawan Tan Tjui Khua sebagai Tergugat;

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pendaftaran merek "Aik Cheong" milik Tergugat didasari adanya itikad tidak baik";

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek "Aik Cheong" kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Tergugat menaetaahui bahwa Penggugat telah memiliki merek "Aik Cheong" yana telah terdaftar di Malaysia dan Aik Cheong selain merupakan merek dagang iuga merupakan nama perusahaan Penggugat (Aik Cheong *Coffee Roaster* SDN BHD) sedangkan Tergugat selaku distributor dan importir dari produk Penggugat mendaftarkan merek "Aik Cheong" tanpa adanva persetujuan dari Penggugat;

'Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti pendaftaran merek "Aik Cheong" milik Tergugat Daftar Nomor IDM000064966 tanggal 10 Februari 2006 untuk kelas barang/jasa 30 atas nama Tergugat diajukan dengan itikad tidak baik, maka beralasan hukum untuk dibatalkan";

Bahwa Putusan *Judex Facti* di atas selanjutnya diperkuat oleh putusan Majelis Hakim pada tingkat kasasi, dengan salah satu pertimbangan hukum sebagaimana berikut:

"Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 15 Januari 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Februari 2014 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini ternyata *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Terbukti pendaftaran merek "Aik Cheong" yang terdaftar dengan Nomor IDM000064966 yang dilakukan oleh Tergugat denaan dasar itikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya denaan merek dagang "Aik Cheong" milik Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat;

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

Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan bahwa Tergugat sebagai distributor yang beritikad tidak baik adalah sebagai berikut:

- Tergugat menaetaahui bahwa Penggugat telah memiliki merek "Aik Cheong" yang telah terdaftar di Malaysia;
- Aik Cheong selain merupakan merek dagang juga merupakan nama perusahaan Penggugat (Aik Cheong *Coffee Roaster* SDN BHD);
- Tergugat selaku distributor dan importir dari produk Penggugat mendaftarkan merek "Aik Cheong" tanpa adanya persetujuan dari Penggugat;
- Pendaftaran merek "Aik Cheong" yang terdaftar dengan Nomor IDM000064966 yang dilakukan oleh Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang "Aik Cheong" milik Penggugat;

Bahwa, jika hal tersebut diaplikasikan kepada kasus antara Penggugat dan

Halaman 23 dari 40 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Tergugat maka dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat sepatutnya mengetahui jika merek "Viper" adalah milik Penggugat karena Penggugat memiliki pendaftaran merek "Viper" di berbagai negara di dunia dan bahwa Penggugat lah yang memproduksi produk-produk barang dengan menggunakan merek "Viper" tersebut;
- b. Bahwa Tergugat selaku distributor dari produk Penggugat mendaftarkan merek "Viper" Tergugat tanpa adanya persetujuan dari Penggugat. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai korespondensi antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya menyatakan keberatan atas pendaftaran merek "Viper" Tergugat, sekaligus meminta Tergugat untuk mengembalikan merek "Viper" Tergugat kepada Penggugat;

47. Bahwa selain dari perkara perkara Pembatalan Merek Nomor 55/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Putusan Kasasi Nomor 222K/Pdt.Sus-HKI/2014 tersebut di atas, Lembaga Pengadilan Indonesia di dalam berbagai kasus pembatalan merek juga telah menyatakan bahwa pendaftaran merek oleh Distributor di Indonesia yang tidak memperoleh persetujuan dari pemilik merek yang sebenarnya, maka pendaftaran tersebut harus dinyatakan sebagai pendaftaran dengan itikad tidak baik. Perkara lain yang dimaksud adalah Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 426PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1994 dalam perkara antara Giordano Limited ("Giordano") melawan Woe Budi Hermanto yang mengandung beberapa prinsip perlindungan terhadap merek, sebagai berikut:

