



P U T U S A N

No. 522 K/Pdt/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HARRY SUDJONO, bertempat tinggal di Jalan Kramat II No. 2 B RT.009/07, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Richard Panjaitan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pintu Air 19, Jakarta Pusat, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

melawan :

LIONG HENG GIP, bertempat tinggal di Jalan Muara Karang Blok 1 I S/36 RT.020/002, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

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

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dalam perikatan/perjanjian penyerahan dan pemindahan hak (cessie) pada tanggal 10 April 1997, di mana Tergugat menyerahkan hak-hak kepemilikan merek kepada Penggugat berupa dan atas :

- Etiket merek "Musk by Alyssa Ashley Hand & Body Moisturizer" untuk jenis barang/jasa dalam kelas 3 (tiga), yaitu jenis barang kosmetika, krim kulit untuk tangan dan untuk badan ;
- Etiket merek "Musk by Alyssa Ashley" untuk jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa dalam kelas 3 (tiga), yaitu jenis barang minyak rambut, minyak wangi, bedak wangi, krim muka, krim kulit, cat rambut, cat bibir, cat alis, cat kuku, kertas tissue wangi basah, semir rambut, semir sepatu, obat keriting rambut, shampo, tapal gigi, sabun wangi, sabun cuci dan sabun cair ;

- Etiket merek "Alyssa Ashley" untuk jenis barang-barang dalam kelas 3 yaitu jenis barang minyak rambut, minyak wangi, bedak wangi, krim muka, krim

kulit, cat rambut, cat bibir, cat alis, cat kuku, kertas tissue wangi basah, semir rambut, semir sepatu, obat keriting rambut, shampo, tapal gigi, sabun wangi, sabun cuci dan sabun cair ;

bahwa perikatan/perjanjian penyerahan dan pemindahan hak (cessie) pada tanggal 10 April 1997 di atas telah dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani para pihak yang mampu berbuat atas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan karenanya perikatan/perjanjian tersebut sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana diatur dalam dan menurut Pasal 1338 KUH Perdata ;

bahwa sebelum Penggugat setuju dan menandatangani perikatan/ perjanjian sebagaimana di atas, Tergugat terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan bahwa Tergugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas merek tersebut dan telah terdaftar pada dahulu Departemen Kehakiman Republik Indonesia sekarang Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Patent dan Merek, masing-masing yaitu badan dan tangan pada tanggal 25 Oktober 1989 No. 254935 dan untuk minyak wangi, rambut, dan lain-lain pada tanggal 7 Maret 1990 No. 258639 dan pada tanggal 4 April 1988 No. 232828,

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 522 K/Pdt/2009

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

sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak pernah dialihkan kepada pihak lainnya selain Penggugat sendiri ;

bahwa setelah perikatan/perjanjian penyerahan dan pemindahan hak (cessie) pada tanggal 10 April 1997 dan pada tanggal 23 Desember 1998 ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, maka pada saat itu hak-hak kepemilikan atas merek tersebut beralih kepada Penggugat. Dengan telah beralihnya hak-hak kepemilikan atas merek dimaksud, selanjutnya Penggugat memproduksi dan memasarkan barang jenis kosmetika sesuai peruntukannya dengan menggunakan merek "Musk By Alyssa Ashley Hand & Body Moisturizer" dan "Musk By Alyssa Ashley" serta "Alyssaashley" ke berbagai daerah dan kota di seluruh wilayah Indonesia ;

bahwa selanjutnya mengingat masa berlaku merek akan berakhir setelah 10 (sepuluh) tahun, oleh Penggugat telah memperpanjang masa berlaku merek "Musk By Alyssa Ashley Hand & Body Moisturizer" dan "Musk By Alyssa Ashley" dan "Alyssaashley" guna perlindungan terhadap mendapatkan perlindungan merek terdaftar dan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Cipta, Patent dan Merek telah

