



P U T U S A N

Nomor 761 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

**ALTECO CHEMICAL PTE. LTD**, berkedudukan di 19, Tuas Avenue 11 Singapore 639084, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di tempat kuasanya Abdullah Loetfi, SH., dan kawan-kawan dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Kristianto, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Abdullah Loetfi & Co, Jalan Braden Saleh Nomor 51 A, Cikini, Jakarta Pusat 10330 (Pusat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2011, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat,

m e l a w a n

**LIONG WANG TJONG**, bertempat tinggal di Green Garden A7/16 Kebun Jeruk Jakarta Barat juga bertempat tinggal di Perumahan Green Garden Blok P-3 Nomor 9, Kelurahan Kedoya Barat, Kebun Jeruk, Jakarta Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansur Alwini SH, MH. Advokat, beralamat di Ruko Dinasti Building Jalan Kerja Bakti Nomor 25 Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2012, Termohon Kasasi dahulu Tergugat,

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama dari merek ALTECO di Indonesia antara lain untuk jenis barang: "segala macam perekat/lem (*glue/adhesive*) baik untuk keperluan tulis menulis, rumah tangga atau untuk industri" yang termasuk dalam kelas barang 01 dan 16;
2. Bahwa merek "ALTECO" dari Penggugat juga telah Terdaftar dalam Daftar Umum di Kantor Merek sejak tanggal 21 April 1994 dibawah pendaftaran nomor 206.289 tanggal 12 Juli 1986 (diperpanjang dengan nomor: 373611 tanggal 15 Nopember 1996) untuk jenis barang dalam kelas 01 dan karena



itu menurut ketentuan pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, memiliki hak eksklusif untuk memakai sendiri merek tersebut di seluruh wilayah Indonesia; (Lihat bukti P-1);

3. Bahwa selain daripada itu juga telah terdaftar merek-merek ALTECO untuk jenis barang dalam kelas 01 dan 16 sebagaimana ternyata dari Daftar Merek berikut ini; (Lihat bukti P-2 s/d P-20);

DAFTAR MEREK ALTECO di Indonesia.

No.	Merek	Kelas	Tanggal diajukan	No. Daftar Pertama	No. Perpanjangan	Masa berlaku hingga
<b>KELAS 01</b>		01				
P-2	ALTECO 110	01	22-12-1999	468505	IDM 000212263	22-12-2019
P-3	ALTECO 110 SG	01	22-12-1999	468507	IDM 000212265	22-12-2019
P-4	ALTECO 110 SG	01	22-12-1999	468508	IDM 000212264	22-12-2019
P-5	ALTECO SG	01	22-12-1999	469036	IDM 000212262	22-12-2019
P-6	ALTECO SG	01	22-12-1999	468786	IDM 000212259	22-12-2019
P-7	ALTECO SG Tube	01	22-12-1999	468781	IDM 000212266	22-12-2019
P-8	ALTECO Ace	01	18-08-2000	463478	IDM 000212260	18-08-2020
P-9	ALTECO	01	18-08-2000	483477	IDM 000237878	18-08-2010
P-10	ALTECO	01	03-05-2007	IDM 000182857	-	03-05-2017
P-11	ALTECO 110 SG	01	03-05-2007	IDM 000182858	-	03-05-2017
P-12	ALTECO SG	01	03-05-2007	IDM 000182860	-	03-05-2017
<b>KELAS 16</b>						
P-13	ALTECO SG	16	22-12-1999	468506	IDM 000212254	22-12-2019
P-14	ALTECO SG	16	22-12-1999	468787	IDM 000212256	22-12-2019
P-15	ALTECO SG	16	22-12-1999	468789	IDM 000212260	22-12-2019
P-16	ALTECO 110 SG	16	22-12-1999	468788	IDM 000212255	22-12-2019
P-17	ALTECO 110 SG	16	22-12-1999	468509	IDM 000212257	22-12-2019
P-18	ALTECO 110 SG	16	22-12-1999	468790	IDM 000212258	22-12-2019
P-19	SUPER GLUE + LUKISAN	16	03-05-2007	IDM 000203865	-	03-05-2017
P-20	ALTECO	16	03-05-2007	IDM 000191147	-	03-05-2017