1. Seseorang berkewajiban untuk menegakkan prinsip dan iklim perdagangan bebas dan persaingan bebas. Kondisi dan iklim yang sehat dalam perdagangan hanya dapat tercapai manakala semua bangsa menghormati pemilik atau pemegang hak baik pada pasar domestik maupun pada pasar internasional terlepas darimana asal barang itu. Oleh sebab itu siapa saja dilarang melakukan persaingan curang (*unfair competition*), dengan melakukan upaya apa saja (tiruan, reproduksi, terjemahan) terhadap merek orang lain yang dapat mengelabui masyarakat;
2. Semua tindakan "mengelabui" dan membingungkan terhadap sebuah merek yang pada akhirnya akan membahayakan dan merugikan baik untuk pemilik atau pemegang hak dan masyarakat konsumen haruslah dianggap dan dikualifir sebagai "pelanggaran dengan sengaja" dan "perbuatan" memperkaya diri secara tidak sehat atau "*unjust*



enrichment";

3. Sebuah merek menunjukkan adanya *goodwill* (itikad baik) yang mengandung adanya nilai-nilai moral, materiil, dan komersial. Dengan demikian *goodwill* yang melekat pada merek adalah suatu bentuk kebendaan yang menerbitkan akibat-akibat hukum sebagai berikut:

- Setiap merek harus diakui sebagai bentuk kebendaan yang harus dilindungi oleh masyarakat dan penguasa;
- Setiap pemegang hak yang eksklusif dan berhak untuk menikmati hak tersebut;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim di dalam perkara *a quo* untuk membatalkan merek "Viper" Tergugat karena jelas bahwa seluruh yurisprudensi telah mengakui bahwa setiap merek yang didaftarkan oleh distributor dan pendaftaran tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik merek yang sebenarnya, maka pendaftaran merek tersebut adalah pendaftaran dengan itikad tidak baik;

Tentang Persamaan Antara Merek Tergugat Dengan Merek Terkenal Milik Penggugat

48. Bahwa, penjelasan Pasal 6 ayat (1) (a) dari Undang Undang Merek menyebutkan 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 atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

49. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) (a) Undang Undang Merek tersebut di atas, dapat dipahami bahwa "unsur-unsur yang menonjol" terhadap suatu merek menjadi faktor utama dalam menentukan suatu persamaan antara suatu merek dengan merek lainnya;

50. Bahwa, setelah unsur-unsur utama yang menonjol dapat ditentukan, maka yang perlu diperhatikan kemudian adalah cara menganalisa persamaan antara merek yang bersangkutan dengan merek pembandingnya. Sehubungan analisa persamaan antara merek bersangkutan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya di bawah Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika:

- Persamaan bentuk (*similarity of form*);



- Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
- Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
- Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
- Persamaan bunyi (*sound similarity*);
- Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); atau
- Persamaan penampilan (*similarity in appearance*);



51. Berdasarkan ketentuan Undang Undang Merek dan Yurisprudensi tersebut di atas, Penggugat telah menganalisa merek "Viper" Tergugat dan meyakini bahwa merek "viper" Tergugat yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* memiliki persamaan secara keseluruhan atau setidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek "Viper" milik Penggugat;

Adapun analisa komprehensif dari persamaan tersebut dapat diuraikan pada butir berikut dari gugatan Penggugat;

Bahwa unsur-unsur utama di dalam merek "Viper" Tergugat terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Penggunaan desain lingkaran berbentuk oval dan menggunakan berwarna merah;
- Penggunaan lima huruf dalam bentuk kapital dan membentuk kata "Viper"; dan
- Desain oval berwarna merah senantiasa ditempatkan di belakang kata "Viper";

52. Bahwa, perbandingan antara merek "Viper" Tergugat dengan merek "Viper" milik Penggugat, adalah sebagai berikut:

Merek "Viper" milik Penggugat	Merek "viper" Tergugat
	

53. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut di atas adalah sangat identik, antara lain:

a. Persamaan unsur utama yang membentuk merek-merek tersebut;