diberikan perpanjangan yang sebelumnya No. 254935 dengan nomor perpanjangan 449026 pada tanggal 14 Juni 2000, berlaku 10 tahun sejak 25 Oktober 1999 dan yang No. 258639 dengan nomor perpanjangan 430132 pada tanggal 15 Juli 1999, berlaku 10 tahun sejak 7 Maret 2000 serta No. 232828 dengan nomor perpanjangan 396426, pada tanggal 6 Oktober 1997, berlaku 10 tahun sejak 4 April 1998 ;

bahwa dalam perjalanannya ternyata Penggugat, oleh Harby's Corporation NV melalui kuasa hukum Lubis, Santoso & Maulana, Patent & Law Office, telah menggugat Penggugat yang mengaku sebagai pemilik yang sah atas merek terkenal "Musk By Alyssa Ashley" yang diperoleh berdasarkan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 522 K/Pdt/2009

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

pengalihan hak atas merek dari "Houbigant Inc" pada tahun 1992 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara No. 478/Pdt.G/2000/PN/Jkt.Pst, perkara mana telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri dan pada tingkat kasasi, di mana oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diputus dengan putusan No. 411 K/Pdt/2002 tertanggal 26 Juli 2005 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Harby's Corporation NV dalam hal ini diwakili oleh kuasanya T. Mulya Lubis, Lelyana Y. Santosa, Penasehat Hukum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Maret 2001 No. 478/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan merek dagang Musk by Alyssa Ahsley + Logo, No. Agenda D99-15692, Filing Date : 3 September 1999 milik Penggugat sebagai merek terkenal ;
- Menerima permintaan pendaftaran merek dagang Musk by Alyssa Ashley + Logo, No. Agenda D99-15692, Filing Date : 3 September 1999 milik Penggugat ;
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Merek Musk by Alyssa Ashley + Logo atas nama Penggugat serta mendaftarkannya dalam

Daftar Umum Merek ;

- Menyatakan para Tergugat beritikad buruk dalam mendaftarkan merek Musk by Alyssa Ashley + Logo, Daftar No. 430132 dan merek Alyssaashley, Daftar No. 396426 ;
- Membatalkan pendaftaran merek dagang Musk by Alyssa

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 522 K/Pdt/2009

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

Ashley + Logo, Daftar No. 430132 dan merek Alyssaashley, Daftar No. 396426 atas nama para Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;

- Memerintahkan Turut Tergugat mencatat pembatalan dan mencoret merek Musk by Alyssa Ashley + Logo, Daftar No. 430132 dan merek Alyssaashley, Daftar No. 396426 para Tergugat dalam Berita Resmi Merek Turut Tergugat ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

bahwa dengan adanya putusan tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pengalihan hak atas merek yang diakui milik Tergugat ternyata milik orang lain, sehingga dengan demikian apa yang dialihkan Tergugat tentang merek Musk by Alyssa Ashley dan Alyssaashley sebagaimana perjanjian/perikatan pengalihan hak sebagaimana di atas, dilakukan dengan itikad tidak baik yang bertentangan dengan hukum, perbuatan mana telah dapat dikualifisir sebagai dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang menjual/mengalihkan hak merek secara melawan hukum sebagaimana di atas, maka Penggugat selaku pembeli yang beritikad baik dan telah mengeluarkan dana yang cukup besar sebagai biaya pengalihan hak dan promosi produk, telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang dirinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

1. Hilangnya uang pembelian atas adanya perikatan/perjanjian penyerahan dan pemindahan hak (cessie) yang telah dikeluarkan Penggugat kepada Tergugat tahun 1997 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
2. Hilangnya pendapatan dari keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari hasil penjualan produk sebesar 10% yang diperhitungkan kumulatif sebesar RP 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

Kerugian Immateriil :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 522 K/Pdt/2009

