



P U T U S A N
Nomor 2 PK/Pdt.Sus-HKI /2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TEGUH SANTOSO, bertempat tinggal di Jl. Sindoro Nomor 19 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Ferryanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Mobikom Lt. 4 Jalan Raden Saleh Raya Nomor 53, Cikini, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

SOPHARMA AD, berkedudukan di 16, Iliensko Chausse Str., 1220 Sofia, Bulgaria, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Lukito, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Lantai 28 Talavera Office Park, Jl TB. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430, Indonesia, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2015; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 25 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. TENTANG PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan farmasi yang berdiri sejak tahun 1933 yang merupakan pemilik merek Tribestan berdasarkan Nota informasi tentang perusahaan Pharmachim Holding, dimana dalam Nota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Pharmacim Holding telah diakuisisi oleh 9 perusahaan yang salah satunya adalah Sopharma AD (Bukti P-1);

2. Bahwa atas *akuisisi* tersebut perusahaan Sopharma AD berhak atas merek-merek yang sebelumnya dimiliki oleh Pharmachim sebanyak 119 merek, yang salah satunya merek tersebut adalah merek Tribestan (Bukti P-1), kepemilikan merek ini telah diakui oleh Kantor Paten Negara Bulgaria;

TENTANG MEREK PENGGUGAT

3. Bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek Tribestan yang telah dimohonkan pendaftarannya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dengan Nomor Agenda D00-2010045416 pada tanggal 15 Desember 2010 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5, yaitu “sediaan-sediaan farmasi, hasil-hasil pantangan untuk keperluan medis, makanan tambahan suplemen untuk keperluan medis” (Bukti P-2);
4. Bahwa Penggugat juga telah memiliki pendataan merek-merek Tribestan yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, yaitu:
 - a) Nomor pendaftaran IDM000043366 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 (Bukti P-3);
 - b) Nomor pendaftaran IDM000043367 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 31 (Bukti P-4);
5. Bahwa selain terdaftar di Indonesia merek Tribestan milik Penggugat juga terdaftar diberbagai negara di Dunia antara lain (Bukti P-5):
 - a. Bulgaria dengan Nomor Pendaftaran 22846 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;
 - b. Malaysia dengan Nomor Pendaftaran 03004388 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;
 - c. Kanada dengan Nomor Pendaftaran TMA 759,003 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;
 - d. Australia dengan Nomor Pendaftaran 959902 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;
 - e. Amerika Serikat dengan Nomor Pendaftaran 2,197,099 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;
 - f. Denmark, Norwegia, Swedia, Estonia dan Georgia dengan Nomor Pendaftaran 781923 melalui sertifikat WIPO yaitu suatu pendaftaran yang

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memerlukan satu sertifikat pendaftaran untuk negara-negara anggota Protokol Madrid untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;

6. Bahwa selain pendaftaran di berbagai negara di seluruh dunia sebagai mana diuraikan di atas, merek terkenal Penggugat "Tribestan" juga secara terus menerus dan luas telah dipakai dan dipromosikan di melalui berbagai macam media, diantaranya katalog, brosur dan majalah-majalah di berbagai negara di seluruh dunia yang akan disampaikan pada acara pembuktian (Bukti P-6);
7. Bahwa mengingat merek Penggugat "Tribestan" telah terdaftar dan dipakai serta dipromosikan secara terus menerus dan luas di berbagai negara sejak lama, merek Penggugat tersebut menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek) harus dikualifikasikan sebagai Merek Terkenal;

TENTANG TERGUGAT

8. Bahwa Tergugat merupakan pemilik dari PT. Teguh Sindo Lestaritama, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 33 dan Nomor 171, Tergugat tercatat sebagai direktur dan memiliki saham mayoritas perusahaan tersebut (Bukti P-7);

TENTANG MEREK TERGUGAT

9. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, Tergugat telah mendaftarkan merek Tribestan di Indonesia yang saat ini terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor IDM000008352 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5, yaitu jamu, obat-obatan, tonikum, makanan dan minuman kesehatan, kapas kesehatan, pembalut wanita (bukti P-8);

