



P U T U S A N

No. 595 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutuskan perkara perdata khusus (Pembatalan Merek) pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WEN KEN DRUG CO, (Pte) Ltd, berkedudukan di 2 Alexander Roads #02-08, Delta House Building, Singapore, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Amir Syamsuddin, SH. MH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jendral Sudirman Kav. 60, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Terhadap :

TJIOE BUDI YUWONO/BUDI YUWONO, bertempat tinggal di Jalan Pluit Timur Blok I Selatan/42, Rt.003 Rw.009, Pluit, Jakarta Utara; dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibnu Akhyat, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kelapa Lilin VI Blok NG 13, No.1, Kelapa Gading, Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2011;

Termohon kasasi dahulu Penggugat;

d a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI Cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTUR MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM.24, Tangerang, Banten;

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 sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah PEMILIK dari perusahaan yang bernama PT. SINDE BUDI SENTOSA, yaitu suatu perusahaan yang berkedudukan di Bekasi, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "perusahaan");



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun jenis-jenis minuman yang diproduksi oleh perusahaan Penggugat saat ini adalah minuman kesehatan, minuman isotonik, minuman energi (yang mengandung obat), obat-obatan untuk keperluan manusia, vitamin, jamu-jamuan, teh (yang mengandung obat), suplemen kesehatan yang berupa minuman untuk keperluan medis, minuman obat untuk menyembuhkan panas dalam pada tubuh, minuman obat untuk menyembuhkan luka pada lambung/perut, minuman obat untuk menyembuhkan sakit tenggorokan, minuman obat untuk menyembuhkan penyakit pada pencernaan, serta produksi-produksi barang lainnya yang telah dikenal oleh masyarakat luas baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya dengan :

Untuk minuman TEH ANGIN :

Merek LUKISAN "BADAK" dan TULISAN CAP "BADAK".



Untuk minuman **LARUTAN PENYEGAR**:





GRAPE FLAVOUR



RASA ANGGUR



"لاروتن قيقمار" ESPE®
LARUTAN PENYEGAR
KAKI TIGA

MENGOBATI
SARIAWAN, PANAS DALAM, SAKIT TENGGOROKAN,
SUSAH BUANG AIR BESAR.

Produksi: PT. Sinde Budi Sentosa Pharma, Bekasi - Indonesia

APPLE FLAVOUR



RASA APEL



"لاروتن پيڳمار" ESPE®
LARUTAN PENYEGAR
KAKI TIGA

MENGOBATI
SARIAWAN, PANAS DALAM, SAKIT TENGGOROKAN,
SUSAH BUANG AIR BESAR.

Produksi: PT. Sinde Budi Sentosa Pharma, Bekasi - Indonesia

GUAVA FLAVOUR



RASA JAMBU



"لاروتن قیگار" ESPE®
LARUTAN PENYEGAR
KAKI TIGA

MENGOBATI
SARIAWAN, PANAS DALAM, SAKIT TENGGOROKAN,
SUSAH BUANG AIR BESAR.

Produksi: PT. Sinda Budi Sentosa Pharma, Bekasi - Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANGE FLAVOUR

NETTO 320 ml

Komposisi:
Oxyment Firosum 3.25 %
Glycerol Spar 0.125 %
Bahan-bahan lain sampai 100 %

Khasiat dan Kegunaan:
Larutan Penyegar ESPE ini berguna untuk menyegarkan badan, mengatasi panas dalam, demam, pilek, sariawan, sakit tenggorokan, susah buang air besar.

Cara Pemakaian:
Untuk Pengobatan:
- Orang dewasa minum 3 kali sehari 1/2 kaleng sampai 1 kaleng.
- Anak-anak minum 3 kali sehari 1/4 kaleng sampai 1/2 kaleng.

Indikasi dan Use:
The preparation is a traditional medicine which gives a cooling effect in body fevers, flu, gripitis, sore throat, constipation.

For treatment purposes:
- Adults consume 1/2 can - 1 can 3 times daily.
- Children consume 1/4 - 1/2 can 3 times daily.

For precaution purposes:
- Children consume 1/2 can daily.

LAYANAN PELANGGAN / CUSTOMER CARE: PO BOX 1488 JKT 10014
Seminar Hall I/II No. 101263580705

KODE PRODUKSI DI BAWAH KALENG

RASA JERUK

DEPKES RI. No. TR 942675344

"لَرُوتَن پَنیَغار" ESPE®
LARUTAN PENYEGAR KAKI TIGA

MENGOBATI
SARIAWAN, PANAS DALAM, SAKIT TENGGOROKAN,
SUSAH BUANG AIR BESAR.

Produksi: PT. Sinda Budi Sentosa Pharma, Bekasi - Indonesia

LYCHEE FLAVOUR

NETTO 320 ml

Komposisi:
Oxyment Firosum 3.25 %
Glycerol Spar 0.125 %
Bahan-bahan lain sampai 100 %

Khasiat dan Kegunaan:
Larutan Penyegar ESPE ini berguna untuk menyegarkan badan, mengatasi panas dalam, demam, pilek, sariawan, sakit tenggorokan, susah buang air besar.

Cara Pemakaian:
Untuk Pengobatan:
- Orang dewasa minum 3 kali sehari 1/2 kaleng sampai 1 kaleng.
- Anak-anak minum 3 kali sehari 1/4 kaleng sampai 1/2 kaleng.

Indikasi dan Use:
The preparation is a traditional medicine which gives a cooling effect in body fevers, flu, gripitis, sore throat, constipation.

For treatment purposes:
- Adults consume 1/2 can - 1 can 3 times daily.
- Children consume 1/4 - 1/2 can 3 times daily.

For precaution purposes:
- Children consume 1/2 can daily.

LAYANAN PELANGGAN / CUSTOMER CARE: PO BOX 1488 JKT 10014
Seminar Hall I/II No. 101263580705

KODE PRODUKSI DI BAWAH KALENG

RASA LECI

DEPKES RI. No. TR 962682713

"لَرُوتَن پَنیَغار" ESPE®
LARUTAN PENYEGAR KAKI TIGA

MENGOBATI
SARIAWAN, PANAS DALAM, SAKIT TENGGOROKAN,
SUSAH BUANG AIR BESAR.

Produksi: PT. Sinda Budi Sentosa Pharma, Bekasi - Indonesia

HONEYDEW FLAVOUR

NETTO 320 ml

Komposisi:
Oxyment Firosum 3.25 %
Glycerol Spar 0.125 %
Bahan-bahan lain sampai 100 %

Khasiat dan Kegunaan:
Larutan Penyegar ESPE ini berguna untuk menyegarkan badan, mengatasi panas dalam, demam, pilek, sariawan, sakit tenggorokan, susah buang air besar.

Cara Pemakaian:
Untuk Pengobatan:
- Orang dewasa minum 3 kali sehari 1/2 kaleng sampai 1 kaleng.
- Anak-anak minum 3 kali sehari 1/4 kaleng sampai 1/2 kaleng.

Indikasi dan Use:
The preparation is a traditional medicine which gives a cooling effect in body fevers, flu, gripitis, sore throat, constipation.

For treatment purposes:
- Adults consume 1/2 can - 1 can 3 times daily.
- Children consume 1/4 - 1/2 can 3 times daily.

For precaution purposes:
- Children consume 1/2 can daily.

Diproduksi oleh: PT. Sinda Budi Sentosa Pharma, Bekasi 17510 - Indonesia

RASA MELON

POM TR. 102 616 791

"لَرُوتَن پَنیَغار" ESPE®
LARUTAN PENYEGAR KAKI TIGA

MENGOBATI
SARIAWAN, PANAS DALAM, SAKIT TENGGOROKAN,
SUSAH BUANG AIR BESAR.

KODE PRODUKSI DAN GUNAKAN SEBELUM : PADA BAGIAN BAWAH KALENG

Hal. 4 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



- Dengan Merek tulisan “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), lukisan “BADAK”, lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” dan tulisan cap “KAKI TIGA” dan logo “KAKI TIGA” (yang dijual di Indonesia); dan
- Dengan Merek yang mengandung unsur tulisan “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), lukisan “BADAK”, tulisan CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND), lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”, tulisan cap “KAKI TIGA”, dan logo “KAKI TIGA” (yang dijual di luar negeri);

UNTUK PRODUKSI MINUMAN :

Teh angin dengan merek lukisan “BADAK” dan tulisan cap “BADAK”; dan larutan penyeGAR dengan merek tulisan “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji, bahasa Inggris cooling water dan huruf Arab), lukisan “BADAK”, tulisan CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji dan bahasa Inggris rhinoceros brand), lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”, tulisan cap “KAKI TIGA” dan logo “KAKI TIGA”;

1. Untuk produk minuman dengan TEH ANGIN Merek LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK” diproduksi, dijual dan dipasarkan oleh PERUSAHAAN Penggugat di INDONESIA sejak tahun 2009 yang lalu; sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam memproduksi larutan penyegar dengan merek tulisan “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, lukisan “BADAK”, tulisan cap “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)”, lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”, tulisan cap “KAKI TIGA”, dan logo “KAKI TIGA” terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu :

Untuk penggunaan Merek tulisan cap “KAKI TIGA” dan logo “KAKI TIGA”:

- ✓ Dasar penggunaan/ pencantuman tulisan cap “KAKI TIGA” dan logo “KAKI TIGA” dalam produksi minuman-minuman yang di produksi oleh perusahaan Penggugat, adalah perjanjian lisensi tertanggal 8 Februari 1978 Perjanjian Lisensi yang pada intinya berisi bahwa :

Fu Weng Leng selaku Eksekutif Direktur Tergugat menyetujui untuk menunjuk Penggugat atas nama Perusahaan Penggugat (PT. Sinda Budi Sentosa) :

- ❖ Memberikan merek dagang dari pabrik Tergugat yaitu KAKI tiga kepada pabrik Penggugat yaitu PT. Sinda Budi Sentosa untuk memproduksi dan memasarkan merek dagang kaki tiga tersebut;

Sedangkan untuk penggunaan merek tulisan “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, lukisan “BADAK” dan tulisan cap “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” dan lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”;

- ✓ Dasar penggunaan/pencantuman tulisan “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, lukisan “BADAK” dan tulisan cap “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” dan lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” dalam produksi minuman-minuman yang di produksi oleh perusahaan Penggugat, serta yang membuktikan bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik satu-satunya yang sah dan terdaftar adalah sebagai berikut :

DIREKTUR MEREK PADA DIREKTUR JENDERAL HAKI/TURUT TERGUGAT;

KELAS BARANG : 05

Hal. 6 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



- Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Dir Jen HaKi/Turut Tergugat tertanggal 7 Januari 2008 disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik dengan Huruf-huruf Arab berbunyi “LARUTAN PENYEGAR” dan tulisan bahasa Indonesia “LARUTAN PENYEGAR BADAK” dan “LUKISAN BADAK” untuk kelas barang 05, dengan Nomor IDM000152059, tanggal pengajuan permohonan 17 September 2004 dengan uraian barang/jasa :
minuman kesehatan, minuman isotonik dan minuman energi (yang mengandung obat), sediaan-sediaan farmasi, obat-obatan untuk keperluan manusia, vitamin, jamu-jamuan, teh (yang mengandung obat), salep dan balsem, suplemen kesehatan yang berupa minuman untuk keperluan medis, minuman obat untuk menyembuhkan panas dalam pada tubuh, minuman obat untuk menyembuhkan luka pada lambung/perut, minuman obat untuk menyembuhkan sakit tenggorokan, minuman obat untuk menyembuhkan penyakit pada pencernaan, bahan-bahan untuk berpantang makan/ diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi, minuman royal jelly untuk keperluan medis;
- Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Dir Jen HaKi/Turut Tergugat tertanggal 30 November 2005 disebutkan bahwa disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik Merek cap lukisan “BADAK” untuk kelas barang 05, dengan Nomor IDM000057690, tanggal pengajuan permohonan 7 Mei 2004 dengan uraian barang/jasa :
Minuman kesehatan, minuman isotonik dan minuman energi (yang mengandung obat), sediaan-sediaan farmasi, obat-obatan untuk keperluan manusia, vitamin, jamu-jamuan, teh (yang mengandung obat), salep dan balsem, suplemen kesehatan yang berupa minuman untuk keperluan medis, minuman obat untuk menyembuhkan panas dalam pada tubuh, minuman obat untuk menyembuhkan luka pada lambung/ perut, minuman obat untuk menyembuhkan sakit tenggorokan, minuman obat untuk menyembuhkan penyakit pada pencernaan, bahan-bahan untuk berpantang makan/ diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi, minuman royal jelly untuk keperluan medis;
- Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Dir Jen HaKi/Turut Tergugat tertanggal 16 Juni 2004 disebutkan bahwa

Hal. 7 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik Merek cap lukisan “BADAK” dan tulisan CAP “BADAK” untuk kelas barang 05, dengan Nomor IDM000009804, tanggal pengajuan permohonan 8 Juli 1999 dengan uraian barang/ jasa :

Hasil-hasil pharmasi, hasil-hasil makanan pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit, plester-plester dan bahan-bahan pembalut, segala macam obat-obatan, jamu, minyak angin, obat gosok, obat cair untuk turun panas, balsem obat gosok, balsem cengkeh, balsem pala, teh obat asma, pembalut haid, minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, minuman mengandung obat, minuman untuk keperluan pengobatan, royal jelly (untuk keperluan medis);

- Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Dir Jen HaKi/ Turut Tergugat tertanggal 29 Agustus 2008 disebutkan bahwa Penguat dinyatakan sebagai Pemilik Merek dengan tulisan Huruf Kanji: “RHINOCEROS” BRAND: Cap “BADAK” dan lukisan “BADAK” untuk kelas barang 05, dengan Nomor IDM000146051, tanggal pengajuan permohonan 16 Juni 2003 dengan uraian barang/ jasa :

Minuman kesehatan, minuman isotonik dan minuman energi (yang mengandung obat), sediaan-sediaan pharmasi, obat-obatan untuk keperluan manusia, vitamin, jamu-jamuan, teh (yang mengandung obat), salep dan balsem, suplemen makanan (yang mengandung obat), bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi, sediaan-sediaan ilmu kedokteran hewan dan saniter, makanan tambahan yang mengandung obat, plester-plester, bahan-bahan pembalut, bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak, fungisida, herbisida;

- Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Dir Jen HaKi/Turut Tergugat tertanggal 12 Juni 2002 disebutkan bahwa Penguat dinyatakan sebagai Pemilik Merek dengan lukisan “BADAK” untuk kelas barang 05, dengan Nomor 509205, yang merupakan perpanjangan dari nomor 268764, tanggal 25 November