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

Kurangnya kepercayaan user, hilangnya waktu sia-sia dalam mengurus perkara ini dan terganggunya konsentrasi Penggugat dalam menjalankan usahanya

serta tercemarnya nama baik di hadapan rekan bisnis yang tidak dapat dinilai dengan uang namun untuk sempurnanya gugatan ini dan apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;

bahwa untuk menjamin Tergugat melaksanakan isi putusan dan agar gugatan ini tidak ilusoir, mohon dilakukan sita jaminan atas harta Tergugat yang akan kami sampaikan pada saat persidangan ;

bahwa agar Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan patut dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan ;

bahwa karena gugatan ini dibuat berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, mohon putusan serta merta ;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik ;
3. Menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat ;
 - Kerugian materiil biaya pengalihan hak merek Rp 50.000.000,- ;
 - Kerugian materiil dari keuntungan diharapkan Rp 1.000.000.000 ;
 - Kerugian immateriil sebesar Rp

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 522 K/Pdt/2009

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

10.000.000.000,- ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap kali Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

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

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik awal

yang sah atas merek dagang Musk by Alyssa Ashley + Logo (selanjutnya disebut sebagai "merek") khususnya untuk jenis- jenis barang (selanjutnya disebut sebagai "produk") yang termasuk dalam barang kelas 3 dan telah terdaftar pada dahulu Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sekarang Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Patent dan Merek, masing- masing antara lain :

- Etiket merek "Musk by Alyssa Ashley Hand & Body Moisturizer" untuk jenis barang/jasa dalam kelas 3 (tiga), yaitu jenis barang kosmetika, krim kulit untuk tangan dan untuk badan yang telah terdaftar resmi pada tanggal 25 Oktober 1989 dengan register No. 254935 ;
- Etiket merek "Musk by Alyssa Ashley" untuk jenis barang/jasa dalam kelas 3 (tiga), yaitu jenis barang

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 522 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak rambut, minyak wangi, bedak wangi, krim muka, krim kulit, cat rambut, cat bibir, cat alis, cat kuku, kertas tissue wangi basah, semir rambut, semir sepatu, obat keriting rambut, shampo, tapal gigi, sabun wangi, sabun cuci dan sabun cair yang telah terdaftar resmi tanggal 7 Maret 1990 No. 258639 ;

- Etiket merek "Alyssaashley" untuk jenis barang-barang dalam kelas 3, yaitu jenis barang minyak rambut, minyak wangi, bedak wangi, krim muka, krim kulit, cat rambut, cat bibir, cat alis, cat kuku kertas tissue wangi basah, semir rambut, semir sepatu, obat keriting rambut, shampo, tapal gigi, sabun wangi, sabun cuci dan sabun cair yang telah terdaftar resmi pada tanggal 4 April 1998 No. 232828 ;

bahwa proses pendaftaran atas merek sebagaimana di atas telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai dengan proses dan prosedur dan memenuhi ketentuan yang ditentukan undang-undang yang berlaku saat itu, yaitu dalam Pasal 2 jo Pasal 4 jo Pasal 5 jo Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, pendaftaran mana juga tidak pernah dibatalkan atau ditolak oleh lembaga yang berhak untuk itu dengan alasan bahwa merek tersebut merupakan merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-HC.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Yang Mempunyai Persamaan Dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain, undang-undang mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang kemudian diubah lagi dengan

Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 tentang Merek dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

bahwa pada tanggal 10 April 1997 antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 522 K/Pdt/2009

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

Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terjadi hubungan hukum dalam perikatan/perjanjian penyerahan dan pemindahan hak (cessie) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

bahwa perikatan/perjanjian penyerahan dan pemindahan hak (cessie) pada tanggal 10 April 1997 di atas telah dibuat dengan itikad baik dan ditanda-tangani para pihak yang mampu berbuat atas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan karenanya perikatan/perjanjian tersebut sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana diatur dalam dan menurut Pasal 1338 KUH Perdata ;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah merupakan penjual yang beritikad baik, di mana setelah pengalihan hak merek tersebut Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selama kurang lebih 10 tahun telah memproduksi dan mengedarkan barang dengan mempergunakan merek a quo tanpa adanya bantahan atau keberatan dari pihak-pihak lain ;

bahwa mengenai permasalahan adanya gugatan dari Harby's Corporation, NV terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat dilimpahkan dan dijadikan alasan untuk menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena gugatan tersebut ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, maka hal itu merupakan pelanggaran atas kesepakatan yang telah mengikat kedua belah pihak, padahal patut diketahui akibat pelimpahan penggunaan merek sebagaimana di atas kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menikmati hasil dari penjualan produk tersebut. Dan karenanya pelanggaran