Bahwa, adanya unsur kata "Viper" dalam huruf kapital dan dipadukan dengan desain lingkaran oval berwarna merah pada Merek "Viper" Tergugat tersebut, nyata dan jelas memiliki persamaan pada



keseluruhannya atau setidaknya pada pokoknya dengan dengan merek "Viper" milik Penggugat, karena merek-merek tersebut sama-sama menggunakan:

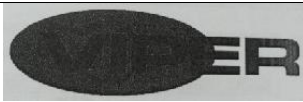

- 1) Desain lingkaran berbentuk oval dan berwarna merah;
 - 2) Paduan lima huruf dalam bentuk kapital dan membentuk kata "Viper";
dan
 - 3) Penempatan desain oval berwarna merah di belakang kata "Viper"
- Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen.

- b. Persamaan tampilan yang membentuk merek-merek tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya;

Bahwa, dari tabel perbandingan di atas, dan dengan mengingat adanya persamaan pada bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen, maka terlihat jelas bahwa dalam perspektif persamaan pada tampilan, maka merek "Viper" Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek "Viper" milik Penggugat;

- c. Persamaan bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya;

Persamaan-persamaan tersebut di atas juga menunjukkan bahwa bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya ;

	Merek "VIPER" Penggugat	Merek "VIPER" Tergugat
Persamaan Label		
Elemen/bunyi ucapan	V-I-P-E-R [VIPER]	V-I-P-E-R [VIPER]
Persamaan bunyi dan ucapan	Dibaca : "Viper"	Dibaca : "Viper"
Unsur kata "Viper" sebagai unsur pokok yang dominan akan terbaca identik yaitu "Viper"		

- d. Persamaan kelas barang dan jenis barang. yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di kelas tujuh;

Jenis barang yang terdapat pada merek "Viper" Tergugat memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada merek "Viper" milik Penggugat, terutama untuk jenis barang mesin penyedot debu (*vacuum cleaner*). Berikut adalah tabel perbandingan jenis barang milik Penggugat dan jenis barang milik Tergugat;

	Merek "Viper" Penggugat	Merek "Viper" Tergugat
Persamaan kelas barang		
Persamaan jenis barang	Mesin dan peralatan mesin, mesin pembersih, termasuk penyedot kotoran, instalasi penyedot kotoran terpusat, aparatus penghisap (penyedot kotoran) untuk membuang debu, penyedot kotoran basah dan kering, penyedot kotoran untuk cairan, pembersih jelaga, pemisah debu, penyedot kotoran khusus untuk keperluan industri, pedengkapan aplikasi penyedot untuk mesin kompleks, alat pengangkut pneumatik (mesin); penyedot kotoran untuk keperluan rumah tangga, perlengkapan penyedot tetap, mesin pembersih lantai, mesin kompleks	"Mesin/alat-alat cleaning yaitu mesin-mesin pembersih lantai, mesin pemoles lantai (<i>high speed polishing machine</i>), mesin pembersih debu/pengering lantai (<i>water and dust collector</i>), <i>vaccum cleaner</i> , mesin blower/pengering lantai (<i>floor blower</i>), mesin penyikat lantai (<i>scrubber</i>)"

Halaman 28 dari 40 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2016



	untuk mencuci dan mengeringkan permukaan, mesin pembersih karpet, pemoles lantai pada tempat industri, penyapu lantai, mesin penghembus (<i>blower</i>) dengan satu tahap dan tiga tahap; kantong penyedot kotoran, selang penyedot kotoran, alat yang melekat pada penyedot kotoran untuk menyebarkan parfum dan disinfektan, bagian dan aksesoris untuk barang-barang tersebut di atas (tidak termasuk dalam kelas lain), yaitu saringan untuk penyedot kotoran dan mesin pembersih (tidak termasuk dalam kelas lain)	
--	---	--

Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti secara meyakinkan bahwa merek "Viper" Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya atas pada pokoknya dalam hal bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, tampilan, bunyi dan ucapan dengan Merek "Viper" milik Penggugat;