4. Bahwa Merek ALTECO dari Penggugat juga telah didaftarkan di beberapa negara di dunia dan karena itu merupakan merek terkenal yang dilindungi oleh Undang-undang sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001. Berikut ini adalah Daftar Merek-merek ALTECO yang terdaftar 70 negara di dunia;

No.	Negara	Merek	Kelas	No. Pendaftaran
1.	ALGERIA	ALTECO	1,16	961832
2.	ARMENIA	ALTECO	1,16	3990



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	AUSTRALIA	ALTECO	1	560605
4.	AUSTRALIA	ALTECO	16	560606
5.	AZERBAIJAN	ALTECO	1,16	991316
6.	BANGLADESH	ALTECO	1	35836
7.	BULGARIA	ALTECO	1,16	21998
8.	BULGARIA	ALTECO	16	T01/05463
9.	CAMBODIA	ALTECO	1	2564
10.	CAMBODIA	ALTECO	16	2562
11.	CHINA	ALTECO	1	638327
12.	CHINA	ALTECO	16	637815
13.	CROATIA	ALTECO	1,16	2950730
14.	CZECH REPUBLIC	ALTECO	1,16	171998
15.	EGYPT	ALTECO	1	74237
16.	EGYPT	ALTECO	16	74238
17.	ESTONIA	ALTECO	1,16	27122
18.	GAZA STRIP	ALTECO	1	6255
19.	GAZA STRIP	ALTECO	16	6254
20.	GEORGIA	ALTECO	1,16	9948
21.	HONG KONG	ALTECO	1	02584 Of 1994
22.	HONG KONG	ALTECO	16	04874 of 1993
23.	HUNGARY	ALTECO	1,16	133897
24.	INDIA	ALTECO	1	542470
25.	INDIA	ALTECO	16	546965
26.	INDONESIA	ALTECO	1	429186
27.	INDONESIA	ALTECO	16	429187
28.	IRAN	ALTECO	1	109874
29.	IRAN	ALTECO	16	109876
30.	ISRAEL	ALTECO	1	96240
31.	ISRAEL	ALTECO	16	96239
32.	JORDAN	ALTECO	1	26809
33.	JORDAN	ALTECO	16	27215
34.	KAZAKHSTAN	ALTECO	1,16	8135
35.	KENYA	ALTECO	1	41896
36.	KENYA	ALTECO	16	42021
37.	KIRGYZ REP.	ALTECO	1,16	4474
38.	LAOS	ALTECO	1	2683



39.	LAOS	ALTECO	16	2684
40.	LATVIA	ALTECO	1,16	M41990
41.	LEBANON	ALTECO	1,16	53861
42.	LITHUANIA	ALTECO	1,16	33271
43.	MALAYSIA	ALTECO	1	8902087
44.	MALAYSIA	ALTECO	16	8902088
45.	MOLDOVA	ALTECO	1,16	5744
46.	MOROCCO	ALTECO	1	46844
47.	MOROCCO	ALTECO	16	46845
48.	Morocco Tangier	ALTECO	1	7955
49.	Morocco Tangier	ALTECO	16	7956
50.	MYANMAR	ALTECO	1,16	2262 of 2004
51.	OAPI	ALTECO	1,16	37303
52.	PAKISTAN	ALTECO	1	91439
53.	PAKISTAN	ALTECO	16	92034

[Dan seterusnya (lihat bukti ditandai dengan P-21)];

5. Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat Rol. No. 222/PDT/G/1995/PK.JKT.PST. tanggal 30 Nopember 1995 yang dikuatkan dengan Putusan dalam tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1492 K/Pdt/1996 dan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor: 40 PK/Pdt/2005 tanggal 07 Pebruari 2007, dinyatakan bahwa "merek ALTECO Penggugat adalah merek terkenal sebagai dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 19 Tahun 1992 dan karena itu adalah satu-satunya yang berhak menggunakan merek tersebut di seluruh wilayah Indonesia", [lihat lampiran ditandai dengan P-22];
6. Bahwa Penggugat dalam menggunakan mereknya telah memakai label kemasan yang telah digunakan sejak puluhan tahun di Indonesia (bukti ditandai dengan P-23);
7. Bahwa Penggugat sekarang harus mengalami, bahwa atas nama Tergugat- telah didaftarkan merek:
  - 7.1. merek ALLCO nomor 524029 berlaku sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 untuk jenis barang: "Lem untuk industri" dalam kelas barang 01;
  - 7.2. merek ALICO 770 nomor IDM000243190 berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 untuk jenis barang: "Segala macam lem-lem, lem kuat, lem untuk industri, bahan perekat untuk industri" dalam kelas barang 01;



- 7.3. merek ALICO 770 nomor IDM000205103 berlaku sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 untuk jenis barang: "Segala macam lem-lem, lem-kuat, lem untuk industri, bahan perekat untuk industri" dalam kelas barang 01;
- 7.4. merek ALLCO nomor IDM000243188 berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 untuk jenis barang: "Lem untuk industri" dalam kelas barang 01;
- 7.5. merek BEST ALICO 770 nomor: IDM000248539 berlaku sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 untuk jenis barang: "Segala macam lem-lem untuk industri, lem kuat, bahan perekat untuk industri, lem kayu, lem karet, lem besi/logam" dalam kelas barang: 01;
- 7.6. merek AMELCO 770 nomor: IDM000243187 berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 untuk jenis barang: "Lem-lem untuk industri yaitu: lem besi, lem kayu, lem plastik dan lem serba guna" dalam kelas barang 01;
- 7.7. merek AMELCO 770 nomor: IDM000062846 berlaku sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 untuk jenis barang: "Lem-lem untuk industri yaitu: lem besi, lem kayu, lem plastik dan lem serba guna" dalam kelas barang 01;
- 7.8. merek AMELCO 770 nomor: IDM000042593 berlaku sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 untuk jenis barang: "Lem-lem untuk industri yaitu: lem besi, lem kayu, lem plastik dan lem serba guna" dalam kelas barang 01;
8. Bahwa mengutip pertimbangan hukum Putusan Kasasi Nomor 2150 K/Rid.Sus/2009 dalam perkara pidana peniruan merek yang dilakukan Tergugat (LIONG WANG TJONG):  
Halaman 24 baris ke-31 - baris-35: "Bahwa merk Alteco adalah atas nama Kabushiki Kaisha Alpha Giken (Alpha Techno Company) yang sudah didaftarkan di kantor Paten Tepang sejak tanggal 4 September 1971 No. 1171947, dan juga sejak tahun 1980 sudah memasarkan perekat Cyanoacryte di wilayah Indonesia sehingga produk lem merek Alteco sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Indonesia";
9. Bahwa mengutip pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/Pid.Sus/2011 dalam perkara pidana peniruan merek yang dilakukan Tergugat (Liong Wang Tjong): Halaman 27 baris ke-5 (kutip): "Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam



putusan *Judex Juris*, Terdakwa menggunakan kemasan yang mempunyai kemiripan dengan unsur-unsur yang menonjol terhadap produk merk Alteco yang sudah terdaftar pada Direktorat Merek sesuai dengan bukti legalisir Tambahan Berita Negara RI tanggal 29-8-1986 no. 69/86, sedangkan Terdakwa mendaftarkan merk Alteco tahun 1992. Surat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bukan novum yang menentukan";