Hal. 8 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 dengan tanggal perpanjangan 12 Juni 2002 dengan uraian barang/ jasa :

Hasil-hasil ilmu kebersihan (kesehatan), hasil-hasil makanan pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit, plester-plester dan bahan-bahan pembalut;

KELAS BARANG : 32

- Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Dir Jen HaKi/Turut Tergugat tertanggal 26 November 2009 disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik Merek dengan Huruf-huruf Arab berbunyi: "LARUTAN PENYEGAR" dan disertai tulisan bahasa Indonesia "LARUTAN PENYEGAR BADAK" dan lukisan "BADAK" untuk kelas barang 32, dengan Nomor IDM000228631, tanggal pengajuan permohonan 17 September 2004 dengan uraian barang/ jasa :

Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan, sirup, minuman energi (yang tidak mengandung obat) dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, minuman yang tidak mengandung alkohol, air mineral dan air soda, minuman ringan;

- Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Dir Jen HaKi/Turut Tergugat pada tanggal 5 November 2004 disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik Merek cap lukisan "BADAK" dan tulisan cap "BADAK" untuk kelas barang 32, dengan Nomor IDM000020573, tanggal pengajuan permohonan 8 Juli 1999 dengan uraian barang/ jasa :

Minuman sari dalam bentuk juice, minuman sari buah tanpa alkohol, sari buah, air mineral, minuman tidak mengandung alkohol, bubuk minuman berbuih, pastiles untuk minuman berbuih, air soda, bir, air perasan tomat, minuman air dadih, sari sayuran (minuman) minuman terbuat dari campuran air soda dan jahe, limun;

- Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Dir Jen HaKi/Turut Tergugat pada tanggal 8 Juli 2004 disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik Merek dengan Huruf Kanji : "RHINOCEROS" BRAND: cap "BADAK" dan lukisan "BADAK" untuk kelas barang 32, dengan Nomor IDM000010167, tanggal pengajuan permohonan 16 Juni 2003 dengan uraian barang/ jasa :

Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan, sirup, minuman energi (yang tidak mengandung obat) dan sediaan-sediaan lain

Hal. 9 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011

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)



untuk membuat minuman, minuman yang tidak mengandung alkohol, air mineral dan air soda;

- Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Dir Jen HaKi/Turut Tergugat pada tanggal 12 Juni 2002 disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik Merek cap lukisan “BADAK” untuk kelas barang 32, dengan Nomor 509209, yang merupakan perpanjangan dari nomor 268764, tanggal 25 November 1991 dengan tanggal perpanjangan 12 Juni 2002 dengan uraian barang/jasa :

Bir dan jenis-jenis bir, air-air mineral dan air soda, minuman-minuman lain yang tidak beralkohol, sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman-minuman;

DIREKTUR HAK CIPTA PADA DIREKTUR JENDERAL HAKI

- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 010506, tanggal 18 APRIL 1994 disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Pencipta/Pemegang Hak Cipta “SENI LUKISAN BADAK”;
- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 006299, tanggal 29 JUNI 1992 disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Pencipta/Pemegang Hak Cipta “SENI LUKISAN BADAK DI ATAS BATU KARANG DENGAN PEMANDANGAN AIR LAUT DAN GUNUNG”;
- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 027523, tanggal 11 Agustus 2004 disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Pencipta/Pemegang Hak Cipta seni lukis “BADAK + KALIGRAFI ARAB & TULISAN LARUTAN PENYEGAR BADAK”;
- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 028036, tanggal 27 JULI 2005 disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Pencipta/Pemegang Hak Cipta seni lukis “BADAK dan TULISAN LAROETAN PENJEGAR”;

Catatan :

- ❖ Bahwa hal lain yang membuktikan penggugat adalah sebagai pendaftar yang sah dan satu-satunya atas merek tulisan “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, lukisan “BADAK” dan tulisan cap “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” dan lukisan “PEMANDANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” juga dapat dilihat dalam :

- Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No.0146/Reg/B/97 tertanggal 20 Agustus 1997 tentang persetujuan Nomor Pendaftaran Obat Tradisional yang memutuskan bahwa menetapkan Persetujuan Nomor pendaftaran Obat Tradisional “LARUTAN PENYEGAR CAP BADAK” dengan Nama Usaha Industri PT. Sinda Budi Sentosa/ Perusahaan milik Penggugat, dengan nomor pendaftaran DEPKES RI NO. TR/ TK: 972 687 684; dan
- Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No.PN.03.41.411.05.10.1451, tertanggal 31 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Penggugat selaku pimpinan PT. Sinda Budi Sentosa, perihal: Pemberitahuan, disebutkan dengan jelas bahwa produk-produk “LARUTAN PENYEGAR CAP BADAK” terdaftar di Direktorat Penilaian Obat Tradisional Suplemen Makan dan Kosmetik Badan POM atas nama PT. Sinda Budi Sentosa (Perusahaan milik Penggugat);
- ❖ Bahwa produk minuman dengan Merek tulisan “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, lukisan “BADAK”, tulisan cap “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)”, lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” dan tulisan cap “KAKI TIGA” dan logo “KAKI TIGA” dijual dan dipasarkan oleh Penggugat sejak tahun 1980an untuk di Indonesia dan sejak tahun 1990an untuk diluar negeri dan hingga saat ini masih terus di produksi, dijual dan dipasarkan oleh Penggugat, yang mana hal tersebut terbukti dari berbagai iklan, promosi dan pengumuman di berbagai media sejak tahun 1980an dan masih berlangsung hingga SAAT INI;
- ❖ Bahwa dengan demikian, maka terbukti Penggugat adalah selaku pihak yang pertama kali mengumumkan (to make public) produk minuman dengan merek teh angin lukisan “BADAK” dan tulisan cap “BADAK” dan minuman merek tulisan “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab) yang di pergunakan sebagai merek dagang dalam perdagangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak

Hal. 11 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



terpisahkan dengan lukisan “BADAK” dan tulisan cap “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) dan lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”;

- ❖ Bahwa fakta yang tidak terbantahkan lainnya adalah Tergugat terbukti juga memesan produk minuman larutan penyegar dan produk-produk lainnya dari Penggugat untuk dijual dan dipasarkan diluar negeri (termasuk Singapura) sejak tahun 1980an;
- ❖ Bahwa dari uraian fakta hukum yang tidak terbantahkan tersebut di atas, terbukti minuman merek teh angin lukisan “BADAK” dan tulisan cap “BADAK” dan merek yang mengandung unsur tulisan “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), lukisan “BADAK” dan tulisan “CAP BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) dan lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” adalah milik Penggugat ;

3. Bahwa untuk lukisan “BADAK”, tulisan “BADAK”, tulisan “LARUTAN PENYEGAR” dan lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”;

Telah digunakan oleh Penggugat selaku pemilik yang sah dengan memproduksi, menjual dan memasarkan dalam bentuk minuman larutan penyegar sejak tahun 1980an, yang mana terbukti dari di produksi, di jual dan dipasarkan produk-produk minuman dengan Merek yang mengandung unsur lukisan “BADAK”, tulisan “BADAK” dan tulisan “LARUTAN PENYEGAR” dan lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” ; dan

Terbukti tidak pernah ada gugatan/keberatan dari pihak manapun (termasuk dari Tergugat) terhadap Merek tersebut;

Catatan :

Bahwa pada saat itu, masih terjalin kerjasama yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, serta terbukti Tergugat juga terbukti melakukan pesanan atas produk minuman larutan penyegar dan produk-produk lainnya yang diproduksi oleh perusahaan penggugat, sehingga dari uraian tersebut di atas terbukti jelas :

- Untuk minuman dengan Merek “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arab), lukisan “BADAK” dan tulisan “CAP BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) dan lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”; dan

- Untuk minuman PRODUK LAIN dengan Merek teh angin lukisan “BADAK” dan tulisan CAP “BADAK” ;

adalah milik Penggugat yang sah dan tunggal, dimana

- Tergugat mengetahui dengan jelas dan pasti akan merek yang diproduksi dan dijual oleh penggugat tersebut baik di Indonesia maupun diluar negeri ; bahkan
- Tergugat terbukti memesan produk minuman larutan penyegar dan produk-produk lainnya yang diproduksi oleh perusahaan penggugat untuk dijual di Singapura dan di beberapa negara lainnya; dan

- Tergugat terbukti tidak pernah mengajukan gugatan/ keberatan, yang mana hal tersebut membuktikan dengan jelas dan pasti serta tidak terbantahkan bahwa,

Penggugat adalah :

Selaku pihak yang memiliki, memproduksi, menjual, memasarkan serta yang pertama kali mengumumkan kepada masyarakat luas (to make public) atas produk minuman dengan merek yang mengandung unsur-unsur :

- Tulisan “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab);
- Lukisan “BADAK”;
- Tulisan CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND); dan
- Lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”;

4. Sehingga dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas yang disertai dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka membuktikan lukisan “BADAK”, tulisan “BADAK”, tulisan “LARUTAN PENYEGAR”, dan lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” yang pertama kali dipublikasikan oleh penggugat memiliki akibat hukum secara langsung/melekat bahwa Penggugat merupakan pemilik, pencipta/ pemegang hak cipta atas ciptaan seni lukisan “BADAK”, tulisan “BADAK”, tulisan “LARUTAN PENYEGAR” dan lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG,

Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”, sebagaimana dimaksud dalam ISI PASAL 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) yang berbunyi :

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

5. Bahwa, dari uraian fakta dan bukti hukum tersebut di atas terlihat :

Untuk produk minuman dengan Merek tulisan “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), lukisan “BADAK” dan tulisan “CAP BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) dan lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”;

Terbukti telah digunakan, dipublikasikan (to make public), dengan diproduksi, dijual dan dipasarkan oleh Penggugat sejak tahun 1980an, yang mana hal tersebut juga dikuatkan dengan fakta bahwa penggugat telah memperoleh, untuk “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), lukisan “BADAK” dan tulisan CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”;

Penggugat telah memiliki sertifikat merek sejak tahun 1991 untuk kelas barang 05 ; dan

Penggugat dinyatakan sebagai pencipta dan pemegang hak cipta dengan uraian sebagai berikut :

- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 010506, tanggal 18 April 1994 disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Pencipta/Pemegang Hak Cipta “SENI LUKISAN BADAK”;
(telah lebih dari 17 tahun hingga saat ini) ; dan
- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 006299, tanggal 29 JUNI 1992 disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Pencipta/Pemegang Hak Cipta “SENI LUKISAN BADAK DI ATAS BATU KARANG DENGAN PEMANDANGAN AIR LAUT DAN GUNUNG” ;
(telah lebih dari 19 tahun hingga saat ini) ; dan
- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 027523, tanggal 11 AGUSTUS 2004 disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Pencipta/Pemegang

Hal. 14 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011

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

Hak Cipta seni lukis “BADAK + KALIGRAFI ARAB & TULISAN LARUTAN PENYEGAR BADAK”;

(telah lebih dari 7 tahun hingga saat ini); dan

- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 028036, tanggal 27 JULI 2005 disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Pencipta/Pemegang Hak Cipta seni lukis “BADAK dan TULISAN LARUTAN PENYEGAR”;
- (telah lebih dari 6 tahun hingga saat ini); dan

Catatan :

Bahwa hal lain yang membuktikan penggugat adalah sebagai pendaftar dan pemilik merek yang sah dan satu-satunya atas Merek “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), lukisan “BADAK” dan tulisan cap “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) dan lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” juga dapat dilihat dalam :

- Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No.0146/Reg/B/97 tertanggal 20 AGUSTUS 1997 tentang persetujuan Nomor Pendaftaran Obat Tradisional yang memutuskan bahwa menetapkan Persetujuan Nomor pendaftaran Obat Tradisional “LARUTAN PENYEGAR CAP BADAK” dengan Nama Usaha Industri PT. Sinda Budi Sentosa/Perusahaan Milik Penggugat, dengan nomor pendaftaran DEPKES RI NO. TR/ TK: 972 687 684;

(telah lebih dari 14 tahun hingga saat ini); dan

- Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. PN.03.41.411.05.10.1451, tertanggal 31 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Penggugat selaku pimpinan PT. Sinda Budi Sentosa, perihal: Pemberitahuan, disebutkan dengan jelas bahwa produk-produk “LARUTAN PENYEGAR CAP BADAK” terdaftar di Direktorat Penilaian Obat Tradisional Suplemen Makan dan Kosmetik Badan POM atas nama PT. Sinda Budi Sentosa (Perusahaan Milik Penggugat);

(saat mana perjanjian lisensi dan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat-I dan Tergugat-II masih berjalan dengan harmonis), terbukti Tergugat-I dan Tergugat-II mengetahui dengan pasti atas produk yang diproduksi, dijual dan dipasarkan oleh Penggugat dengan merek tersebut; dan

Tergugat-I dan Tergugat-II tidak pernah mengajukan keberatan/bantahan/gugatan sama sekali, padahal jika MEREK dengan LUKISAN

Hal. 15 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011

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

“BADAK”, tulisan “LARUTAN PENYEGAR”, tulisan “BADAK” dan lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” adalah MILIK Tergugat-I dan Tergugat-II (quod non), pastilah Tergugat-I dan Tergugat-II sudah mengajukan keberatan/ bantahan;

Sehingga dari uraian fakta hukum di atas membuktikan bahwa :

Penggugat adalah selaku pencipta dan pemegang hak cipta yang sah atas “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), lukisan “BADAK” dan tulisan cap “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) dan lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” dan bukanlah merek dagang/ciptaan milik Tergugat-I dan Tergugat-II;

Pendaftaran Merek “BADAK” Di Luar Negeri Atas Nama Budi Yuwono;

Bahwa kepemilikan Penggugat terhadap Merek Dagang “LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, “LUKISAN BADAK” dan “TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” selain terdaftar di Indonesia, juga terbukti terdaftar di 14 negara lainnya yaitu :

- Di Filipina :

Certificate of Registration dikeluarkan oleh Director Bureau of Trademarks Republic of the Philippines Intellectual Property Office dengan Nomor 4-2004-000717, tanggal 28 Agustus 2005 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat) untuk KELAS BARANG 32, dengan merek ‘RHINOCEROS BRAND + CHINESE CHARACTERS & DEVICE (RHINOCEROS BRAND (WORDS) AND REPRESENTATION OF CHINESE CHARACTERS AND RHINOCEROS ALL WITHIN A SQUARE DEVICE), untuk barang-barang :