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 522 K/Pdt/2009

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

terhadap kesepakatan atas perjanjian yang dilakukan
Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menggugat
Penggugat Rekonvensi/

Tergugat Konvensi, dapatlah dianggap menurut hukum merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana di atas patutlah harus dibayar mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, antara lain :

- Kerugian materiil, yaitu biaya pengacara yang harus dikeluarkan mengurus perkara a quo sebesar Rp 25.000.000,- ;
- Kerugian immateriil, karena stres, waktu sia-sia, rasa malu terhadap relasi sebagai pengusaha yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun agar gugatan ini sempurna, apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 100.000.000,- ;

bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi patuh terhadap isi putusan ini, kiranya dihukum membayar dwangsom (uang paksa) setiap lalai melaksanakan putusan yang mempunyai kekuatan tetap sebesar Rp 100.000,- per hari ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah penjual yang beritikad baik ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 522 K/Pdt/2009

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

Pasal 1365 KUH Perdata ;

4. Menyatakan pendaftaran etiket merek milik Penggugat Rekonvensi telah dilakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah dan mengikat, antara lain :

1. Etiket merek "Musk by Alyssa Ashley Hand & Body Moisturizer" untuk jenis barang/jasa dalam kelas 3 (tiga), yaitu jenis barang kosmetika, krim kulit untuk tangan dan untuk badan yang telah terdaftar resmi pada tanggal 25 Oktober 1989 dengan register No. 254935 ;
2. Etiket merek "Musk by Alyssa Ashley" untuk jenis barang/jasa dalam kelas 3 (tiga), yaitu jenis barang minyak rambut, minyak wangi, bedak wangi, krim muka, krim kulit, cat rambut, cat bibir, cat alis, cat kuku, kertas tissue wangi basah, semir rambut, semir sepatu, obat keriting

rambut, shampo, tapal gigi, sabun wangi, sabun cuci dan sabun cair yang telah terdaftar resmi tanggal 7 Maret 1990 No. 258639 ;

3. Etiket merek "Alyssaashley" untuk jenis barang-barang dalam kelas 3, yaitu jenis barang minyak rambut, minyak wangi, bedak wangi, krim muka, krim kulit, cat rambut, cat bibir, cat alis, cat kuku kertas tissue wangi basah, semir rambut, semir sepatu, obat keriting rambut, shampo, tapal gigi, sabun wangi, sabun cuci dan sabun cair yang telah terdaftar resmi pada tanggal 4 April 1998 No. 232828 ;

5. Menyatakan surat penyerahan dan pemindahan hak (cessie) tanggal 10 April 1997 sah dan berharga serta mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi, antara lain :

Kerugian Materiil : Rp 25.000.000,- ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 522 K/Pdt/2009

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

Kerugian Immateriil : Rp 100.000.000,- ;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa setiap lalai melaksanakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini sebesar Rp 100.000,- per hari ;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 298/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang sungguh-sungguh dialami oleh Penggugat, yaitu kerugian materiil biaya pengalihan hak merek Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

II. Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 522 K/Pdt/2009

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

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 266/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 9 September 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 November 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 99/Srt.Pdt.Kas/2008/PN.Jkt.Pst jo No. 298/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

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

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

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quo, karena adanya kesalahan menerapkan hukum dalam putusannya ;
2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dengan alasan dikarenakan sudah tepat dan benar tanpa mempertimbangkan apakah dalam

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 522 K/Pdt/2009

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

pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam mengambil keputusannya telah menerapkan putusan pada hukum yang berlaku, atau mengadili dan mengambil keputusannya berdasarkan peraturan hukum

yang berlaku ;