54. Bahwa, Penggugat menilai adanya persamaan antara merek "Viper" Tergugat dengan merek "Viper" Penggugat akan menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen maupun khalayak ramai mengenai asal usul dari produk dengan menggunakan merek 'viper" Tergugat dengan mengira bahwa produk dengan merek "Viper" Tergugat tersebut berasal dari Penggugat atau mengira bahwa Tergugat memiliki hubungan bisnis



dengan Penggugat, padahal di dalam kenyataannya Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat untuk mendaftarkan ataupun menggunakan Merek "Viper";

55. Bahwa, dengan melihat adanya persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara merek "Viper" Tergugat dengan merek "Viper" milik Penggugat, maka Penggugat berpendapat bahwa sudah seharusnya pendaftaran merek "Viper" Tergugat dibatalkan pendaftarannya atau tidak dapat terdaftar di dalam daftar umum merek pada kantor Turut Tergugat dan oleh karenanya harusnya dibatalkan dari dalam daftar umum merek atas dasar Pasal 68 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 4 Undang Undang Merek yaitu karena didaftar dengan itikad tidak baik dan mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan pendaftaran merek "Viper" Tergugat dari daftar umum merek pada kantor Turut Tergugat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) *juncto* Pasal 4 Undang Undang merek, merek "Viper" Tergugat harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena merek "Viper" Tergugat diajukan pendaftarannya atas dasar itikad tidak baik;

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

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek "Viper" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000064748 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "Viper" milik Penggugat;
3. Menyatakan merek "Viper" milik Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000064748 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
4. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek "Viper" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000064748;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "Viper" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000064748, dengan cara mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Gugatan daluarsa
 - 2.1. Bahwa merek Viper, Kelas 7 atas nama Tergugat telah terdaftar pada Direktorat Merek dengan Nomor Daftar IDM000064748, tanggal 7 Juli 2004 (*filling date*) dan telah diperpanjang sejak tanggal 7 Juli 2014;
 - 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek menyatakan "gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek";
 - 2.3. Bahwa sedangkan gugatan Penggugat di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di bawah register Nomor 61/Pdt-Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst., pada tanggal 1 Oktober 2015;
 - 2.4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* telah daluarsa, oleh karena itu patutlah kiranya yang mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Mohon bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 012 K/N/Haki/2002 tanggal 3 September 2002;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 14 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek "Viper" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000064748 memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Merek "Viper" milik Penggugat;
3. Menyatakan merek "Viper" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000064748 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
4. Menyatakan batal pendaftaran "Viper" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000064748;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan

Halaman 31 dari 40 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran merek "Viper" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000064748, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 14 Maret 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10 K/Pdt.Sus-HKI/2016/PN Niaga Jkt.Pst. *juncto* 61/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 April 2016;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat dan Turut Tergugat masing masing pada tanggal 25 April 2016 dan 15 April 2016, kemudian Termohon/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Mei 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:

Keberatan Kesatu:

1. Bahwa merek Viper, kelas tujuh atas nama Tergugat telah terdaftar pada Direktorat Merek dengan Nomor Daftar IDM 000064748, tanggal 7 Juli 2004 (*filling date*) dan telah diperpanjang sejak tanggal 7 Juli 2014;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek menyatakan "gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek";