10. Bahwa dari fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran merek-merek oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam butir 7.1 sampai dengan 7.8 nyata-nyata dilakukan dengan ikhtad tidak baik karena pada pemakaiannya telah meniru merek-merek terdaftar lebih dahulu milik Penggugat sebagaimana dikutip dari keterangan ahli dalam perkara pidana pada keputusan Mahkamah Agung R.I. dalam Peninjauan Kembali No. 69 PK/Pid.Sus/2011, halaman 10-11, baris 16 dan seterusnya (kutip):  
"Selanjutnya ahli menerangkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek lem super glue yang diproduksi oleh perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindo dengan lem Super Glue yang diproduksi oleh Alteco Chemical Pty. Ltd., Singapore, yaitu sebagai berikut, (KUTIP);
  - a. Merek Super Glue, ALLCO 770 + gambar/lukisan dengan uraian warna: biru, merah, putih, hijau, hitam dan kuning yang diproduksi oleh perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindo milik Terdakwa telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar 458505, 468507 yaitu letak persamaannya pada penempatan gambar/lukisan dan susunan warna sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang;
  - b. Merek Super Glue, ALLCO 770 + gambar/lukisan dengan uraian warna: biru, merah, putih, hitam, hijau dan kuning yang diproduksi oleh perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindo milik Terdakwa telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar 468505, 468507 yaitu letak persamaannya pada penempatan gambar/lukisan dan susunan warna sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang;
  - c. Merek Super Glue, ALEXCO 770 + gambar/lukisan dengan uraian warna: biru, merah, putih, hitam, hijau dan kuning yang diproduksi oleh perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindao milik Terdakwa telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar 468505, 468507 yaitu letak persamaannya pada penempatan



gambar/lukisan dan susunan warna sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang;

d. Merek Super Glue, AMELCO 770 + gambar/lukisan dengan uraian warna: biru, merah, putih, hitam, hijau dan kuning yang diproduksi oleh perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindao milik Terdakwa telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar 468505, 468507 yaitu letak persamaannya pada penempatan gambar/lukisan dan susunan warna sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang;

11. Bahwa menurut penjelasan resmi pasal 6 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001: "Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya, adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut";
12. Bahwa menurut ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001, "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut: a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaf-tar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis";
13. Bahwa ketentuan pasal 3 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menegaskan: "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". Sejalan dengan ketentuan ini, maka untuk dapat menggunakan merek yang sama atau sama pada pokoknya untuk barang sejenis, Tergugat harus terlebih dahulu memohon izin kepada Penggugat, sedang hal tersebut tidak ternyata dilakukan oleh Tergugat;
14. Bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 4 UU No. 15 tahun 2001, yang berbunyi: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Penggugat yang beriktikad tidak baik", maka sudah pasti bahwa pendaftaran merek-merek ALLCO, ALICO 770, ALLCO, BEST ALICO 770, AMELCO 770, daftar nomor: 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188, IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593 yang sama pada pokoknya dengan



merek-merek "ALTECO" milik Penggugat yang terdaftar lebih dahulu dibawah nomor: 468789, 468506, 469036, 468787, 468508, 468509, 468790, 468507, 468791 dan 468786 yang telah diperpanjang dengan nomor masing-masing: IDM000212260, IDM000212254, IDM000212262, IDM000212256, IDM000212264, IDM000212257, IDM000212258, IDM000212265, IDM000212266 dan IDM000212259 tak dapat dikatakan lain, kecuali niat memboncong ketenaran merek orang lain, dan yang demikian sudah pasti termasuk dalam kategori "iktikad tidak baik" yang dilarang secara tegas oleh Undang-2;