DALAM MENDAFTARKAN MEREK "TRIBESTAN", TERGUGAT BERITIKAD TIDAK BAIK KARENA SEBELUMNYA ADA KERJASAMA UNTUK MENGGUNAKAN MEREK "TRIBESTAN"

10. Bahwa Tergugat dalam mendaftarkan merek Tribestan dilandasi atas itikad tidak baik, mengingat Tergugat sebelumnya pernah menjalin kerjasama dengan Pharmacim (sekarang Sopharma AD/Penggugat) dibuktikan dengan adanya surat kuasa tertanggal 10 Januari 1992 dari Pharmachim CO.,LTD kepada PT. TeguhSindo Lestaritama yang berlaku sampai dengan akhir 1993 (Bukti P-9), yang pada pokoknya berisi perintah antara lain:
 - Untuk mendaftarkan obat asli Bulgaria Tribestan pada Departemen Kesehatan RI;

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk merumuskan dan memproduksi obat asli Bulgaria Tribestan di wilayah Indonesia;
 - Menggunakan bahan/zat aktif Tribestan untuk formulasi obat jadi, zat aktif dimana secara eksklusif disuplai oleh Pharmachim CO.,LTD, Sofia, Bulgaria;
 - Untuk menggunakan merek terdaftar Tribestan di wilayah Indonesia dan nama Pharmachim CO.,LTD, Bulgaria yang berkaitan dengan Tribestan;
11. Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa merek Tribestan adalah merek asli dari Bulgaria milik Penggugat, sedangkan pendaftaran merek Tribestan yang dilakukan oleh Tergugat didasari dengan itikad tidak baik karena merek tersebut meniru merek milik orang lain;
12. Bahwa atas terdaptarnya merek Tribestan tersebut, sebenarnya penggugat telah mencoba untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan yaitu dengan adanya surat dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 18 Desember 2007 (Bukti P-10) yang isinya meminta untuk menyerahkan merek Tribestan kepada Penggugat;
13. Bahwa dalam surat-menyurat antara Penggugat dan Tergugat tentang merek Tribestan, Tergugat memberikan opsi antara lain : membeli merek Tribestan di Indonesia, Tergugat meminta untuk ditunjuk lagi sebagai pemegang lisensi merek Tribestan di Indonesia, atau Tergugat melepaskan merek untuk biaya *goodwill* yang dinegosiasikan (Bukti P-11);
14. Bahwa surat-menyurat tersebut membuktikan adanya pengakuan dari Tergugat bahwa merek Tribestan adalah merek milik Penggugat, sedangkan Tergugat hanyalah sebagai pihak yang diberikan hak untuk menggunakan merek Tribestan di Indonesia bukan untuk mendaftarkan dan memiliki merek Tribestan tersebut;
15. Bahwa sampai dengan saat ini ternyata Tergugat masih juga memproduksi dan mengedarkan produk obat dengan merek Tribestan dimana dalam produk tersebut masih mencantumkan nama Penggugat yaitu Lisensi dari Pharmachim-Bulgaria (Bukti P-12), yang seolah-olah produksi produk tersebut di bawah pengawasan dan standarisasi produk dari Penggugat padahal kenyataannya sudah tidak, hal mana tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;
16. Bahwa dengan dicantulkannya nama Pharmachim yang saat ini telah diakuisisi oleh Shoparma AD (Penggugat) pada produk Tergugat seolah-olah produk tersebut memiliki kualitas dan standarisasi dari Penggugat yang memang sudah terkenal sebagai perusahaan farmasi yang menghasilkan

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.