Health drinks, isotonic drinks and energy drinks (medicated); pharmaceutical preparations, medicines for human purposes, vitamins, herbs (medicinal), medicines to cure inner body heat; medicines to cure ulcer; medicines to cure throat; medicines to cure digestive disorder; tea (medicinal); ointments and balms, food supplements (medicated), dietetic substances adapted for medical use, food for babies, fruit drinks, and fruit juices; syrups; energy drinks (non-medicated) and other preparations for making beverages; non-alcoholic beverages, mineral and aerated waters;

- Di Kamboja :

Hal. 16 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Principal Register Trademark, Service Mark, Trade Name dikeluarkan oleh Ministry of Commerce Intellectual Property Division Kingdom of Cambodia dengan Nomor 19814/04, tanggal 24 Juni 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat) untuk KELAS BARANG 32, dengan merek 'RHINOCEROS BRAND + CHINESE CHARACTERS & DEVICE, untuk barang-barang:

Fruit drinks and fruit juices, syrups; enegry drinks (non-medicated) and other preparations for making beverages; non-alcoholic beverages, mineral and aerated waters;

- Di Brunei Darussalam

Certified Issued Under Section 41 and Rule 34 dikeluarkan oleh Registry of Trade Marks Brunei Darussalam dengan Nomor 36,222, tanggal 24 Maret 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat) untuk KELAS BARANG 32, dengan merek "RHINOCEROS BRAND" and Chinese Characters dan LUKISAN BADAK untuk barang-barang :

Fruit drinks and fruit juices; syrups; energy drinks (non-medicated) and other preparations for making beverages ; non-alcoholic beverages, mineral and aerated waters; all included in class 32;

- Di Laos

Certified of Registration of Trademark dikeluarkan oleh The Prime Minister's Office Science, Technology and Environment Agency Lao People's Democratic Republic dengan Nomor 10487, tanggal 3 Februari 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat) untuk KELAS BARANG 05, dengan merek the words "RHINOCEROS BRAND & Chinese Characters & Device" untuk barang-barang :

Health drinks, isotonic drinks and energy drinks (medicated); pharmaceutical preparations, medicines for human purposes, vitamins, herbs (medicinal), medicines to cure inner body heat; medicines tu cure ulcer; medicines to cure throat; medicines to cure digestic disorder; tea (medicinal); ointments and balms, food supplements (medicated), dietetic substances adapted for medical use, food for babies; and all goods in Class 5;

- Di Australia

Certified of Registration of Trademark dikeluarkan oleh Registrar of Trade Marks Commonwealth of Australia Trade Marks Office dengan Nomor 1019711, tanggal 9 September 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat) untuk kelas barang 05 dan 32, dengan merek the Chinese

Hal. 17 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



characters appearing in the trade mark may be transliterated as XI NIU and translated into English as RHINOCEROS untuk barang-barang :

Health drinks, isotonic drinks and energy drinks (medicated); pharmaceutical preparations, medicines for human purposes, vitamins, herbs (medicinal) ; tea (medicated) ; ointments and balms; health supplements being beverages for medical purposes; medicinal drinks to cure inner body heat, medicinal drinks to cure ulcers or stomach aches, medicinal drinks to cure throat ailments, medicinal drinks to cure digestive disorders; dietetic substances adapted for medical use; food for babies; royal jelly beverages for medical purposes being goods in Class 05;

Fruit drinks and fruit juices; energy drinks (non-medicated); preparations for making beverages; pastilles for effervescing beverages, Powders for effervescing beverages; non-alcoholic beverages; syrups for making beverages; mineral and aerated waters being goods in class 32;

- Di New Zealand

Certified of Trade Mark Registration dikeluarkan oleh Commissioner of Patents, Trade Marks and Designs Ministry of Economic Development Intellectual Property Office of New Zealand dengan Nomor 718394, tanggal 13 September 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat) untuk KELAS BARANG 05 dan 32, dengan merek the applicant advises that the transliteration of the Chinese characters in the mark is XI NIU, which translates to "RHINOCEROS" untuk barang-barang :

Class 5: medicated Health drinks, isotonic drinks and energy drinks (medicated); pharmaceutical preparations, medicines for human purposes, vitamins, herbs (medicinal); tea (medicated); ointments and balms; health supplements being beverages for medical purposes; medicinal drinks to cure inner body heat, medicinal drinks to cure ulcers or stomach aches, medicinal drinks to cure throat ailments, medicinal drinks to cure digestive disorders; dietetic substances adapted for medical use; food for babies; royal jelly beverages for medical purposes;

Class 32: Fruit drinks and fruit juices; energy drinks (non-medicated); preparations for making beverages; pastilles for effervescing beverages, Powders for effervescing beverages; non-alcoholic beverages; syrups for making beverages; mineral and aerated waters;

- Di Saudi Arabia

Trademark Registration Certificate dikeluarkan oleh the Registrar Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Commerce & Industry Trademark Registration



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Department dengan Nomor 944/29, tanggal 8 Januari 2005 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat) untuk KELAS BARANG 05, dengan merek "LARUTAN PENYEGAR & RHINOCEROS DEVICE" untuk barang-barang :

Class 5 : Health drinks, isotonic drinks and energy drinks (medicated); pharmaceutical preparations, medicines for human purposes, vitamins, herbs (medicinal); tea (medicated); ointments and balms; health supplements being beverages for medical purposes; medicinal drinks to cure inner body heat, medicinal drinks to cure ulcers or stomach aches, medicinal drinks to cure throat, medicinal drinks to cure digestive disorders; dietetic substances adapted for medical use; food for babies; royal jelly beverages for medical purposes;

- Di United Arab Emirates

Certificate of Registration of A Trademark dikeluarkan oleh Ministry of Economy & Planning United Arab Emirates Ministry of Economy & Planning Commercial Registration Department dengan Nomor 68416, tanggal 2 April 2005 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat) untuk kelas barang 05, dengan merek Disclaimer of the exclusive right to the words "LARUTAN PENYEGAR & RHINOCEROS DEVICE" untuk barang-barang :

Class 5: Health drinks, isotonic drinks and energy drinks (medicated); pharmaceutical preparations, medicines for human purposes, vitamins, herbs (medicinal); tea (medicated); ointments and balms; health supplements being beverages for medical purposes; medicinal drinks to cure inner body heat, medicinal drinks to cure ulcers or stomach aches, medicinal drinks to cure throat, medicinal drinks to cure digestive disorders; dietetic substances adapted for medical use; food for babies; royal jelly beverages for medical purposes;

- Di Hong Kong

Certificate of Registration Trade Marks Ordinance (Chapter 559) dikeluarkan oleh Registrar of Trade Marks, Trade Marks Registry Intellectual Property Department The Government of the Hong Kong Special Administrative Region dengan Nomor 300295353, tanggal 4 Oktober 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat) untuk kelas barang 32 dan 05, dengan merek tulisan chinese dan tulisan rhinoceros brand dan lukisan badak untuk barang-barang;

Class 5: Health drinks, isotonic drinks and energy drinks (medicated); pharmaceutical preparations, medicines for human purposes, vitamins, herbs (medicinal); tea (medicated); ointments and balms; health supplements being beverages for medical purposes; medicinal drinks to cure inner body heat,

Hal. 19 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medicinal drinks to cure ulcers or stomach aches, medicinal drinks to cure throat, medicinal drinks to cure digestive disorders; dietetic substances adapted for medical use; food for babies; royal jelly beverages for medical purposes; Class 32: Fruit drinks and fruit juices; energy drinks (non-medicated); preparations for making beverages, namely; pastilles for effervescing beverages, powders for effervescing beverages; non-alcoholic beverages, namely; syrups for beverages use, mineral and aerated waters;

- Di Republic of China

Sertifikat Merek di keluarkan dengan Nomor 1395384 dengan Nama Pendaftar PT. Sinde Budi Sentosa Pharmaceutical Industries (PERUSAHAAN Penggugat) dengan merek "LUKISAN BADAK";

- Di Singapura

Certificate Issued Under Section 15(5) dikeluarkan oleh Registrar of Trade Marks Singapore, Singapore Trade Marks Act (Chapter 332) dengan Nomor T04/021441, tanggal 29 Januari 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat) untuk KELAS BARANG 05, dengan merek The transliteration of the Chinese characters appearing in the mark is "Xi Nui Qing Liang Yin" meaning "Rhinoceros; cool and refreshing drink" respectively untuk barang-barang :

Class 5: Health drinks, isotonic drinks and energy drinks (medicated); medicinal drinks for human purposes, vitamins drinks, herbs drinks (medicinal); medicinal drinks to cure inner body heat; medicinal drinks to cure ulcers; medicinal drinks to cure throat; medicinal drinks to cure digestive disorders; tea drinks (medicated); dietetic drinks adapted for medical use;

- Di Jepang

Certificate of Trademark Registration dikeluarkan oleh Commisioner, Japan Patent Office dengan Nomor 4871010, tanggal 4 Oktober 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat) untuk KELAS BARANG 32, dengan merek tulisan Chinese dan tulisan 'RHINOCEROS BRAND' dengan 'LUKISAN BADAK';

6. Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, disebutkan bahwa kategori dari MEREK TERKENAL (WELL KNOWN TRADEMARK) adalah :

- dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan; serta

Hal. 20 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011

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

- diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya; dan
- disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara; membuktikan merek dagang Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal (well known trademark) oleh karena :
jelas terbukti masyarakat luas baik di Indonesia mengetahui dengan pasti bahwa Untuk minuman teh angin :
Merek lukisan “BADAK” dan tulisan cap “BADAK”
Untuk minuman larutan penyegar :
 - Dengan Merek tulisan “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris cooling water dan huruf Arab)”, lukisan “BADAK”, lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” dan tulisan cap “KAKI TIGA” dan logo “KAKI TIGA”;
adalah dimiliki dan di produksi oleh perusahaan milik Penggugat yaitu PT. Sinde Budi Sentosa;
 - Bahwa selain di Indonesia, Penggugat juga menjual dan memasarkan hasil produksinya tersebut negara-negara lainnya di dunia dengan merek dagang yang mengandung unsur tulisan “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, lukisan “BADAK”, tulisan cap “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)”, lukisan “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”, tulisan cap “KAKI TIGA”, dan logo “KAKI TIGA”;
 - Bahwa selama 30 tahun ini, Penggugat telah melakukan kerja keras, promosi secara gencar dan besar-besaran mengenai produksinya tersebut dengan melalui berbagai macam upaya dan media seperti antara lain media elektronik, cetak maupun yang lainnya;
 - Bahwa selama 30 tahun ini, penggugat jelas-jelas telah melakukan investasi yang besar sehingga saat ini menjadi suatu produksi yang sudah memasyarakat dan dikenal bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lainnya di dunia;

Hal. 21 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat-sertifikat merek di atas membuktikan penggugat adalah selaku pemegang hak yang sah dan satu-satunya atas merek dagang dengan tulisan “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, lukisan “BADAK”, tulisan cap “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)”, LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”;

Histori kerjasama penggunaan “KAKI TIGA” antara Penggugat dan Tergugat;

7. Tanggal 5 Januari 1970 :

Fu Yu Ming selaku Direktur dari Tergugat ; dan

Tanggal 1 Agustus 1972 :

Fu Weng Leng selaku Direktur dari Tergugat memberikan kuasa kepada Fu Song Lim untuk mendaftarkan merek-merek Kaki Tiga di Indonesia ;

Catatan :

Yang didaftarkan adalah 9 produk merek cap KAKI TIGA

Tanggal 19 Januari 1973 :

Fu Siong Lim memberikan Kuasa kepada (Penggugat) untuk mengurus dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan merek cap “KAKI TIGA”;

8. Tanggal 7 Juni 1976 :

merek-merek Kaki Tiga yang telah didaftarkan tersebut ditolak oleh HAKI dengan alasan terdapat kemiripan dengan merek Kaki Tiga Roda yang telah terdaftar atas nama Thee Tek Seng yang beralamat di Jl. Tiang Bendera No. 96, Jakarta ;

9. 1976-1979 :

setelah melalui beberapa kali negosiasi antara Thee Tek Seng dengan Penggugat, akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa :

Thee Tek Seng melakukan jual beli serta pemindahan dan penyerahan hak atas merek Kaki Tiga Roda dan sebagian bahan baku dan sebagian perusahaan milik Thee Tek Seng yang memproduksi obat kurap merek Kaki Tiga Roda kepada Penggugat selaku kuasa dari Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Serta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 69, tanggal 21 Desember 1979;

Penggugat dalam kapasitasnya selaku Kuasa dari Fu Siong Lim tanggal 15 Desember 1979 yang mana Fu Siong Lim memperoleh Kuasa dari Fu Yu Ming tertanggal 15 Desember 1979);

Hal. 22 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011

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. Perusahaan Penggugat, PT. Sinde Budi Sentosa berdiri pada tahun 1978 dan mulai beroperasi pada tahun 1980;

11. Tanggal 8 Februari 1978 Perjanjian Lisensi :

Fu Weng Leng selaku Eksekutif Direktur Tergugat menyetujui untuk menunjuk Penggugat atas nama perusahaan Penggugat PT. Sinde Budi Sentosa dengan hal-hal berikut :

- Memberikan merek dagang dari pabrik Tergugat yaitu KAKI TIGA kepada pabrik Penggugat yaitu PT. Sinde Budi Sentosa untuk memproduksi dan memasarkan merek dagang KAKI TIGA tersebut;
- Pabrik Penggugat yaitu PT. Sinde Budi Sentosa harus mengatur mengenai pendaftaran merek dagang dan segala hak ciptanya di Indonesia;
- Segala prosedur pendaftaran pada Departemen Kesehatan dapat dilakukan dengan nama perusahaan Penggugat yaitu PT. Sinde Budi Sentosa;
- Obat-obatan merek dagang cap KAKI TIGA yang diproduksi oleh pabrik Penggugat harus mempertahankan standar kesehatan dan harus diproduksi sesuai dengan ketentuan dari Tergugat;
- Obat-obatan yang diproduksi hanya diperbolehkan untuk pemasaran di Indonesia dan apabila hendak dipasarkan ke negara lain, maka harus dengan persetujuan dari Singapore;
- Apabila pabrik Penggugat tidak dapat mentaati norma-norma tersebut di atas, maka pabrik Tergugat berhak untuk menghentikan atas penggunaan merek dagang cap KAKI TIGA;