15. Bahwa penjelasan resmi dari pasal yang bersangkutan, yang kami kutipkan dibawah ini, secara jelas memberikan kriteria dan panduan bagi pelaksana Undang-Undang, in casu, Kantor Merek, untuk secara tegas menolak permohonan pendaftaran merek yang dilandasi iktikad tidak baik: "Penggugat yang beriktikad baik adalah Penggugat yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk memboncong, 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. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa, sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu, sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui, unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut";
16. Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 68 jo. 4, 5 dan 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat berkepentingan agar merek-merek "ALLCO, ALICO 770, ALLCO, BEST ALICO 770, AMELCO 770," yang terdaftar dibawah nomor : 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188, IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593, tersebut dibatalkan, karena memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis;
17. Bahwa merek-merek "ALTECO" nomor-nomor: 468789, 468506, 469036, 468787, 468508, 468509, 468790, 468507, 468799 dan 468786 yang terdaftar atas nama Penggugat telah diumumkan dalam berbagai mass media dan juga penempatan iklan-iklan Penggugat telah cukup memberitahukan kepada masyarakat luas termasuk kepada Tergugat, mengenai bonafiditas Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pendaftaran merek "ALTECO" milik Penggugat nomor : 468789, 468506, 469036, 468787, 468508, 468509, 468790, 468507, 468791 dan 468786 telah diperpanjang dengan nomor masing-masing:

IDM000212260, IDM000212254, IDM000212262, IDM000212256,

IDM000212264, IDM000212257, IDM000212258, IDM000212265,

IDM000212266 dan IDM000212259 sebagai ternyata dari bukti-bukti yang

akan disampaikan nanti pada waktunya;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dari merek "ALTECO" dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek dibawah nomor: 468789, 468506, 469036, 468787, 468508, 468509, 468790, 468507, 468791 dan 468786 yang telah diperpanjang dengan nomor masing-masing: IDM000212260, IDM000212254, IDM000212262, IDM000212256, IDM000212264, IDM000212257, IDM000212258, IDM000212265, IDM000212266 dan IDM000212259;
3. Menyatakan bahwa diantara merek Penggugat "ALTECO" dibawah nomor 468789, 468506, 469036, 468787, 468508, 468509, 468790, 468507, 468791 dan 468786 yang telah diperpanjang dengan nomor masing-masing: IDM000212260, IDM000212254, IDM000212262, IDM000212256, IDM000212264, IDM000212257, IDM000212258, IDM000212265, IDM000212266 dan IDM000212259 dan merek Tergugat dibawah nomor: 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188, IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593 terdapat persamaan pada pokoknya;
4. Menyatakan Tergugat telah beriktikad tidak baik dalam memperoleh pendaftaran merek ALLCO, ALICO 70, ALLCO, BEST ALICO 770, AMELCO 770 dibawah nomor pendaftaran : 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188, IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593;
5. Menyatakan batal atau membatalkan pendaftaran merek Tergugat di bawah nomor 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188, IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593 berikut segala akibat hukumnya;



6. Memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyampaikan isi putusan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, cq Direktorat Merek, untuk mencatat pembatalan pendaftaran merek Nomor 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188, IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek dan menempatkan pengumumannya dalam Berita Resmi Merek;

Atau keputusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

A. Ketidak Jelasan Surat Kuasa;

1. Bahwa tidak jelas siapa sebagai principal/pemberi kuasa yang mewakili Badan Hukum Penggugat Alteco Chemical PTE, Ltd yang berkedudukan di negara Singapore;
2. Bahwa badan hukum Penggugat ALTECO Chemical PTE, Ltd yang berkedudukan di negara Singapore tentunya ada Akta Pendirian Perusahaan dan jelas dimana Direktur Utama mewakili perusahaan dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut yang notabene sebagai principal, maka oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Obscur Libel/Kabur:

- Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Mei 2012 yang terdaftar pada nomor perkara : 29/Merek/2012/PN. Niaga Jkt Pst yang didalam posita gugatannya mencampuradukkan perkara pidana ke dalam perkara perdata niaga, maka secara otomatis posita-posita dalam surat gugatan itu menjadi *Obscur Libel/Kabur* dan tidak jelas, disamping itu pula siapa sebagai principal juga tidak jelas/kabur maka oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Penggugat telah daluwarsa.

1. Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa karena menurut pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi: "Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek";
2. Bahwa oleh karena gugatan penggugat telah lewat waktu lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek ALLCO tertanggal 10 Juni 1992 daftar No. 319694 dan diperpanjang tanggal 26 November 2002 daftar No. perpanjangan 524029, merek AMELCO770 tertanggal 23 Januari 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar nomer IDM000062846, dan merek AMELCO770 tertanggal 13 Juli 2005 daftar nomer IDM000042593, maka gugatan Penggugat terhadap pihak Tergugat telah daluarsa dan sudah sewajarnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 29 K/Pdt.Sus/2001;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan No. 29/Merek/2012/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 03 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 03 September 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2011 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37 K/HaKI/2012/PN.Niaga-Jkt.Pst, Jo. Nomor 29/Merek/2012/PN.Niaga-Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 19 September 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 26 September 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Oktober 2012;

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, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:



I. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, *in casu* hak Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan didasarkan pada ketentuan dalam pasal 68 juncto pasal 4, 5 dan 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang MEREK;

I.1. Mengutip pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 44 paragraf 2 yang berbunyi : "Menimbang bahwa Tergugat yang mempergunakan label kemasan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan label kemasan Merek Penggugat, Majelis berpendapat gugatan diajukan bukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek, melainkan gugatan diajukan atas Pelanggaran Merek, sebagaimana ketentuan Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek";

1.2. Bahwa pembatalan pendaftaran merek bukan saja dapat di dasarkan pada ketentuan pasal 6, akan tetapi juga dapat melalui ketentuan pasal 4. Sebagai di pertimbangkan dalam butir 1.1., terbukti bahwa Tergugat dalam mempergunakan label kemasan merek meniru label kemasan merek terdaftar milik Penggugat (*vide* bukti P-23 dan P-24);

Bahwa dengan demikian dapat diartikan bahwa pemakaian Tergugat atas merek terdaftar ALLCO No. 524029, ALICO 770 IDM000243190, ALICO 770 No. IDM000205103, ALLCO No. IDM000243188, BEST ALICO 770 No. IDM000248539, AMELCO 770 No. IDM0900243187, AMELCO 770 No. IDM000062846, AMELCO 770 No. IDM000042593 telah dilakukan dengan itikad baik yaitu cenderung meniru merek terdaftar orang lain. Pemakaian yang demikian tidak mendapat perlindungan undang-undang;

I.3. Bahwa mengutip pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali No. 69 PK/Rid.sus/2011 dalam perkara pidana peniruan merek (Liong Wang Tjong) [lihat bukti P-37] pada halaman 27 baris ke-5 "Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris*. Terdakwa menggunakan kemasan yang mempunyai kemiripan dengan unsur-unsur yang menonjol terhadap produk merek Alteco yang sudah terdaftar pada Direktorat Merek sesuai dengan bukti legalisir Tambahan Berita Negara RI tanggal 29-8-1986 No. 69/86, sedangkan Terdakwa mendaftarkan merek Alteco tahun 1992. Surat bukti yang diajukan Pemohon bukan novum yang menentukan";

I.4. Bahwa dari fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran merek-merek oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan



dalam butir 7.1 sampai dengan 7.8 nyata-nyata dilakukan dengan itikad tidak baik karena pada pemakaiannya telah meniru merek-merek terdaftar lebih dahulu milik Penggugat sebagaimana dikutip dari keterangan

ahli dalam perkara pidana pada keputusan Mahkamah Agung R.I. dalam Peninjauan Kembali No. 69 PK/Pid.sus/2011, halaman 10-11, baris 16 dan seterusnya, karenanya haruslah dibatalkan;