Halaman 32 dari 40 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sedangkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di bawah register Nomor 61/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst., pada tanggal 1 Oktober 2015;
4. Bahwa dengan demikian gugatan Termohon Kasasi/Penggugat *a quo* telah daluarsa, oleh karena itu patutlah kiranya bila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Mohon bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 012 K/N/Haki/2002 tanggal 3 September 2002;
5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan merek Pemohon Kasasi didaftar atas itikad tidak baik adalah sangat tidak masuk akal karena Pemohon Kasasi sebagai warga Negara Indonesia telah terlebih dahulu mendaftarkannya pada Turut Termohon Kasasi pada Tahun 2004, sebelum Termohon Kasasi menjadi pemilik (dengan cara jual beli) pada Tahun 2007;
6. Bahwa pada Tahun 2004, Pemohon Kasasi tidak Pernah bekerja sama dengan siapapun dan Pemohon Kasasi bukan lah distributor serta pada Tahun 2004 di Indonesia tidak ada satupun yang memiliki hak atas merek Viper selain Pemohon Kasasi;
7. Bahwa dengan demikian sangat jelas dan tegas Pemohon Kasasi adalah satu-satunya pemilik hak atas merek Viper di Indonesia bahkan diseluruh kawasan asia Pemohon Kasasi adalah satu-satunya, serta tidak pernah kenal dengan penguasa atau perusahaan manapun diseantero dunia. Oleh karena itu Pemohon Kasasi sebagai warga Negara Indonesia yang selama 12 (dua belas) tahun telah merintis dengan seluruh daya dan upaya :dengan bersimbah peluh dan darah” mohon kehadiran Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk melindungi warga Negara Indonesia dan mengadili dengan amanah menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst., pada tanggal 14 Maret 2016 dan kemudian dengan mengadili sendiri dengan memberi putusan menyatakan tidak dapat diterima karena telah kadaluarsa;

Keberata Kedua:

1. Merek Viper yang dklaim oleh Termohon Kasasi/ Penggugat adalah bukan merek terkenal di Indonesia, karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana telah menegaskan kriteria merek terkenal, antara lain yaitu: memperhatikan “pengetahuan umum masyarakat

Halaman 33 dari 40 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Indonesia” mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan di Indonesia dan memperhatikan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran di Indonesia. Keberadaan kriteria pengetahuan masyarakat Indonesia sangatlah penting dan merupakan *conditio sine quanon* (syarat mutlak) dimana agar merek tersebut dikenal luas oleh masyarakat Indonesia;

2. Lebih jauh Termohon Kasasi/Penggugat mengklaim merek Viper merupakan merek terkenal secara internasional, namun ironisnya di Amerika Serikat (USA) banyak pendaftaran merek dengan menggunakan kata “Viper” dan bukan atas nama Termohon Kasasi/Penggugat, antara lain merek Viper, merek Viper Room, merek Vipers, merek Pit Viper, dan Merek Viper 640. Oleh karena itu, bagaimana mungkin merek Viper atas nama Termohon Kasasi/ Penggugat dapat dilindungi sebagai merek Terkenal, apabila diluar negeri pun keterkenalan Merek dimaksud sangat relatif, karena ternyata pihak lain dapat mendaftarkan Merek yang menggunakan kata Viper;
3. Terlebih-lebih lagi, merek Viper yang diklaim Termohon Kasasi/Penggugat sama sekali tidak memenuhi unsur “pengetahuan umum masyarakat Indonesia mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan”, karena faktanya masyarakat Indonesia sangat banyak yang tidak mengenai merek Viper *a quo* di Indonesia, mengingat tidak adanya promosi yang gencar dan besar dari Termohon Kasasi/Penggugat atas merek Viper tersebut di Indonesia dalam bidang usaha yang bersangkutan, sehingga praktis merek VIPER Termohon Kasasi/Penggugat *a quo* tidak dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena tidak memiliki reputasi yang tinggi (*higher reputation*) dan tidak memiliki ikatan *mythos* (*mythia context*) dengan masyarakat luas di Indonesia;
4. Justru secara *a contrario*, Pemohon Kasasi/Tergugatlah yang telah bersusah payah mengangkat *brand image* dari merek Viper di Indonesia dengan cara:
 - 4.1. Mendaftarkan pertama kali (*first to file*) pada Turut Tergugat (*in casu* Direktorat Merek Republik Indonesia) atas merek Viper, Daftar Nomor IDM000064748 tanggal 7 Juli 2004, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 7, dan telah diperpanjang sejak tanggal 7 Juli 2014;
 - 4.2. Menggunakan merek tersebut pertama kali di Indonesia (*first to use*) untuk barang mesin/alat-alat *cleaning* yaitu mesin-mesin pembersih lantai, mesin pemoles lantai, mesin pembersih debu/pengering lantai, *vaccum cleaner*, mesin *blower*/pengering lantai, mesin penyikat lantai,