CATATAN :

dari isi Perjanjian Lisensi tersebut di atas membuktikan bahwa Tergugat MEMBERIKAN LISENSI kepada Penggugat/ PT. SINDE BUDI SENTOSA untuk memproduksi dan memasarkan merek dagang KAKI TIGA;

Bahwa Pabrik Penggugat yaitu PT. Sinde Budi Sentosa harus mengatur mengenai pendaftaran merek dagang dan segala hak ciptanya di Indonesia, yang mana hal tersebut membuktikan bahwa yang harus diatur oleh Penggugat/ PT. Sinde Budi Sentosa untuk pendaftaran merek dagang dan hak ciptanya adalah :

“TULISAN CAP KAKI TIGA” dan “LOGO KAKI TIGA ; dan

BUKAN “TULISAN LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, “LUKISAN

Hal. 23 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAK” dan “TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)”, yang mana hal tersebut :

TERBUKTI dalam Perjanjian Lisensi :

- HANYA TERTULIS merek dagang dan hak cipta “TULISAN CAP KAKI TIGA” dan “LOGO KAKI TIGA; dan
- TIDAK TERTULIS merek dagang “TULISAN LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, “LUKISAN BADAK” dan “TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)”;

Sehingga hal tersebut di atas jelas membuktikan bahwa Tergugat bukanlah pemilik sah atas merek dagang dan “TULISAN LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, “LUKISAN BADAK” dan “TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)”;

(ditambah dengan FAKTA-FAKTA HUKUM bahwa di Indonesia “TULISAN LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, “LUKISAN BADAK” dan “TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” telah TERDAFTAR atas nama Penggugat SEJAK TAHUN 1991 dan di 13 Negara lainnya termasuk singapura/ tempat kedudukan Tergugat, “tulisan larutan penyegar (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, “LUKISAN BADAK” dan “TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” telah TERDAFTAR atas nama Penggugat sejak tahun 2004;

12. Tanggal 30 April 1980 :

Fu Yu Ming atas nama Tergugat memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengurus pendaftaran 10 produk merek KAKI TIGA kepada Dir Paten atas nama Tergugat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 April 1980 ;

Catatan :

Semua biaya pendaftaran dan perpanjangan merek KAKI TIGA di Indonesia dibiayai oleh Perusahaan Penggugat yaitu PT. Sinde Budi Sentosa;

13. 1980-2003 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Penggugat yaitu PT. Sinde Budi Sentosa berdasarkan permintaan dan pemesanan dari Tergugat Singapore telah melakukan export produk-produk merek KAKI TIGA ke negara-negara Asean; (TERBUKTI dari SURAT ORDER dari Tergugat, bukti ekspor Perusahaan Penggugat, PT. Sinde Budi Sentosa kepada Tergugat, Surat Keterangan Persetujuan Ekspor dari Badan POM;

Catatan :

hal tersebut pada point ini sekali lagi membuktikan bahwa produk Penggugat yaitu minuman “TULISAN LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, “LUKISAN BADAK” dan “TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” adalah termasuk dalam kategori merek terkenal (WELLKNOWN TRADEMARK) yang diproduksi dan dimiliki oleh Penggugat (selaku PEMILIK dari PT. SINDE BUDI SENTOSA/ yang melakukan ekspor kepada belasan negara di dunia, termasuk kepada Tergugat untuk dijual dan di pasarkan di negara singapura/negara tempat kedudukan Tergugat);

14. 1980-sekarang :

Penggugat melalui perusahaannya PT. Sinde Budi Sentosa tetap melakukan kegiatan promosi merek KAKI TIGA dengan biaya sendiri;

CATATAN :

- Lisensi cap KAKI TIGA antara Perusahaan milik Penggugat yaitu PT. Sinde Budi Sentosa dengan Tergugat DIAKUI SENDIRI OLEH Tergugat dengan BUKTI :

PERNYATAAN Tergugat dalam Kompas, 24 Maret 2008 angka 2 :

“klien kami (Tergugat) sejak tahun 1980 telah memberi ijin kepada PT. Sinde Budi Sentosa untuk menggunakan merek dagang klien kami (Tergugat) yaitu cap “KAKI TIGA” dalam hal produksi, distribusi dan penjualan produk-produk KAKI TIGA di Indonesia”;

- Usaha-usaha yang dilakukan oleh PT. Sinde Budi Sentosa untuk mengembangkan cap “KAKI TIGA” sejak tahun 1978 di Indonesia maupun di negara-negara lain sehingga menjadi suatu merek produk yang terkenal adalah sbb :
 - Sejak ditunjuk untuk oleh Tergugat untuk memegang lisensi “KAKI TIGA” tahun 1978 hingga saat ini perusahaan milik Penggugat yaitu PT. Sinde Budi Sentosa tidak pernah lalai untuk melakukan

Hal. 25 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran serta perpanjangannya dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sendiri oleh PT.Sinde Budi Sentosa;

- Selain memproduksi, PT. Sinde Budi Sentosa juga mengeluarkan dana sendiri yang besar untuk keperluan promosi produk KAKI TIGA sehingga dapat menjadi merek terkenal seperti sekarang ini;
- PT. Sinde Budi Sentosa juga mengeluarkan biaya fasilitas dan investasi yang sangat besar dalam bentuk tanah, bangunan dan mesin berkaitan dengan produk merek KAKI TIGA;

TINDAKAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH Tergugat YANG DILANDASI ITIKAD TIDAK BAIK (UNFAIR COMPETITION) DENGAN MENGAJUKAN PENDAFTARAN MEREK CAP "KAKI TIGA" DAN LUKISAN "BADAK";

Melihat usaha yang dirintis oleh Penggugat selama lebih dari 30 tahun dengan kerja keras, investasi, pengorbanan dan promosi yang besar-besaran sehingga sekarang menjadi suatu usaha yang maju, dikenal tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lainnya termasuk di Singapura (tempat kedudukan Tergugat berada) serta dikenal oleh masyarakat luas (sehingga termasuk dalam kategori "MEREK TERKENAL"/ WELL KNOWN TRADEMARK); kemudian timbullah itikad tidak baik (UNFAIR COMPETITION) dari Tergugat yaitu Tergugat BERMAKSUD INGIN MENGUASAI serta MEMILIKI SENDIRI HASIL dari USAHA yang TELAH DIRINTIS dengan SUSAH PAYAH dan PENGORBANAN tersebut oleh Penggugat selama LEBIH DARI 30 TAHUN yaitu :

15. Bahwa pada tanggal 30 September 2003, Tergugat dengan ITIKAD TIDAK BAIK (UNFAIR COMPETITION) mengajukan permohonan pendaftaran merek "CAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK" dengan Agenda Nomor D00-2003-27245-27471 kepada Direktur Merek pada Dirjen HAKI;
16. Bahwa kemudian pada tanggal 4 JUNI 2008, Direktur Merek pada Dirjen HAKI MENOLAK PERMINTAAN PENDAFTARAN merek dagang "CAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK" Tergugat (dalam suratnya tertanggal 30 September 2003) dengan Agenda No. D00-2003-27245-27471 dengan isi surat :
Permohonan pendaftaran merek tersebut TIDAK DAPAT DIDAFTAR karena merek "CAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK" tersebut meniru merek orang lain yang sudah terdaftar atas nama (Penggugat) Budi Yuwono, Jakarta Utara yang mereknya telah terdaftar dengan nomor 509205. Hal ini dapat

Hal. 26 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon (Tergugat) yang beritikad tidak baik (Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek);

17. Tanggal 11 Februari 2009:

Komisi Banding Merek Dirjen HAKI mengeluarkan Putusan Komisi Banding Merek No: 184/KBM/HKI/2008 memberikan pertimbangan yang pada intinya sbb :

Bahwa Pemohon Banding (Tergugat) mengajukan permintaan pendaftaran merek "Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Kaki dan Lukisan Badak" tanggal 23 September 2003 untuk melindungi barang larutan penyegar yang termasuk dalam kelas 05;

Bahwa permohonan Tergugat tersebut telah ditolak oleh Dir Jen HAKI dengan alasan mempunyai itikad tidak baik yaitu telah meniru, menjiplak merek "Lukisan Badak" milik Pengugat (PT. Sinde) yang telah terdaftar dengan nomor 509205 dengan kelas 05 (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek);

Bahwa menurut Komisi Banding;

merek dengan "Lukisan Badak" dengan nomor 509205 (milik Penggugat/ PT. Sinde Budi Sentosa) adalah untuk jenis barang hasil-hasil ilmu kebersihan (kesehatan), hasil-hasil makanan pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit, plester-plester dan bahan-bahan pembalut yang termasuk dalam kelas 05 ; sedangkan

Tergugat (Pemohon Banding) mengajukan permintaan pendaftaran merek "Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Kaki & Lukisan Badak" untuk melindungi jenis barang larutan penyegar yang termasuk dalam kelas 05;

Sehingga menurut Komisi Banding jenis larutan penyegar dan jenis barang hasil-hasil ilmu kebersihan (kesehatan), hasil-hasil makanan pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit, plester-plester dan bahan-bahan pembalut adalah TIDAK SEJENIS;

Bahwa permintaan pendaftaran merek "Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Kaki & Lukisan Badak" atas nama Tergugat (Pemohon Banding) sedangkan merek yang menjadi dasar penolakan "Lukisan Badak" atas nama Penggugat/ Budi Yuwono, dimana menurut Komisi Banding kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Hal. 27 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011

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

Bahwa merek yang ditolak karena sesuai Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 dilakukan dengan itikad tidak baik yaitu dengan meniru, menjiplak merek pihak lain dan kemudian dimohonkan banding oleh Tergugat adalah “Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Kaki & LUKISAN BADAK”, sedangkan merek yang menjadi alasan perbandingan dan penolakan adalah “LUKISAN BADAK” milik (Penggugat) Budi Yuwono, yang mana menurut Komisi Banding unsur yang sama hanyalah “LUKISAN BADAK” saja sedangkan unsur-unsur yang lain dapat dibedakan, sehingga bila kedua merek tersebut digunakan bersama dalam perdagangan untuk jenis barang yang tidak sejenis tidak akan mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Komisi Banding memutuskan hal-hal sbb :

- Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
- Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Dir Jend HAKI untuk segera melakukan melaksanakan pendaftaran dan menerbitkan Sertifikat Merek “Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Kaki & Lukisan Badak” Agenda No. D00.2003.27245.27471 untuk jenis barang larutan penyegar dalam kelas 05;
- Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Dir Jend HAKI untuk segera melakukan melaksanakan pendaftaran dan menerbitkan Sertifikat Merek “Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Kaki & Lukisan Badak” Agenda No. D00.2003.27245.27471 untuk jenis barang larutan penyegar dalam kelas 05 dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak keputusan Komisi Banding ini diterima oleh Dir Jend HAKI;

18. Tanggal 1 April 2009 :

Berdasarkan Putusan Komisi Banding Merek No. 184/KBM/HKI/2008, tanggal 11 Februari 2009, permohonan pendaftaran merek CAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK” yang diajukan oleh Tergugat diterima oleh Dirjen HAKI dengan dikeluarkannya Sertifikat Merek atas nama Wen Ken tertanggal 1 April 2009 dengan nomor IDM000199185, tanggal penerimaan permohonan 23 September 2003,

Dengan JUDUL :

CAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK SUATU PENAMAAN

Hal. 28 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011

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)



Dengan unsur :

- LUKISAN "BADAK";
- LOGO "KAKI TIGA"; dan
- TULISAN CAP "KAKI TIGA".

19. Bahwa baik pertimbangan maupun isi putusan komisi banding tersebut di atas memiliki banyak pertentangan yang tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku yaitu sbb :

- Bahwa komisi banding sendiri menyatakan telah terdapat merek yang telah terdaftar yaitu "LUKISAN BADAK" dengan no daftar 509205 MILIK Penggugat untuk jenis barang KELAS 05 (hasil-hasil ilmu kebersihan / kesehatan, hasil-hasil makanan pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit, plester-plester dan bahan-bahan pembalut (yang pendaftaran telah dilakukan sejak 25 November 1991 dan kemudian telah dilakukan perpanjangan pada tanggal 25 november 2001), namun komisi banding mengabulkan permohonan banding Tergugat untuk pendaftaran merek "Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Kaki & Lukisan Badak" untuk jenis barang KELAS 05 (LARUTAN PENYEGAR).

Ulasan :

Berkaitan dengan hal ini, Komisi Banding telah melakukan kesalahan yang fatal karena di satu sisi Komisi Banding telah MENGAKUI dan

Hal. 29 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



membenarkan bahwa telah terdapat pendaftaran merek "LUKISAN BADAK" milik Penggugat untuk KELAS 05, tetapi di sisi lain mengabulkan pendaftaran merek "Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Kaki & Lukisan Badak) yang diajukan oleh Tergugat dengan alasan pembenarnya yang sangat tidak masuk akal dan tidak berdasarkan atas hukum adalah bahwa walaupun sama-sama kelas 05 (hal mana diakui dan dibenarkan oleh Komisi Banding), tetapi jenis barang yang didaftarkan adalah berbeda yaitu :

"LUKISAN BADAK" milik Penggugat untuk kelas 05 adalah hasil-hasil ilmu kebersihan/ kesehatan, hasil-hasil makanan pantangan untuk anak-anak dan orang-rang sakit, plester-plester dan bahan-bahan pembalut ; sedangkan

"Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Kaki & LUKISAN BADAK" yang dimohonkan oleh Tergugat untuk kelas 05 adalah larutan penyegar;

Bahwa dari fakta di atas, terbukti komisi banding tidak cermat dan melakukan tindakan dengan mengeluarkan putusan yang tidak berdasarkan atas hukum sama sekali, karena di dalam aturan hukum yang ada, pendaftaran terhadap jenis barang hanya di kategorikan dengan kelas-kelas barang saja yang mana tiap kelas barang (dalam hal ini kelas 05) dan sesuai dengan hukum yang ada, tidak terdapat lagi pembagian jenis-jenis barang pada kelas yang sama;

- Bahwa hal lain yang membuktikan Penggugat adalah sebagai pendaftar yang sah dan satu-satunya atas merek dagang tulisan "LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)", "LUKISAN BADAK" dan "TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)" yang merupakan satu kesatuan merek dagang yang tidak terpisahkan juga dapat dilihat dalam :

- Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan RI No.0146/Reg/B/97 tertanggal 20 Agustus 1997 tentang Persetujuan Nomor Pendaftaran Obat Tradisional yang memutuskan bahwa menetapkan persetujuan Nomor pendaftaran Obat Tradisional "LARUTAN PENYEGAR CAP BADAK" dengan Nama Usaha Industri PT. SINDE BUDI SENTOSA, dengan nomor pendaftaran DEPKES RI NO. TR/ TK: 972 687 684;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. PN.03.41.411.05.10.1451, tertanggal 31 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Penggugat selaku pimpinan PT.Sinde Budi Sentosa, perihal: Pemberitahuan, disebutkan dengan jelas bahwa produk-produk “LARUTAN PENYEGAR CAP BADAK” terdaftar di Direktorat Penilaian Obat Tradisional Suplemen Makan dan Kosmetik Badan POM atas nama PT. Sinde Budi Sentosa (perusahaan milik Penggugat);

Bahwa komisi banding seharusnya mencermati hal ini dengan baik, karena:

- Kata “LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)” adalah merupakan unsur dari merek dagang milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan yang menyeluruh dan tidak terpisahkan dengan “LUKISAN BADAK” dan “TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” dengan “TULISAN CAP KAKI TIGA” dan “LOGO KAKI TIGA”;
- Kata “LARUTAN PENYEGAR” adalah bukan suatu kata umum seperti air, tetapi larutan memiliki suatu arti tersendiri atau khusus. Dikatakan “Larutan Penyegar”, artinya adalah bahwa larutan tersebut BUKAN hanya berupa air biasa, namun jelas memiliki khasiat untuk menyegarkan, dimana untuk menghasilkan suatu larutan yang dapat menyegarkan, tentu saja dibutuhkan suatu campuran (seperti vitamin, mineral, dll) yang didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh perusahaan milik Penggugat yaitu PT. Sinde Budi Sentosa yang termasuk dalam kategori hasil-hasil ilmu kebersihan (kesehatan);

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa :

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No.0146/Reg/B/97 tertanggal 20 Agustus 1997 tentang Persetujuan Nomor Pendaftaran Obat Tradisional yang memutuskan bahwa menetapkan persetujuan Nomor pendaftaran Obat Tradisional “LARUTAN PENYEGAR CAP BADAK” dengan Nama Usaha Industri PT. Sinde Budi Sentosa, dengan nomor pendaftaran DEPKES RI NO. TR/ TK: 972 687 684 di atas, membuktikan bahwa :

- Kata-kata “LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)” dengan

Hal. 31 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“LUKISAN BADAK” dan “TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” adalah merupakan merek dagang yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

- merek dagang tersebut telah digunakan oleh PT. Sinda/perusahaan Penggugat Sejak tahun 1991 yaitu jauh sebelum permohonan pendaftaran Tergugat untuk merek “Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Kaki & Lukisan Badak yaitu 23 September 2003); dan di samping itu Putusan Komisi Banding yang mengabulkan pendaftaran larutan penyegar Tergugat pada kelas 05 dengan merek “Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Kaki & Lukisan Badak” terbukti tidak berdasarkan atas hukum yang berlaku serta dilandasi dengan itikad tidak baik karena hanya merupakan permainan kata-kata semata seakan-akan permohonan banding tergugat tersebut tidak sama dengan merek “LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, “LUKISAN BADAK” dan “TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” MILIK Penggugat (yang telah terdaftar sejak tahun 1991 untuk kelas 05/ kelas yang sama) oleh karena jelas-jelas fakta membuktikan bahwa :

merek “Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Kaki & Lukisan Badak” milik Tergugat berdasarkan

Pasal 6 (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek :

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

- (a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis;
- (b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya;

Bahwa putusan komisi banding tersebut sangatlah fatal kesalahannya, karena jelas-jelas terbukti bahwa merek yang dikabulkan oleh Komisi Banding tersebut (“Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Kaki & Lukisan Badak” milik Tergugat) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa

Hal. 32 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)", "LUKISAN BADAK" dan "TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)" milik Penggugat (yang telah terdaftar 12 tahun sebelum permohonan Tergugat diajukan yaitu tahun 1991) dengan kelas barang yang sama yaitu kelas 05), padahal berdasarkan Pasal 6 (2) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa :

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Yang artinya bahwa terhadap barang yang tidak sejenis saja apabila terdapat persamaan baik pada pokoknya atau keseluruhannya, haruslah ditolak pendaftarannya, apalagi (dalam perkara ini) terhadap barang yang jelas-jelas terbukti :

- ✓ Sejenis (sama-sama produk minuman yang memiliki khasiat untuk menyegarkan yang jelas-jelas termasuk dalam ruang lingkup hasil-hasil ilmu kesehatan yaitu larutan penyegar;
- ✓ dengan kelas barang yang sama yaitu kelas 05;
- ✓ Merek "CAP KAKI TIGA DENGAN LUKISAN KAKI & LUKISAN BADAK" MILIK Tergugat (yang BARU DIDAFTAR pada tanggal 23 SEPTEMBER 2003) JELAS-JELAS MEMPUNYAI PERSAMAAN pada POKOKNYA atau KESELURUHANNYA DENGAN MEREK "LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)", "LUKISAN BADAK" dan "TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)" milik Penggugat (yang telah terdaftar sejak 25 November 1991 dan dilakukan PERPANJANGAN pada tanggal 25 NOVEMBER 2001, dimana hal ini MEMBUKTIKAN bahwa Tergugat MEMILIKI ITIKAD TIDAK BAIK sehingga SUDAH SEHARUSNYA DITOLAK PENDAFTARAN MEREKNYA tersebut;
- ✓ Bahwa merek "LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)", "LUKISAN BADAK" dan "TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)" dengan "TULISAN CAP KAKI TIGA" dan "LOGO KAKI TIGA" telah

Hal. 33 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011

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)



dikenal oleh masyarakat luas merupakan satu kesatuan yang diproduksi dan dimiliki oleh PT. Sinda Budi Sentosa dengan pemiliknya adalah Penggugat bahkan telah terdaftar di 14 Negara (termasuk Indonesia) dengan pemilik/ pendaftar adalah Penggugat;

20. Bahwa Komisi Banding dalam pertimbangan menyatakan pada intinya, merek yang menjadi alasan perbandingan dan penolakan adalah “LUKISAN BADAK” milik (Penggugat), yang mana menurut Komisi Banding unsur yang sama hanyalah “LUKISAN BADAK” saja sedangkan unsur-unsur yang lain dapat dibedakan, sehingga bila kedua merek tersebut digunakan bersama dalam perdagangan untuk jenis barang yang tidak sejenis tidak akan mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Ulasan :

Bahwa berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan:

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa;
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya;

Bahwa fakta membuktikan :

Bahwa pada merek yang dimiliki secara sah dan terdaftar atas nama Penggugat berdasarkan Pasal 1 di atas merupakan kombinasi dari unsur “LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, “LUKISAN BADAK” dan “TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan guna menjadi daya pembeda bagi produk-produk lainnya yang sejenis atau pada kelas barang yang sama dalam kegiatan perdagangan; Sedangkan Tergugat dengan itikad tidak baik (*unfair competition*) mendaftarkan merek dengan terdapat unsur “LUKISAN BADAK” untuk kelas barang yang sama yaitu kelas barang 05 guna memproduksi jenis barang yang sama yaitu “LARUTAN PENYEGAR” yang mana hal tersebut terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki persamaan yang jelas dan nyata serta sama sekali tidak ada unsur daya pembedanya;

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas membuktikan pertimbangan dari komisi banding di atas adalah merupakan pertimbangan yang bertentangan dan tidak berdasarkan atas fakta hukum yang ada dan berlaku;

PASAL 3

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;

Dari isi Pasal 3 tersebut di atas membuktikan dan menegaskan secara tegas dan nyata bahwa :

- Penggugat adalah sebagai pemegang hak eksklusif yang diberikan oleh Negara terhadap merek dagang “LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, “LUKISAN BADAK” dan “TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” oleh karena;
- TERBUKTI Penggugat sebagai pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek yang hingga saat ini masih berlaku masa pendaftarannya tersebut; serta
- Penggugat menggunakan sendiri merek tersebut untuk memproduksi minuman-minuman larutan penyegar yang diperdagangkan secara umum;

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 disebutkan 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. 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;

Bahwa Komisi Banding dalam mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan banding merek Tergugat TERbukti sama sekali tidak cermat

Hal. 35 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menerapkan isi dari penjelasan Pasal 4 tersebut di atas, karena secara fakta terbukti bahwa :

- Tergugat justru nyata-nyata dalam mengajukan permohonan Merek Dagangnya yaitu “cap Kaki Tiga dan LUKISAN BADAK” dilakukan secara tidak layak dan tidak jujur dengan itikad tidak baik (unfair competition) sejak awal yaitu untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek Dagang Penggugat yaitu “LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, “LUKISAN BADAK” dan “TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” yang jelas-jelas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang mana hal tersebut dilakukan tergugat untuk memproduksi dan memasarkan minuman larutan penyegar dengan merek “cap Kaki Tiga dan LUKISAN BADAK” yang DAPAT MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI Penggugat atau MENIMBULKAN KONDISI PERSAINGAN CURANG, MENGECHOH atau MENYESATKAN KONSUMEN;

Bahwa secara fakta terbukti selama lebih dari 30 tahun Penggugat telah melakukan kerja keras untuk memproduksi dan memasarkan minuman dengan Merek Dagang “LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, “LUKISAN BADAK” dan “TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” dengan melakukan investasi, kerja keras dan promosi yang gencar dan besar-besaran sehingga pada saat ini produksi dari Penggugat tersebut telah dikenal oleh masyarakat secara luas dan umum, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di belasan negara lainnya sebagai “MEREK TERKENAL (WELL KNOWN TRADEMARK)”, sehingga jelas bahwa permohonan merek dagang Tergugat yaitu “cap Kaki Tiga dan LUKISAN BADAK” (yang jelas dan nyata meniru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan baik pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Dagang Penggugat yaitu “LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, “LUKISAN BADAK” dan “TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)”

Hal. 36 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011

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 merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi sebagai upaya dan itikad tidak baik dari Tergugat (*unfair competition*) untuk menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen serta membonceng ketenaran dan kebesaran Merek Dagang Penggugat yang dibangun dengan investasi, kerja keras serta promosi yang gencar dan besar-besaran selama lebih dari 30 tahun sehingga pada saat ini produksi dari Penggugat tersebut telah dikenal oleh masyarakat secara luas dan umum, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di belasan Negara lainnya sebagai “merek terkenal (*well known trademark*)”;

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, juga membuktikan putusan komisi banding No. 184/KBM/HKI/2008, tanggal 11 Februari 2009 yang MENGABULKAN permohonan pendaftaran Merek Dagang Tergugat “cap Kaki Tiga dengan LUKISAN BADAK” dengan Nomor Pendaftaran IDM000199185 adalah merupakan putusan yang sama sekali tidak berdasarkan atas fakta dan prosedur hukum yang ada dan keadilan, sehingga sudah sepantasnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa:

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

Bahwa berdasarkan isi Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a tersebut di atas membuktikan tergugat secara nyata memiliki itikad tidak baik oleh karena :

Merek Dagang yang diajukan oleh Tergugat yaitu “cap Kaki Tiga dan LUKISAN BADAK” yang didaftarkan untuk kelas barang 05 (larutan penyegar) terbukti secara nyata merupakan itikad tidak baik dari Tergugat (*unfair competition*) untuk dengan sengaja meniru merek dagang Penggugat yaitu “LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, “LUKISAN BADAK” dan “TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” dengan maksud menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen serta membonceng ketenaran dan kebesaran merek dagang Penggugat karena jelas-jelas merek dagang Tergugat memiliki kemiripan dengan merek



dagang Penggugat pada unsur-unsur yang menonjol yaitu “LUKISAN BADAK”, yang mana hal tersebut menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat merek dagang Penggugat;

CATATAN PENTING :

Dalam pertimbangannya, Komisi Banding hanya membandingkan dengan :

- Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Dir Jen HaKi/Turut Tergugat tertanggal 12 Juni 2002 disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik Merek dengan “LUKISAN BADAK” untuk kelas barang 05, dengan Nomor 509205, yang merupakan perpanjangan dari nomor 268764, tanggal 25 November 1991 dengan tanggal perpanjangan 12 Juni 2002 dengan uraian barang/ jasa :

Hasil-hasil ilmu kebersihan (kesehatan), hasil-hasil makanan pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit, plester-plester dan bahan-bahan pembalut;

Padahal, fakta hukum yang ada terbukti bahwa untuk pendaftaran merek di kelas 05, selain dengan Nomor 509205, Penggugat juga terdaftar dengan Nomor-nomor berikut :

KELAS BARANG : 05

- Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Dir Jen HAKI/ TURUT Tergugat tertanggal 7 Januari 2008 disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai PEMILIK MEREK dengan Huruf-huruf Arab berbunyi “LARUTAN PENYEGAR” dan TULISAN bahasa Indonesia “LARUTAN PENYEGAR BADAK” dan “LUKISAN BADAK” untuk KELAS BARANG 05, dengan Nomor IDM000152059, tanggal pengajuan permohonan 17 September 2004 dengan URAIAN BARANG/ JASA :

Minuman kesehatan, minuman isotonik dan minuman energi (yang mengandung obat), sediaan-sediaan farmasi, obat-obatan untuk keperluan manusia, vitamin, jamu-jamuan, teh (yang mengandung obat), salep dan balsem, suplemen kesehatan yang berupa minuman untuk keperluan medis, minuman obat untuk menyembuhkan panas dalam pada tubuh, minuman obat untuk menyembuhkan luka pada lambung/ perut, minuman obat untuk menyembuhkan sakit tenggorokan, minuman obat untuk menyembuhkan penyakit pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencernaan, bahan-bahan untuk berpantang makan/ diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi, minuman royal jelly untuk keperluan medis;

- Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Dir Jen HAKI/ TURUT Tergugat tertanggal 30 November 2005 disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai PEMILIK MEREK cap "LUKISAN BADAK" untuk KELAS BARANG 05, dengan Nomor IDM000057690, tanggal pengajuan permohonan 7 Mei 2004 dengan uraian barang/ jasa: Minuman kesehatan, minuman isotonik dan minuman energi (yang mengandung obat), sediaan-sediaan farmasi, obat-obatan untuk keperluan manusia, vitamin, jamu-jamuan, teh (yang mengandung obat), salep dan balsem, suplemen kesehatan yang berupa minuman untuk keperluan medis, minuman obat untuk menyembuhkan panas dalam pada tubuh, minuman obat untuk menyembuhkan luka pada lambung/ perut, minuman obat untuk menyembuhkan sakit tenggorokan, minuman obat untuk menyembuhkan penyakit pada pencernaan, bahan-bahan untuk berpantang makan/ diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi, minuman royal jelly untuk keperluan medis;

- Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Dir Jen HaKi/Turut Tergugat tertanggal 16 Juni 2004 disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai pemilik merek cap "LUKISAN BADAK" dan "TULISAN CAP BADAK" untuk kelas barang 05, dengan Nomor IDM000009804, tanggal pengajuan permohonan 8 Juli 1999 dengan uraian barang/ jasa :

Hasil-hasil farmasi, hasil-hasil makanan pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit, plester-plester dan bahan-bahan pembalut, segala macam obat-obatan, jamu, minyak angin, obat gosok, obat cair untuk turun panas, balsem obat gosok, balsem cengkeh, balsem pala, teh obat asma, pembalut haid, minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, minuman mengandung obat, minuman untuk keperluan pengobatan, royal jelly (untuk keperluan medis);

- Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Dir Jen HaKi/Turut Tergugat tertanggal 29 Agustus 2008 disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai pemilik merek dengan tulisan Huruf Kanji: RHINOCEROS BRAND: Cap BADAK dan "LUKISAN BADAK"

Hal. 39 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011

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)



untuk kelas barang 05, dengan Nomor IDM000146051, tanggal pengajuan permohonan 16 Juni 2003 dengan uraian barang/ jasa:

Minuman kesehatan, minuman isotonik dan minuman energi (yang mengandung obat), sediaan-sediaan farmasi, obat-obatan untuk keperluan manusia, vitamin, jamu-jamuan, teh (yang mengandung obat), salep dan balsem, suplemen makanan (yang mengandung obat), bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi, sediaan-sediaan ilmu kedokteran hewan dan saniter, makanan tambahan yang mengandung obat, plester-plester, bahan-bahan pembalut, bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak, fungisida, herbisida;

Yang mana dari uraian fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa :

Penggugat adalah terdaftar sebagai pemilik merek dagang “LUKISAN BADAK” dan “LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, “LUKISAN BADAK” dan “TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” untuk :

Seluruh produk-produk yang termasuk dalam kelas barang 05 secara luas dan menyeluruh ; dan

Bukan hanya untuk kelas barang 05 dengan jenis barang: Hasil-hasil ilmu kebersihan (kesehatan), hasil-hasil makanan pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit, plester-plester dan bahan-bahan pembalut saja (seperti yang dikemukakan oleh komisi banding), yang mana fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa seharusnya menurut hukum yang berlaku;

permohonan banding Tergugat untuk Pendaftaran Merek “CAP KAKI TIGA DENGAN LUKISAN KAKI & LUKISAN BADAK” untuk barang “LARUTAN PENYEGAR” haruslah ditolak karena :

- Kata “LARUTAN PENYEGAR” dan “LUKISAN BADAK” itu sendiri sudah merupakan merek dagang yang terdaftar secara sah atas nama Penggugat yang menjadi satu kesatuan unsur-unsur yang tidak terpisahkan dengan “LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, “LUKISAN BADAK” dan “TULISAN CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” di



Sertifikat-sertifikat Merek yang telah terdaftar atas nama Penggugat pada kelas barang 05 dan 32 yang

- JELAS-JELAS MEMPUNYAI KESAMAAN yaitu :
 - Kelas barang (05) dan jenis barang yang sama yang telah terdaftar atas nama penggugat pada jauh sebelumnya ; dan
 - Terdapatnya kata “LARUTAN PENYEGAR” dan “LUKISAN BADAK” untuk kelas barang (05) dan jenis barang yang telah terdaftar atas nama Penggugat tersebut;

CATATAN PENTING LAINNYA :

Terbukti bahwa di negara-negara lainnya, pendaftaran merek hanya diatur dengan pembagian kelas-kelas barang, dan dalam tiap kelas-kelas barang tersebut, tidak terbagi/ dibagi lagi dengan jenis-jenis barang yang tercakup dalam kelas tersebut, sehingga apabila seseorang telah dinyatakan sebagai pemilik dari suatu merek tertentu dan telah terdaftar dalam kelas tertentu, maka pemilik merek tersebut dan merek tersebut dinyatakan sebagai pendaftar, pemilik dan pemegang yang sah dan satu-satunya atas merek tertentu untuk semua jenis barang yang terdapat dalam kelas tertentu tersebut;

Sehingga dari uraian fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa pertimbangan komisi banding yang membagi-bagi jenis barang dalam kelas 05 adalah merupakan suatu pertimbangan yang sangat tidak berdasarkan atas hukum dan keadilan dan sudah sepatutnya dan sewajarnya untuk dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Bukti tindakan Tergugat yang dilandasi dengan itikad tidak baik (unfair competition) lainnya

21. Tergugat mengklaim/mengaku-aku desain industri kemasan kaleng milik Penggugat sebagaimana tertera dalam bukti-bukti surat tersebut di bawah ini :

- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3015, tanggal 7 Oktober 2010;
- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3016, tanggal 7 Oktober 2010;
- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3017, tanggal 7 Oktober 2010;
- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3018, tanggal 7 Oktober 2010;
- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3019, tanggal 7 Oktober 2010;

Yang kesemuanya dari Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang ditujukan kepada Konsultan HKI Tergugat, Perihal: keputusan penolakan hak desain industri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nama Pemohon: Tergugat (Wen Ken Drug, CO., (PTE) LTD), dengan isi surat yang pada intinya menolak permohonan pendaftaran hak desain industri tersebut karena :

“DESAIN INDUSTRI yang diajukan (oleh Tergugat) dinyatakan tidak baru, karena memiliki kesan estetis yang sama dengan pendaftaran larutan penyegar cap badak (milik Penggugat) pada Badan POM RI, tanggal 15 Mei 2008, sehingga desain industri (yang diajukan oleh Tergugat) dimaksud tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri”;

22. Tergugat mengklaim/mengaku-aku sebagai pemilik dan pendaftar merek, pencipta dan pemegang hak cipta dari merek dan hasil ciptaan Penggugat yaitu :

tulisan “BADAK”, lukisan “BADAK” dan tulisan “LARUTAN PENYEGAR”;

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Tergugat mengajukan 5 gugatan kepada Penggugat dan Perusahaan Penggugat yaitu PT. Sinde Budi Sentosa di Pengadilan Niaga Jakarta yang di register dengan nomor sebagai berikut:

MEREK

- Tanggal 11 Februari 2009 :

Wen Ken/ Tergugat (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan di PN Niaga perihal: penghentian produksi, penjualan, pemasaran dan pendistribusian produk dengan merek cap “KAKI TIGA” yang di register dengan No. 61/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 038 K/PDT.SUS/2009 dengan isi putusan pada tingkat kasasi: menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (PT. Tiga Sinar Mestika/ kuasa dari Tergugat dalam perkara ini).

- Tanggal 30 November 2010 :

Wen Ken/ Tergugat (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan di PN Niaga perihal: pencabutan merek gambar “LUKISAN BADAK” yang di register dengan:

Pada tingkat PN Niaga No. 29/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan isi putusan mengabulkan gugatan Penggugat/ Wen Ken (yang pada perkara ini menjadi Tergugat) dan kemudian diajukan upaya hukum kasasi oleh Tergugat/(Tjioe) Budi Yuwono (yang pada perkara ini menjadi Penggugat) dengan register, pada tingkat KASASI No. 767 K/Pdt.Sus/2010, yang pada tanggal 30 November 2010 telah diputus

Hal. 42 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isi putusan: mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/(Tjioe) Budi Yuwono (yang pada perkara ini menjadi Penggugat);

HAK CIPTA

- Tanggal 30 November 2010:

Wen Ken/Tergugat (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya gugatan di PN Niaga perihal: pencabutan hak cipta gambar "LUKISAN BADAK" yang di register dengan :

Pada tingkat PN Niaga No. 28/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan isi putusan mengabulkan gugatan Penggugat/Wen Ken (yang pada perkara ini menjadi Tergugat) dan kemudian diajukan upaya hukum kasasi oleh Tergugat/ (Tjioe) Budi Yuwono (yang pada perkara ini menjadi Penggugat) dengan register, Pada tingkat kasasi No. 766 K/Pdt.Sus/2010, yang pada tanggal 30 November 2010 telah diputus dengan isi putusan: mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat/ (Tjioe) Budi Yuwono (yang pada perkara ini menjadi Penggugat);

- Tanggal 30 November 2010 :

Wen Ken/ Tergugat (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan di PN Niaga perihal: PENCabutan hak cipta gambar "LUKISAN BADAK" yang di register dengan:

Pada tingkat PN Niaga No. 30/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan isi putusan mengabulkan gugatan Penggugat/ Wen Ken (yang pada perkara ini menjadi Tergugat) dan kemudian diajukan upaya hukum kasasi oleh Tergugat/ (Tjioe) Budi Yuwono (yang pada perkara ini menjadi Penggugat) dengan register, Pada tingkat kasasi No. 765 K/Pdt.Sus/2010, yang pada tanggal 30 November 2010 telah diputus dengan isi putusan: mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat/ (Tjioe) Budi Yuwono (yang pada perkara ini menjadi Penggugat).

- Tanggal 30 November 2010:

Wen Ken/ Tergugat (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan di PN Niaga perihal: pencabutan seni lukis etiket "LARUTAN PENYEGAR CAP KAKI TIGA" yang di register dengan :

Pada tingkat PN Niaga No. 31/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan isi putusan mengabulkan gugatan Penggugat/ Wen Ken (yang pada perkara ini menjadi Tergugat) dan kemudian diajukan upaya

Hal. 43 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011

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

hukum kasasi oleh Budi Yuwono (yang pada perkara ini menjadi Penggugat) dan PT. Sinde Budi Sentosa (Perusahaan Penggugat) dengan register, Pada tingkat kasasi No. 768 K/Pdt.Sus/2010, yang pada tanggal 30 November 2010 telah diputus dengan isi putusan: mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Budi Yuwono (yang pada perkara ini menjadi Penggugat) dan PT. Sinde Budi Sentosa (Perusahaan Penggugat);

Yang mana dari kelima gugatan tersebut (2 gugatan merek dan 3 gugatan hak cipta) jelas-jelas membuktikan itikad tidak baik dari Tergugat;

Namun oleh karena fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan membuktikan bahwa :

- Penggugat dan PT. Sinde Budi Sentosa (Perusahaan Penggugat) adalah pemilik, pendaftar merek, pencipta dan pemegang hak cipta yang sah dan satu-satunya atas:
tulisan "BADAK", lukisan "BADAK" dan tulisan "LARUTAN PENYEGAR";
- Tergugat bukanlah pemilik dan pendaftar merek tulisan "BADAK", lukisan "BADAK" dan tulisan "LARUTAN PENYEGAR", melainkan hanya sebagai pemilik merek tulisan "KAKI TIGA" dan logo "KAKI TIGA"; serta
- Tergugat bukanlah pencipta dan pemegang hak cipta yang asli dan sah atas lukisan "BADAK", tulisan "BADAK" dan tulisan "LARUTAN PENYEGAR", melainkan hanya sebagai pencipta/ pemegang hak cipta tulisan "KAKI TIGA" dan logo "KAKI TIGA";

Maka keadilan pada akhirnya menyatakan bahwa Penggugat dan PT. Sinde Budi Sentosa (Perusahaan Penggugat) adalah selaku pemilik, pendaftar merek, pencipta dan pemegang hak cipta yang sah atas lukisan "BADAK", tulisan "BADAK" dan tulisan "LARUTAN PENYEGAR", dan kelima (5) putusan tersebut di atas telah berkekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht*);

23. Sehingga berdasarkan uraian fakta hukum yang tidak terbantahkan tersebut di atas membuktikan bahwa terhadap merek dagang lukisan "BADAK", dan tulisan "LARUTAN PENYEGAR", Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah dan satu-satunya dan selaku pihak yang pertama kali mempublikasikan kepada masyarakat luas (*to make public*), sehingga dengan demikian maka, berdasarkan atas hukum dan keadilan dan sudah

Hal. 44 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya dan sewajarnya agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo :

- Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal putusan komisi banding merek No. 184/KBM/HKI/2008, tanggal 11 Februari 2009, tentang Merek Dagang CAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK” yang diajukan oleh Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
- Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek “CAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK” atas nama Tergugat tertanggal 1 APRIL 2009 dengan Nomor IDM000199185, tanggal penerimaan permohonan 23 September 2003 dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang tidak terbantahkan tersebut di atas, maka demi hukum dan keadilan dan sudah sepantasnya dan sewajarnya, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek Dagang dengan tulisan “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, lukisan “BADAK” dan tulisan cap “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” adalah merupakan satu kesatuan merek dagang yang tidak terpisahkan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pendaftar, pemilik sah, tunggal dan satu-satunya atas merek dagang dengan tulisan “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, lukisan “BADAK” dan tulisan cap “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)”;
4. Menyatakan Penggugat adalah pendaftar, pemilik sah, tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan Merek Dagang dengan tulisan “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, lukisan “BADAK” dan tulisan cap “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)”;

Hal. 45 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011

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

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan Merek Dagang lukisan “BADAK” dengan uraian barang/ jasa “LARUTAN PENYEGAR” yang termasuk dalam kelas 05 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Merek “CAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK” atas nama Tergugat tertanggal 1 APRIL 2009 dengan Nomor IDM000199185, tanggal penerimaan permohonan 23 September 2003;
6. Menyatakan bahwa Merek Dagang “CAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK” atas nama Tergugat, Nomor IDM000199185, tertanggal 1 APRIL 2009 dan tanggal penerimaan permohonan 23 September 2003 memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan Merek Dagang milik Penggugat dengan tulisan “LARUTAN PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)”, lukisan “BADAK” dan tulisan CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” pada kelas barang yang sama yaitu kelas barang 05;
7. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal putusan komisi banding merek No. 184/KBM/HKI/2008, tanggal 11 Februari 2009, permohonan pendaftaran Merek Dagang CAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK” yang diajukan oleh Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
8. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek “CAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK” atas nama Tergugat tertanggal 1 APRIL 2009 dengan Nomor IDM000199185, tanggal penerimaan permohonan 23 September 2003 dan mencoretnya dari daftar umum merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) u.b. Direktur Merek/ Turut Tergugat, beralamat di Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini dengan mencoret pendaftaran merek sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Merek “CAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK” atas nama Tergugat tertanggal 1 APRIL 2009 dengan NOMOR IDM000199185, tanggal penerimaan permohonan 23 September 2003 dari daftar umum merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 46 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011

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)