II. Bahwa *Judex Facti* kurang dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);

II.1. Bahwa mengutip kembali pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 44 paragraf 2 yang berbunyi: "Menimbang bahwa Tergugat yang mempergunakan label kemasan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan label kemasan Merek Penggugat, Majelis berpendapat gugatan diajukan bukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek, melainkan gugatan diajukan atas Pelanggaran Merek, sebagaimana ketentuan Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek";

II.2. Bahwa pasal 76 menentukan (kutip):

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

- a. Gugatan ganti rugi dan atau;
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek;

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga:"

Dari ketentuan dimaksud dapat disimpulkan bahwa gugatan berdasar pada pasal 76 didasarkan pada merek terdaftar terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis;

II.3. Bahwa *in casu* karena merek-merek Tergugat terdaftar sebelum mengajukan gugatan ganti-rugi berdasar pasal 76, haruslah diajukan terlebih dahulu gugatan pembatalan berdasar Pasal 68 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

III. Bahwa kesalahan penerapan diktum putusan dimaksud dapat menjadi dasar alasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan *a quo*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Bahwa dalam hal Mahkamah Agung membatalkan putusan tingkat pertama. Mahkamah Agung berhak mengadili dalam pokok perkara yang disengketakan; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 19 September 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 68 juncto pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat dibenarkan karena terbukti merek-merek Tergugat yaitu ALLCO, ALICO, BEST ALICO, AMELCO mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ALTECO milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu;
- Bahwa dari merek-merek milik Tergugat adalah dalam kelas barang yang sama;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan pembatalan merek, tetapi gugatan pelanggaran merek adalah pertimbangan yang keliru, karena gugatan yang diajukan Penggugat didasarkan atas Pasal 68 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu gugatan pembatalan merek;
- Bahwa atas dan hal-hal tersebut di atas maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ALTECO CHEMICAL PTE. LTD tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/MERЕК/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 03 September 2012 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

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

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 761 K/Pdt.Sus/2012



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;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALTECO CHEMICAL PTE. LTD** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 03 September 2012;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dari merek "ALTECO" dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek dibawah nomor: 468789, 468506, 469036, 468787, 468508, 468509, 468790, 468507, 468791 dan 468786 yang telah diperpanjang dengan nomor masing-masing: IDM000212260, IDM000212254, IDM000212262, IDM000212256, IDM000212264, IDM000212257, IDM000212258, IDM000212265, IDM000212266 dan IDM000212259;
3. Menyatakan bahwa diantara merek Penggugat "ALTECO" dibawah nomor 468789, 468506, 469036, 468787, 468508, 468509, 468790, 468507, 468791 dan 468786 yang telah diperpanjang dengan nomor masing-masing: IDM000212260, IDM000212254, IDM000212262, IDM000212256, IDM000212264, IDM000212257, IDM000212258, IDM000212265, IDM000212266 dan IDM000212259 dan merek Tergugat dibawah nomor: 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188, IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593 terdapat persamaan pada pokoknya;
4. Menyatakan Tergugat telah beriktikad tidak baik dalam memperoleh pendaftaran merek ALLCO, ALICO 70, ALLCO, BEST ALICO 770, AMELCO 770 dibawah nomor pendaftaran : 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188, IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593;
5. Menyatakan batal atau membatalkan pendaftaran merek Tergugat di bawah nomor 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593 berikut segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyampaikan isi putusan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, cq Direktorat Merek, untuk mencatat pembatalan pendaftaran merek Nomor 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188, IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek dan menempatkan pengumumannya dalam Berita Resmi Merek;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 oleh I Made Tara,SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal,SH.,MH. dan Soltoni Mohdally,SH.,MH. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi,SH.,MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota  
ttd/ Djafni Djamal,SH.,MH.  
ttd/ Soltoni Mohdally,SH.,MH

K e t u a,  
ttd/ I Made Tara,SH

Panitera Pengganti,  
ttd/ Endah Detty Pertiwi,SH.,MH

Biaya-Biaya :

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

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.MH**  
NIP. 195912071985122002

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 761 K/Pdt.Sus/2012