3. Bahwa yang jelas dan perlu menjadi perhatian Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya dengan begitu saja menyetujui putusan Pengadilan Negeri tanpa pertimbangan hukum yang diisyaratkan peraturan hukum yang berlaku ;
4. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya dengan berpatokan pada putusan kasasi No. 411 K/Pdt/2002 tanggal 26 Juli 2005, padahal dalam perkara tersebut putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register No. 478/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst terhadap putusan kasasi tersebut, berbunyi sebagai berikut :
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga sekarang ditaksir Rp 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
5. Bahwa dengan putusan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Tergugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas etiket merek :
 - “Musk by Alyssa Ashley Hand & Body Moisturizer” ;
 - “Musk by Alyssa Ashley” ;
 - “Alyssa Ashley” ;
6. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak berlaku adil, antara Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai pemilik yang sah atas etiket merek-merek tersebut di atas dengan “Harby's Corporation, NV”, sebagai salah satu alasan Pemohon

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 522 K/Pdt/2009

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

Kasasi/Tergugat adalah membuat dan mengajukan memori kasasinya ;

7. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan secara jelas pendaftaran merek- merek yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sesuai prosedur dan ketentuan atau bantahan atas kepemilikan Pemohon Kasasi/Tergugat dari pihak- pihak yang lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang merasa dirugikan atas merek milik Pemohon Kasasi/Tergugat ;
8. Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus perkara ini untuk lebih jelasnya penyerahan dan pemindahan hak (cessie) Akta No. 76 tanggal 23 Desember 1998 yang dibuat di hadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta antara

Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat sah dan mengikat menurut hukum, demikian juga penyerahan dan pemindahan hak (cessie) tanggal 10 April 1997 antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sah dan mengikat menurut hukum ;

9. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sama sekali tidak ada pertimbangan hukumnya mengenai Pasal 28 Undang- Undang No. 14 Tahun 2001 dan Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 yang berbunyi, "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu dapat diperpanjang" ;
10. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sama sekali tidak ada pertimbangan hukumnya kepemilikan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai pemilik awal sesuai Pasal 2 Undang- Undang No. 21 Tahun 1961 yang berbunyi, "Hak khusus untuk memakai suatu merek juga memperbedakan barang- barang hasil perusahaan atas barang- barang perniagaan diberikan kepada barang siapa untuk pertama kalinya untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia" ;

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 522 K/Pdt/2009

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)



11. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sama sekali tidak memper-timbangkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang berbunyi, "Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pendaftaran merek", dengan alasan-alasan tersebut di atas sangatlah beralasan apabila Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili kembali permohonan kasasi ini ;

12. Bahwa dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) memutus perkara Pemohon Kasasi/Tergugat hanya berdasarkan putusan kasasi No. 411 K/Pdt/2007 tanggal 19 Desember 2005 tanpa ada pertimbangan hukum merupakan suatu ironi dalam jaman reformasi sekarang, seharusnya *Judex Facti* harus reformis dalam memutus dan mengadili perkara ini ;

13. Bahwa seharusnya *Judex Facti* dalam mengadili perkara ini harus melihat kepentingan nasional dengan melindungi Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai pengusaha nasional, yang secara patuh dan jujur mematuhi peraturan hukum positif yang berlaku dan melaksanakan kewajibannya secara benar dan teratur kepada Pemerintah ;

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

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum ;

bahwa Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil- alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Harry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudjono tersebut harus ditolak ;

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

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

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HARRY SUDJONO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 oleh Dr. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

t.t.d./

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.
Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Dr.

t.t.d./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 522 K/Pdt/2009



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

Biaya- Biaya :

- | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1. M e t e r a i | Rp | 6.000,- |
| Panitera Pengganti, | | |
| 2. R e d a k s i | Rp | 5.000,- |
| t.t.d./ | | |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,- | |
| Oloan Harianja, S.H. | | |
| J u m l a h | | Rp 500.000,- |

=====

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

SOEROSO ONO, S.H.,M.H.
NIP. 040044809.