Atau

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

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

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS MENCAMPURADUKKAN ANTARA ITIKAD TIDAK BAIK DENGAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA

1. Bahwa Penggugat dalam petitumnya butir 5 halaman 68 meminta agar Tergugat dinyatakan melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan lukisan Badak, selanjutnya dalam petitum butir 6 Penggugat minta agar Merek Dagang Lukisan Badak milik Tergugat dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang milik Penggugat ;---
2. Bahwa petitum butir 5 halaman 68 didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek) mengenai itikad tidak baik; sedangkan petitum butir 6 pada halaman yang sama didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Merek mengenai persamaan pada pokoknya; di mana keduanya memiliki dasar hukum yang berbeda dengan alasan, rasio, risiko dan akibat hukum yang berbeda;
3. Bahwa dengan demikian jelas Penggugat tidak tahu dasar pengajuan gugatannya, apakah Pasal 4 atau Pasal 6 ayat (1) UU Merek, sehingga sudah selayaknya jika gugatan dinyatakan tidak diterima;

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS KARENA TIDAK MENJELASKAN DENGAN MEREK TERDAFTAR MANA MEREK TERDAFTAR TERGUGAT MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA

4. Bahwa dalam petitum butir 6 Penggugat, Penggugat minta agar Merek Dagang Lukisan Badak milik Tergugat dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang milik Penggugat, tanpa menyebutkan dengan jelas persamaan pada pokoknya dengan Merek Penggugat yang mana, nomor berapa, tanggal berapa yang telah memperoleh pendaftaran dalam Kantor Merek (TURUT Tergugat), sehingga setiap orang, termasuk Tergugat, TURUT Tergugat dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dapat membandingkan apakah memang ada persamaan pada pokoknya antara Merek Badak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah terdaftar pada TURUT Tergugat di bawah No. IDM000199185 dengan milik Penggugat (yang mana???);

5. Bahwa dengan demikian berarti, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM:

6. Bahwa Penggugat dalam petitum butir 7 memohon agar Putusan Komisi Banding Merek No. 184/KBM/HKI/2008 tanggal 11 Februari 2009 yang mengabulkan permohonan pendaftaran Merek CAP KAKI TIGA dengan Lukisan Badak milik Tergugat dibatalkan atau dinyatakan batal. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa Merek Tergugat adalah CAP KAKI TIGA dengan Lukisan Badak yang telah dipergunakan sejak tahun 1930-an di Singapura;
7. Bahwa perkara banding pada Komisi Banding Merek yang dimaksud adalah antara Tergugat sebagai Pemohon dengan Komisi Banding Merek, sedangkan Penggugat bukanlah pihak dalam perkara banding tersebut, dan karenanya maka Penggugat tidak memiliki hak untuk memohon pembatalan Putusan Komisi Banding Merek tersebut;
8. Bahwa sudah jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU Merek tidak ada upaya hukum yang terbuka untuk hasil putusan Komisi Banding Merek yang menerima permohonan banding; dan dalam perkara banding tersebut, banding dari Tergugat sebagai Pemohon diterima oleh Komisi Banding Merek;

Bahwa dengan demikian jelaslah jika yang dipersoalkan adalah Putusan Komisi Banding Merek No. 184/KBM/HKI/2008 tanggal 11 Februari 2009, maka gugatan Penggugat tidak memiliki landasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tegugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek Dagang dengan Tulisan "Larutan Penyegar" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab)", Lukisan "Badak" Dan Tulisan Cap "Badak" (dalam bahasa

Hal. 48 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand)" adalah merupakan satu kesatuan merek dagang yang tidak terpisahkan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Pendaftar, Pemilik Sah, Tunggal Dan Satu-Satunya atas merek dagang dengan tulisan "Larutan Penyegar" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab)", Lukisan "Badak" Dan Tulisan Cap "Badak" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand)";
 4. Menyatakan Penggugat adalah Pendaftar, Pemilik Sah, Tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan Merek Dagang dengan Tulisan "Larutan Penyegar" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab)", Lukisan "Badak" dan tulisan cap "Badak" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand)";
 5. Menyatakan Tergugat telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan Merek Dagang Lukisan "Badak" dengan uraian barang/ jasa "Larutan Penyegar" yang termasuk dalam kelas 05 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Merek "Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak" atas nama Tergugat tertanggal 1 APRIL 2009 dengan Nomor IDM000199185, tanggal penerimaan permohonan 23 September 2003;
 6. Menyatakan bahwa Merek Dagang "Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak" atas nama Tergugat, Nomor IDM000199185, tertanggal 1 APRIL 2009 dan tanggal penerimaan permohonan 23 September 2003 memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan Merek Dagang milik Penggugat dengan Tulisan "Larutan Penyegar (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab)", Lukisan "Badak" dan Tulisan Cap "Badak" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand)" pada kelas barang yang sama yaitu kelas barang 05;
 7. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal putusan komisi banding merek no. 184/kbm/hki/2008, tanggal 11 Februari 2009, permohonan pendaftaran merek dagang cap kaki tiga + lukisan badak" yang diajukan oleh Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
 8. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal sertifikat merek "Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak" atas nama Tergugat Tertanggal 1 APRIL 2009 dengan Nomor IDM000199185 tanggal penerimaan permohonan 23 September 2003 dan mencoretnya dari daftar umum merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 49 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) u.b. Direktur Merek/Turut Tergugat, tunduk dan taat pada putusan pengadilan niaga dalam perkara ini dengan mencoret pendaftaran merek sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat merek "Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak" atas nama Tergugat tertanggal 1 APRIL 2009 dengan Nomor IDM000199185, tanggal penerimaan permohonan 23 September 2003 dari daftar umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Merek yang berlaku;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat pada tanggal 6 Juli 2011, kemudian terhadapnya oleh Kuasa Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 18 K/Haki/2011/PN.Niaga.Jkt. Pst, jo. Nomor : 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang ada pada tanggal 27 Juli 2011 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Peng Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2011;

Menimbang bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

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

DALAM KONVENSI

KEBERATAN PERTAMA

Hal. 50 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011

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

TERDAPAT KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA
DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.
10/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST BERKENAAN DENGAN KEPEMILIKAN
MEREK CAP KAKI TIGA DENGAN LUKISAN BADAK;

Dalam pertimbangan putusannya, Judex Facti pada pokoknya menyatakan
sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah mendalilkan sebagai pendaftar, pemilik sah,
tunggal dan satu-satunya atas merek dagang dengan tulisan "Larutan
Penyegar" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Cooling
Water dan huruf Arab), Lukisan "Badak" dan Tulisan Cap "Badak" (dalam
bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand) serta
yang berhak untuk menggunakan merek dagang tersebut;
- Bahwa dasar gugatan Penggugat disebabkan telah diterbitkannya Sertifikat
Merek No.IDM000199185 tertanggal 23 September 2003 atas nama
Pemegang Merek Wen Ken Drug Co.,(Pte) Ltd. (Tergugat) oleh Dirjen HKI
karena merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan pada
pokoknya atau seluruhnya dengan merek-merek milik Penggugat;

Menurut Pemohon Kasasi, Judex Facti telah keliru menerapkan hukum
pembuktian berkenaan dengan kepemilikan Merek dagang dengan tulisan
"Larutan Penyegar" dengan Lukisan "Badak" dan Tulisan Cap "Badak", dengan
alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 6 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek pada
pokoknya menyatakan Merek dapat diajukan pembatalan apabila memiliki
persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang
sudah terdaftar terlebih dahulu;
2. Bahwa Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi
yang terdaftar dengan No. IDM000199185 telah memperoleh perlindungan
hukum sejak tanggal 23 September 2003 sesuai dengan ketentuan Pasal 28
UU Merek yang menyatakan merek terdaftar mendapat perlindungan hukum
untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu
perlindungan itu dapat diperpanjang;
3. Bahwa produk dengan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak telah
diproduksi dan dijual sejak tahun 1937 dan sejak tahun 1950an diperluas
pemasarannya di Singapura dan di berbagai Negara melalui iklan promosi
yang gencar misalnya iklan di Surat kabar seperti Sing Chew Jit Poh tanggal
31 Januari 1959; Sing Chew Jit Poh tanggal 28 Oktober 1960; Sing Chew Jit
Poh tanggal 18 Maret 1986; Berita Harian tanggal 29 Desember 1998;

Hal. 51 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utusan Malaysia 24 Desember 1998; Berita Harian tanggal 8 Ogos 1998.;

4. Bahwa klaim Termohon Kasasi mengenai bentuk tulisan Larutan Penyegar dalam bahasa Indonesia bahasa arab dan bahasa Inggris, lukisan Badak dan pemandangan gunung, sawah, sungai dan rerumputan sebagai merek Badak miliknya adalah sebenarnya merupakan bagian dari merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan badak yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan milik Pemohon Kasasi, yang telah sejak lama dipergunakan oleh Pemohon Kasasi yaitu sejak tahun 1937;
5. Bahwa sekitar tahun 1978, Pemohon Kasasi memberi hak kepada Termohon Kasasi untuk mempergunakan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi di Indonesia melalui Surat Penunjukkan tertanggal 8 Februari 1978;
6. Bahwa Surat Penunjukkan tertanggal 8 Februari 1978 kemudian dicabut dan diakhiri oleh Pemohon Kasasi dengan Surat tertanggal 4 Februari 2008 karena Termohon Kasasi secara melawan hukum atau tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi telah mendaftarkan bagian-bagian dari Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak seperti Lukisan Badak dan Cap Badak sebagai Merek Miliknya;
7. Bahwa atas pengakhiran Surat penunjukkan tertanggal 8 Februari 1978 tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan dan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1758 K/Pdt/2010, tanggal 21 Desember 2010 menyatakan pengakhiran tersebut sesuai hukum yang berlaku dan menyatakan Termohon Kasasi tidak boleh lagi menggunakan merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak di Indonesia;
8. Bahwa menjadi aneh apabila Termohon Kasasi kemudian mengklaim bentuk tulisan Larutan Penyegar dalam bahasa Indonesia dan bahasa arab, lukisan Badak dan pemandangan gunung, sawah, sungai dan rerumputan sebagai merek Badak miliknya, dan kemudian mengugat pembatalan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Larutan Penyegar dengan Lukisan Badak dan Cap Badak;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas Judex Facti telah salah dan keliru menilai fakta sehingga keliru menerapkan hukum Pasal 6 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang justru menyatakan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi harus dibatalkan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Larutan Penyegar

Hal. 52 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lukisan Badak dan Cap Badak milik Termohon Kasasi;

10. Dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum sehingga putusan a quo harus dibatalkan;

KEBERATAN KEDUA

TERDAPAT KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 10/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST BERKENAAN DENGAN PEMBATALAN KEPUTUSAN BANDING MEREK

Dalam pertimbangan putusannya, Judex Facti pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap permohonan pendaftaran merek milik Penggugat tersebut sesungguhnya telah dilakukan penolakan oleh Dirjen HKI dengan alasan bahwa merek yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut telah "meniru merek orang lain yang sudah terdaftar atas nama Budi Yuwono (Penggugat), namun surat Dirjen HKI tersebut telah dianulir dengan adanya putusan Komisi Banding No. 184/KBM/HKI/2008, sehingga pada akhirnya terbit sertifikat merek No. IDM000199185;
- Bahwa untuk hal tersebut Majelis Hakim akan mempedomani bunyi pasal 6 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: Permohonan harus ditolak oleh Dirjen, apabila merek tersebut: a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/jasa yang sejenis;
- Bahwa bunyi pasal tersebut telah dipergunakan sebagai alasan Penggugat untuk mengajukan permohonan pembatalan merek milik Penggugat dimaksud;

Menurut Pemohon Kasasi, Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian berkenaan dengan pembatalan Keputusan Komisi Banding, dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 31 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur tentang upaya hukum Banding atas penolakan pendaftaran merek oleh Dirjen HAKI kepada Komisi Banding, dan Keputusan Komisi Banding bersifat final;
2. Bahwa atas Keputusan Komisi Banding Merek No. 184/KBM/HKI/2008 tanggal 11 Februari 2009 Termohon Kasasi (Penggugat) tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan pembatalan atas Keputusan Banding No. 184/KBM/HKI/2008 tanggal 11 Februari 2009 tersebut karena Termohon Kasasi bukan pihak dalam perkara banding tersebut;

Hal. 53 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pasal 31 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek pada pokoknya menyatakan tidak ada upaya hukum yang terbuka untuk hasil putusan Komisi Banding Merek;
4. Bahwa putusan Judex Facti yang membatalkan Keputusan Komisi Banding No. 184/KBM/HKI/2008 tanggal 11 Februari 2009 adalah bertentangan dengan UU Merek;
5. Dengan demikian jelas, Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum sehingga putusan aquo harus dibatalkan;

KEBERATAN KETIGA

TERDAPAT KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 10/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST BERKENAAN DENGAN TUDUHAN PEMOHON KASASI TELAH MELAKUKAN PENDAFTARAN DENGAN ITIKAD BURUK

Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Kasasi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa merek dagang Tergugat telah terdapat persamaan pada pokoknya secara keseluruhan atau adanya kemiripan terhadap unsur-unsur yang menonjol dan telah memberikan kesan adanya persamaan dan tidak adanya unsur pembeda dengan merek dagang milik Penggugat, dan oleh karena merek dagang Penggugat telah terlebih dahulu didaftarkan, maka cukup alasan untuk membatalkan pendaftaran merek Tergugat tersebut dari daftar merek yang ada;
- Bahwa dengan alasan tersebut di atas, maka telah ternyata adanya itikad tidak baik dari Tergugat atas pendaftaran merek yang telah dilakukannya, sehingga tidak berlebihan pula terhadap putusan komisi banding merek No. 184/KMB/HKI/2008 dinyatakan batal.