setidaknya sejak Tahun 2004. Dimana sejak Tahun 2004 melalui penggunaan pertama kali dan dilakukannya promosi terus menerus oleh Tergugat kepada masyarakat Indonesia, sehingga secara perlahan-lahan usaha Tergugat dengan menggunakan Merek Viper + Logo menjadi dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Jadi dikenalnya merek tersebut dalam jenis barang yang bersangkutan di Indonesia adalah merupakan "jerih payah Tergugat" yang dipupuk bertahun-tahun lamanya dengan cucuran keringat dan biaya yang sangat besar. Sehingga sangatlah "tidak adil" apabila tiba-tiba Termohon Kasasi/Penggugat hendak mengambil alih merek-merek terdaftar milik Tergugat tersebut dengan mendalilkan seakan-akan merek Viper Termohon Kasasi/Penggugat adalah merek terkenal (*wellknown mark*) -*quod non*;

- 4.3. Menyerap ratusan tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang sejalan dengan program pemerintah untuk mengatasi tingginya tingkat pengangguran di Indonesia;
- 4.4. Keberadaan bisnis Tergugat dalam rangka penggunaan merek terdaftar yakni merek Viper + Logo untuk barang mesin/alat-alat *cleaning*, telah memberikan sumbangan pendapatan kepada pemerintah Indonesia, sehingga telah nyata-nyata memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi negara untuk kesejahteraan rakyatnya;
- 4.5. Mohon perhatian yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. agar tidak terkecoh oleh dalil-dalil Termohon Kasasi/Penggugat, bahwa "tidak semua merek asing adalah merek terkenal" dan "merek yang superior", karena pada dasarnya eksistensi Konvensi Paris dan persetujuan Trips menganut asas "National Treatment" (*in casu* prinsip teritorialitas) dimana seluruh ketentuan peraturan mengenai Hak Merek yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggota Konvensi Paris haruslah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tatanan hukum yang berlaku di negara-negara dimana merek jasa/dagang tersebut akan diperdagangkan;
- 4.6. Konsekwensi logis dari prinsip National Treatment tersebut, yaitu pemilik merek asing harus tunduk dengan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku pada suatu negara dimana mereknya akan digunakan/diperdagangkan;
Perlindungan hukum atas merek asing mempunyai kedudukan yang sama dengan merek local. Sanksi hukum atas merek asing juga



mempunyai kedudukan yang sama dengan merek local. Standarisasi yang dipergunakan dalam menentukan suatu ukuran adalah ketentuan yang berlaku pada Negara yang dituju. Dengan demikian *mutatis mutandis* merek Viper Termohon Kasasi/Penggugat haruslah tunduk dan mematuhi ketentuan-ketentuan sistem hukum pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia, yaitu “*first to file*”;

4.7. Bahwa adapun sistem konstitutif (*first to file*) atas pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan, “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”. Pasal tersebut mengandung arti, antara lain; sistem konstitutif ditegakkan atas asas “*prior in tempora nelior in jure*” (pendaftaran pertama berhak mendapatkan perlindungan hukum). Asas konstitutif ini disebut pula sebagai “*the first to file principle*”;

5. Selaras pula dengan ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan, “merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang”;

Dalam perkembangannya sistem konstitutif ini sejalan pula dengan model *law for developing countries on marks trade names and acts of unfair competition*, dimana tercantum dalam 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*”;

6. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru yang diterbitkan PT Media Pustaka Phoenix Jakarta, arti kata “terkenal” adalah berasal dari kata “kenal” yang artinya “tahu”, sedangkan kata “terkenal” sendiri artinya “sangat diketahui orang banyak”. Dengan demikian keberadaan merek terkenal dapat diartikan sebagai merek yang sangat diketahui oleh masyarakat luas di Indonesia (*in casu* bukan hanya dikenal di luar negeri). Oleh karena tidak terdapat fakta promosi yang gencar dan besar dari merek Viper Termohon Kasasi/Penggugat, baik promosi melalui media elektronik ataupun media cetak, maka praktis .Merek Viper Termohon Kasasi/Penggugat tidak dikenal luas oleh masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sehingga menjadikan merek tersebut bukan merupakan merek terkenal;