Menurut Pemohon Kasasi, Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian berkenaan pendaftaran beritikad buruk, dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 mengatur tentang pembatalan merek orang lain karena pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan itikad buruk;
2. Bahwa Judex Facti menyatakan Pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi didaftarkan dengan itikad buruk

Hal. 54 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



karena mendompleng Merek Termohon Kasasi Larutan Penyegar Badak, yang telah digunakan dan dipromosikan sejak lama di Indonesia dan di berbagai Negara;

3. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, pengetahuan Termohon Kasasi mengenai tulisan "Larutan Penyegar" dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab", Lukisan "Badak" Dan Tulisan Cap "Badak" dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand serta lukisan pemandangan yang selanjutnya diakui sebagai milik Termohon Kasasi berasal dari Pemohon Kasasi yang memberi hak kepada Termohon Kasasi untuk mempergunakan merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak yang didalamnya terdapat tulisan "Larutan Penyegar" dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab, Lukisan "Badak" Dan Tulisan Cap "Badak" dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand, lukisan pemandangan milik Pemohon Kasasi berdasarkan Surat penunjukkan tertanggal 8 Februari 1978;
4. Bahwa dengan pengetahuan tersebut, Termohon Kasasi justru tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi telah mendaftarkan bagian-bagian dari Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi seperti bentuk tulisan Larutan Penyegar dan Lukisan badak atau Cap Badak sebagai merek miliknya di Indonesia;
5. Bahwa atas pendaftaran bagian-bagian dari merek Cap Kaki Tiga dengan lukisan Badak milik Pemohon kasasi tersebut, maka Pemohon Kasasi mengakhiri atau menghentikan Surat penunjukkan tertanggal 8 Februari 1978 karena Termohon Kasasi telah secara melawan hukum dan beritikad buruk telah mengakali Pemohon Kasasi;
6. Bahwa sekalipun bagian-bagian dari merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu dari Pendaftaran merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan badak milik Pemohon Kasasi di Indonesia; namun justru pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan itikad buruk karena meniru dan mendompleng Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi yang telah dipergunakan jauh sebelum Termohon Kasasi mengenai Merek Lukisan Badak atau Cap Badak;
7. Bahwa perbuatan curang dan kebohongan Termohon Kasasi sangat jelas terlihat dari dalil Termohon Kasasi tentang merek Miliknya telah terdaftar di berbagai Negara karena sekalipun merek tersebut telah terdaftar di beberapa negara, namun Termohon Kasasi sama sekali tidak pernah



memproduksi dan atau menjual produk dengan merek badak atau Lukisan badak ke luar negeri karena tentu saja kecurangan Termohon Kasasi akan segera diketahui oleh Pemohon Kasasi yang memiliki produk Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak yang beredar di luar negeri;

8. Dengan demikian Judex Facti telah keliru menilai fakta sehingga keliru menerapkan hukum Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek karena justru pendaftaran Merek Lukisan Badak dan cap Badak milik Termohon Kasasi beritikad buruk dengan meniru dan mendompleng merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi;
9. Dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum sehingga putusan a quo harus dibatalkan;

KEBERATAN KEEMPAT

ADA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 10/MERЕК/2011/PN.NIAGA.JKT.PST DIKARENAKAN PUTUSAN DISERTAI DENGAN PERTIMBANGAN YANG TIDAK CUKUP LAYAK (ONVOELDOENDE GEMATIVEERD);

Dalam putusannya, Judex Facti pada pokoknya menyatakan secara sumir bahwa Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Tergugat/Termohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik Termohon Kasasi dan pendaftaran merek Pemohon Kasasi dilakukan dengan itikad buruk karena meniru merek terdaftar milik Penggugat/Termohon Kasasi; Menurut Pemohon Kasasi, Judex Facti telah membuat putusan dengan pertimbangan yang tidak cukup layak, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti telah secara sumir menyatakan merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Termohon Kasasi hanya dengan melihat waktu pendaftaran merek Termohon Kasasi yang lebih dahulu dari merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Judex Facti juga telah secara sumir menyatakan pendaftaran merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi dilakukan dengan itikad buruk meniru merek terdaftar milik Termohon Kasasi karena merek terdaftar milik Termohon Kasasi sudah didaftar di berbagai negara;
3. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan tentang fakta tentang Surat Penunjukkan Tahun 1978 dari Pemohon Kasasi yang menunjukkan Termohon Kasasi adalah agen atau orang yang diberi hak untuk menggunakan merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak (lengkap



dengan tulisan "Larutan Penyegar" dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab", Lukisan "Badak" Dan Tulisan Cap "Badak" dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand serta lukisan pemandangan) milik Pemohon Kasasi di Indonesia; sehingga pengetahuan tentang Lukisan Badak dan Cap Badak oleh Termohon Kasasi adalah berasal dari Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak yang menjadi milik Pemohon Kasasi;

4. Bahwa Judex Facti juga sama sekali tidak mempertimbangkan tentang fakta tentang perbuatan curang Termohon Kasasi yang mendaftarkan kata-kata atau tulisan dari bagian merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi di Indonesia dan di berbagai negara tetapi sama sekali tidak memproduksi dan menjual produk dengan merek tersebut;
5. Bahwa selain itu Judex Facti hanya memberikan pertimbangan berdasarkan pada dalil-dalil Termohon Kasasi semata dan sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi bahkan sama sekali tidak menjelaskan tentang pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Hal ini tentu saja bertentangan asas universal acara pemeriksaan yang mewajibkan hakim untuk mendengarkan kedua pihak yang berperkara secara adil;
6. Bahwa Judex Facti juga sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup layak (onvoelndoende gemativeerd) terhadap pertimbangan-pertimbangan Judex Facti yang menyatakan merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak memiliki persamaan dengan merek terdaftar milik Termohon Kasasi sehingga pendaftarannya beritikad buruk, tetapi justru mengambil secara utuh pertimbangan Pemohon Kasasi berdasarkan dalil-dalil Termohon Kasasi;
7. Bahwa kewajiban Pengadilan untuk membuat pertimbangan hukum dalam putusan telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan. Surat Edaran Mahkamah Agung ini pada intinya menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan atau memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (vormverzuim), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan;
8. Bahwa dengan demikian, Judex Facti telah terbukti lalai memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup



atau memadai (onvoeldoende gemotiveerd) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka putusan Judex Facti tersebut haruslah dibatalkan karena pertimbangan yang tidak cukup. Hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1979 yang menyatakan:

"putusan-putusan Pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd) haruslah dibatalkan."

9. Bahwa dengan demikian jelas, Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang nyata di dalam membuat putusan No. 10/Merek/2011/PN. Niaga, Jkt. Pst; dikarenakan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup layak di dalam putusannya sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Dengan demikian, putusan Judex Facti harus dibatalkan;

DALAM REKONVENSİ

KEBERATAN PERTAMA

ADA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 10/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST DIKARENAKAN TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI GUGATAN REKONVENSİ SEHINGGA MELANGGAR HUKUM ACARA PEMERIKSAAN

Dalam putusannya, Judex Facti sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum tentang Gugatan Rekonvensi karena pertimbangan hanya sebatas menyatakan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Termohon Kasasi dan pendaftaran merek Pemohon Kasasi beritikad buruk;

Menurut Pemohon Kasasi, Judex Facti telah melanggar hukum acara pemeriksaan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi sehingga putusan Judex Facti bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Bahwa putusan Judex Facti juga bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Pasal 19 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

"Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan";

3. Putusan Judex Facti telah mengabaikan tata cara pemeriksaan menurut tata hukum perdata (*burgerlijke rechtsorde*) karena putusan dibuat tanpa didukung dengan pembuktian yang cukup atau dengan kata lain mengabaikan kebenaran formil. Hal ini terlihat dari pertimbangan hukum yang secara sumir menyatakan merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Termohon Kasasi hanya berdasarkan sertifikat pendaftaran merek milik Termohon Kasasi, tetapi sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan Keputusan Komisi Banding maupun dokumen-dokumen lainnya dari Pemohon Kasasi;
4. Putusan Judex Facti telah mengabaikan asas Audi Alteram Partem yang melanggar Pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR sehingga putusan selain mengabaikan kebenaran formil juga mengabaikan kebenaran materiel. Hal ini terlihat dari proses pemeriksaan dimana Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Ini menunjukkan Judex Facti telah melanggar asas imparialitas dan fairness sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman karena bersikap parsial, tidak adil dan diskriminatif;
5. Bahwa pelaksanaan asas Audi Alteram Partem dan Imparsialitas sebagaimana diatur dalam Pasal 131 HIR dan pasal 29 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman adalah imperative sifatnya sehingga putusan Judex Facti yang mengabaikan asas-asas tersebut berakibat hukum harus dibatalkan;
6. Dengan demikian oleh karena putusan Judex Facti melanggar asas Audi Alteram Partem dan Imparsialitas, maka putusan Judex Facti harus dibatalkan;

KEBERATAN KEDUA:

JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM ACARA PEMBUKTIAN BERKAITAN DENGAN ASAL MUASAL DAN KEPEMILIKAN MEREK CAP KAKI TIGA DENGAN LUKISAN BADAK;

Hal. 59 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam putusannya, Judex Facti tidak mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi padahal Pemohon Kasasi telah menyatakan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak adalah merek yang sudah digunakan sejak tahun 1930an dan Termohon Kasasi pernah diberi hak untuk menggunakannya di Indonesia;

Menurut Pemohon Kasasi putusan Judex Facti bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu Pemohon Kasasi kembali menegaskan kepemilikan atas merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi sudah didaftar dan digunakan di berbagai negara sejak tahun 1937 dan telah menjadi merek dagang yang melekat secara utuh dengan Pemohon Kasasi;
2. Bahwa pada tahun 1978, Pemohon Kasasi telah membuat Surat Penunjukkan/Perjanjian Lisensi Tahun 1978 yang memberi hak kepada Termohon Kasasi untuk menggunakan merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi di Indonesia;
3. Bahwa ternyata kemudian Termohon Kasasi secara curang telah mendaftarkan bagian-bagian dari Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi sebagai merek miliknya di Indonesia seperti Lukisan Badak, Cap Badak, Larutan Penyegar dan sebagainya; tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi;
4. Bahwa atas tindakan Termohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi terpaksa pada tanggal 4 Februari 2008 membatalkan atau menghentikan hubungan lisensi dengan Termohon Kasasi dan kemudian Pemohon Kasasi mendaftarkan sendiri Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak di Indonesia; yang kemudian digugat pembatalan oleh Termohon Kasasi;
5. Dengan demikian jelas, Merek Cap Kaki Tiga dengan lukisan Badak adalah merek milik Pemohon Kasasi yang telah dipergunakan oleh Pemohon Kasasi sejak lama dan pendaftaran merek Lukisan Badak dan Cap Badak milik Termohon Kasasi, adalah beritikad buruk untuk meniru dan menjiplak merek milik Pemohon Kasasi;
6. Dengan demikian Judex Facti telah melanggar hukum dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil kepemilikan merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi dalam gugatan Rekonvensi. Oleh karena itu, putusan Judex Facti harus dibatalkan;

Hal. 60 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011

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)



KEBERATAN KETIGA

JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM BERKAITAN DENGAN PENDAFTARAN BERITIKAD BURUK MENURUT PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Dalam putusannya, Judex Facti telah tidak mempertimbangkan sama sekali Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi berkaitan dengan pendaftaran merek milik Termohon Kasasi beritikad buruk;

Menurut Pemohon Kasasi putusan Judex Facti bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu Pemohon Kasasi kembali menegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta mengenai itikad buruk dari Termohon Kasasi yang semula diberi hak untuk menggunakan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak di Indonesia, namun secara tanpa hak telah mendaftarkan bagian-bagian dari Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi sebagai merek atas nama Termohon Kasasi di Indonesia;
2. Bahwa pendaftaran merek-merek tersebut dengan memanfaatkan sistem pendaftaran merek di Indonesia yang bersifat konstitutif dimana pendaftar pertama adalah pemilik Merek; padahal pendaftaran kata-kata sebagai keterangan barang semata tidak dapat didaftarkan sesuai Pasal 31 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
3. Bahwa merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak telah didaftarkan dan telah memproduksi barang dengan merek tersebut di berbagai negara, sehingga sudah menjadi merek terkenal dan memiliki kekuatan bisnis sendiri bagi Pemohon Kasasi;
4. Bahwa perbuatan curang Termohon Kasasi yang telah mendaftarkan bagian-bagian dari merek Cap kaki Tiga dengan Lukisan badak seperti Lukisan Badak, Cap Badak, Larutan Penyegar sebagai merek Miliknya tentu saja merupakan upaya Termohon Kasasi untuk meniru, menjiplak dan mendompleng ketenaran merek milik Pemohon Kasasi sehingga pendaftaran merek-merek milik Termohon Kasasi adalah beritikad buruk;
5. Bahwa merek-merek yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi yang meniru merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi adalah sebagaimana terdaftar dengan No. 509205, 509206, 509207, 509208, 509209, 509210, IDM000009804, IDM00000573, IDM00000617, IDM000146051, IDM000050902, IDM000050903, IDM000050904, IDM000050905, IDM000050906, IDM000050907, IDM000050908,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000050909, IDM000050910, IDM000057690, IDM000152059, IDM000228631; yang harus dibatalkan oleh Direktorat Merek;

6. Dengan demikian, jelas Judex Facti telah salah dan keliru menilai fakta sehingga keliru menerapkan hukum terkait itikad buruk dari Termohon Kasasi. Oleh karena itu putusan aquo harus dibatalkan;

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

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa merek dagang Tergugat dengan “Lukisan Badak” dan Logo “Kaki Tiga” dan Lukisan Cap “Kaki Tiga” dengan sertifikat merek No. IDM000199185 dengan Kelas Barang No. 05 mempunyai persamaan pada pokoknya secara keseluruhan dan tidak ada unsur pembeda dengan merek dagang milik Penggugat yang lebih dahulu didaftarkan yaitu merek dagang Lukisan “Larutan Penyegar” Cap Lukisan Badak dan Tulisan Cap “Badak” yang telah diajukan permohonannya sejak tahun 1999 bahkan ada yang didaftarkan sejak tahun 1991 (vide P1 sampai dengan P12);

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek dagang “Larutan Penyegar”, Lukisan Badak” dan Tulisan “Cap Badak” pada 14 (empat belas) negara antara lain : Phillipina, Australia, Hongkong, Cina, Singapura dan Jepang;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 seharusnya Dirjen HaKI menolak pendaftaran merek Tergugat/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan dalam perkara ini bertentangan

Hal. 62 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011

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

dengan hukum dan/ atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : WEN KEN DRUG CO, (Pte) Ltd tersebut harus ditolak;

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

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : WEN KEN DRUG CO, (Pte) Ltd, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2011 oleh H. Dirwoto, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH., dan H. Muhammad Taufik, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/I Made Tara, SH.

Ttd/H. Muhammad Taufik, SH. MH.

Ketua

Ttd/H. Dirwoto, SH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

2. R e d a k s i Rp 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp 4.989.000

J u m l a h Rp 5.000.000

Panitera-Pengganti :

Ttd/ Susilowati, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP. 040 049 629

Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 595 K/Pdt.Sus/2011