7. Selain dari pada itu, apabila kita melihat data-data pada buku daftar merek terkenal yang diterbitkan oleh Direktorat Merek Tahun 2004 dan 2005, tidak terdapat merek Viper Termohon Kasasi/ Penggugat sebagai merek terkenal;
8. Bahwa mengingat sistem hukum di Indonesia menganut sistem continental bukan sistem *anglo saxon*, sehingga tidak berlaku "*asas stare decisis*" dimana putusan atas perkara *a quo* tidak terikat secara mutlak dengan perkara sebelumnya;
9. Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Tergugat:
 - 9.1. Merek Viper + Logo atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat adalah merupakan merek barang, begitu pula merek Viper yang diklaim Termohon Kasasi/Penggugat adalah juga merek barang. Keberadaan merek barang yang memiliki *main brand* yang sama namun terdapat bentuk huruf atau logo yang membedakannya maka merek-merek tersebut dianggap berbeda karena memiliki daya pembeda (*distinctive power*);
 - 9.2. Merujuk pada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982 yang menyebutkan "penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total (total indruk), bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek", artinya apabila masih terdapat daya pembeda pada merek-merek tersebut maka dapat dianggap tidak memiliki persamaan pada pokoknya, seperti halnya antara merek Viper atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat dengan merek Viper yang diklaim Termohon Kasasi/Penggugat. Sejatinya masyarakat Indonesia tidak akan terkecoh/keliru untuk membedakan antara merek-merek Pemohon Kasasi/Tergugat terdaftar dengan merek Termohon Kasasi/Penggugat, mengingat tingkat pendidikan di Indonesia sudah semakin tinggi dan masyarakat luas sudah semakin cerdas untuk memilih jasa yang dikehendaknya. Mohon yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. perhatikan tampilan etiket merek Pemohon Kasasi/Tergugat dengan merek Termohon Kasasi /Penggugat;

Halaman 37 dari 40 hal. Put. Nomor 790 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

10. Mengacu pada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1992 telah memberikan kriteria bahwa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah apabila memiliki persamaan bentuk, komposisi, unsur elemen, bunyi pengucapan dan penampilan;
11. Selain itu, oleh karena faktanya merek Viper Termohon Kasasi/Penggugat bukan merupakan merek terkenal, oleh karena itu tidak pada tempatnya Pemohon Kasasi memiliki suatu itikad tidak baik dengan mendaftarkan milik Termohon Kasasi, melainkan sebelum diajukannya gugatan oleh Termohon Kasasi, sejak Tahun 2004, Pemohon Kasasi sudah mendaftarkan merek tersebut dan Pemohon Kasasi beniaga atau berdagang dengan merek tersebut di Indonesia dan sudah berlangsung 12 (dua belas) tahun;
12. Dengan demikian Pemohon Kasasi mohon kehadiran Bapak ketua Mahkamah Agung berkenan untuk mengadili sendiri dengan memberikan putusan yakni membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pid.SUs-Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 14 Maret 2016 dan kemudian dengan mengadili sendiri dengan member putusan menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

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

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Maret 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat di benarkan, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata merek "Viper" milik Tergugat memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek "Viper" milik Penggugat, sehingga pendaftaran merek milik Termohon Keberatan tidak dilakukan dengan itikad baik, karena dapat menyesatkan masyarakat pada umumnya;

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,

Halaman 38 dari 40 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AGUNG SINDORO tersebut harus ditolak;

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

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

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AGUNG SINDORO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

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

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

ttd

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

Halaman 39 dari 40 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2016



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

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp4.989.000,00 +</u>
Jumlah :	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002