- produk-produk obat berkualitas, dalam hal ini Tergugat mengambil keuntungan secara tidak jujur demi kepentingan usahanya yang mengecoh dan menyesatkan konsumen seolah produk tersebut berasal dari Penggugat;
17. Bahwa terbukti pendaftaran merek Tribestan Nomor IDM000008352 untuk kelas 5 atas nama Tergugat (*vide* Bukti P-8) dilandasi atas dasar itikad tidak baik, sehingga berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Merek, maka merek Tribestan atas nama Tergugat harus dibatalkan;
18. Bahwa permintaan pendaftaran merek yang diajukan atas dasar itikad tidak baik tidak dapat didaftar sebagai merek, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek yang berbunyi "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik" Ketentuan ini sesuai pula dengan asas hukum yang menyatakan bahwa "Hukum itu hanya melindungi orang-orang yang beritikad baik saja, tidak kepada orang-orang yang beritikad buruk";
19. Bandingkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 370 K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984 tentang Merek Dunhill, yang intinya: Pemakaian dan peniruan merek orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum;

TIDAK ADA BATAS WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN ATAS DASAR ITIKAD TIDAK BAIK

20. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek disebutkan "Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum" dalam penjelasan pasal tersebut pengertian dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf (a) yaitu "termasuk pula pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik";
21. Bahwa terbukti Tergugat mendaftarkan merek Tribestan (*vide* Bukti P-8) atas dasar itikad tidak baik, oleh karena itu gugatan pembatalan yang diajukan Penggugat sesuai dengan Pasal 69 (2) Undang-Undang Merek;

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk memeriksa perkara *a quo* dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek Tribestan di wilayah Republik Indonesia;
3. Menyatakan merek Penggugat "Tribestan" adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek Tergugat "Tribestan" daftar Nomor IDM000008352 mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek Terkenal Penggugat "Tribestan" untuk melindungi jenis barang yang sejenis yang termasuk dalam kelas 5;
5. Menyatakan tindakan Tergugat dalam mengajukan pendaftaran merek "Tribestan" Nomor IDM000008352 (bukti P-8) didasari itikad tidak baik karena meniru merek terkenal Penggugat "Tribestan";
6. Menyatakan batal merek Tergugat "Tribestan" Daftar Nomor IDM000008352 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat "Tribestan" Daftar Nomor IDM000008352 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 (Bukti P-8) dalam Daftar Umum Merek;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

I. EKSEPSI

Eksepsi Daluarsa (Lewat Jangka Waktu)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Merek"), menerangkan: "gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek";
2. Bahwa merek dagang "Tribestan" Kelas 05 atas nama Tergugat telah diajukan permohonan pendaftaran pada tanggal 18 Oktober 1993 dengan Nomor Agenda 12583/93 dan Kantor Merek telah menerbitkan sertifikat atas Merek "Tribestan" di bawah Nomor Pendaftaran 326437 tertanggal 13 Januari 1995;
3. Bahwa selanjutnya, Merek Dagang "Tribestan" tersebut telah dilakukan permohonan perpanjangan di bawah Nomor R00.2003.06472.06479 tertanggal 08 Agustus 2003 dan juga Kantor Merek telah menerbitkan sertifikat di bawah Nomor IDM000008352 Tanggal Pendaftaran Merek 01 Juni 2004;
4. Bahwa secara hukum Merek Dagang "Tribestan" tidak ada masalah hukum dalam pendaftarannya baik terkait adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek-merek lainnya yang lebih dahulu terdaftar untuk barang dan atau jasa sejenis, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Kantor Merek;

5. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan pendaftaran Merek Dagang atas dasar itikad tidak baik atau memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal, secara hukum telah terbantahkan dengan adanya bukti sertifikat perpanjangan merek "Tribestan" atas nama Tergugat;
6. Bahwa jika seandainya Merek "Tribestan" terdaftar berdasarkan itikad tidak baik, maka jelas secara hukum sertifikat pendaftaran merek atas "Tribestan" milik Tergugat tidak akan dikeluarkan oleh pihak Kantor Merek dan atau permohonan perpanjangannya ditolak jika dilandaskan kepada pemahaman merek "Tribestan" memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain *in cassu* Penggugat;
7. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Merek yang menyatakan: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik";
8. Bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU Merek, "Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2)";
9. Bahwa dengan demikian, jelas gugatan *a quo* yang didasarkan kepada itikad tidak baik adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena semestinya gugatan *a quo* melekat ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Merek yang jangka waktu mengajukan Gugatan Pembatalan adalah lima tahun;
10. Bahwa dari dan oleh karenanya, beralasan hukum gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan telah lewat jangka waktu (*daluwarsa*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 57/MERREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 6 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan perkara untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek Tribestan di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan merek Penggugat Tribestan adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek Tergugat Tribestan daftar Nomor IDM000008352 mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek terkenal Penggugat Tribestan untuk melindungi jenis barang yang sejenis yang termasuk dalam kelas 5;
5. Menyatakan tindakan Tergugat dalam mengajukan pendaftaran merek Tribestan Nomor IDM000008352 didasari itikad tidak baik karena meniru merek terkenal Penggugat Tribestan;
6. Menyatakan batal merek Tergugat Tribestan Daftar Nomor IDM000008352 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat Tribestan Daftar Nomor IDM000008352 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 dalam Daftar Umum Merek;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/Pdt.Sus.HaKI/2013 tanggal 25 Juni 2014 sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Teguh Santoso tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diucapkan pada tanggal 25 Juni 2014, oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 304 K/Pdt.Sus/2013 jo. Nomor 57/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 Juli 2015, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga. Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 7 Juli 2015 itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2015, kemudian oleh Termohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban permohonan peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 November 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek/Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) tidak diatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

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

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Novum* atau bukti yang sangat menentukan

- Bahwa *Novum* yang diajukan oleh PEMOHON PK ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pasal 67 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang menerangkan: "apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan";

Bahwa terkait dengan *Novum* tersebut Pemohon PK bersedia untuk diambil sumpah dalam suatu persidangan yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim yang Mulia di tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Dimana juga dijelaskan oleh Pakar Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Kekuasaan Mahkamah Agung; Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata", terdapat 4 (empat) bagian yang dapat dijelaskan terkait dengan Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69 huruf b tersebut, yaitu:

1. Penerapan alasan permohonan peninjauan kembali (PK) ini terbatas hanya pada bentuk Alat Bukti Surat;
2. Alat Bukti Surat, yang memenuhi alasan permohonan peninjauan kembali (PK) ini, harus bersifat menentukan;

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.



3. Hari dan tanggal alat bukti surat itu ditemukan, harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan pejabat yang berwenang;
4. Alat bukti surat itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara; Selanjutnya menurut Yahya Harahap, S.H. di dalam buku "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata", pengertian pejabat yang berwenang dapat diklasifikasi sebagai pejabat yang memangku jabatan pemerintah umum, maupun pejabat yang bertugas di bidang tertentu. Misalnya, camat atau kepala desa dapat dikategorikan sebagai pejabat yang berwenang untuk mengesahkan pernyataan sumpah Pemohon PK atas penemuan surat bukti, sepanjang surat bukti tersebut ada kaitan dan korelasinya dengan fungsi dan kewenangan pejabat tersebut jika surat tersebut merupakan surat yang diterbitkan oleh camat atau kepala desa misalnya). Atau bisa juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat yang berwenang membuat akta atas tanah, pejabat KUA yang membuat akta nikah, dan juga terhadap Hakim dan Panitera, di hadapan mereka dapat dinyatakan sumpah dan pengesahan walaupun surat bukti yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan tunasi mereka;
- Bahwa dari ketentuan tersebut di atas terhadap surat yang Pemohon PK jadikan sebagai *Novum* yang menentukan dapat diterima oleh Majelis Hakim Agung yang Mulia dan dijadikan sebagai alasan untuk diterimanya permohonan PK *a quo* serta selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;
- Bahwa adapun *Novum* yang menentukan tersebut adalah Kutipan sebagian Surat Resmi Atas Akuisisi terhadap PH ARM AC HIM Holding sebagaimana dijadikan bukti namun tidak dipertimbangkan secara seksama oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* yaitu Bukti P-I.b. Dimana bukti tersebut bukan resmi dari kantor Merek Bulgaria yang menyatakan Penggugat/Termohon Kasasi *in cassu* Termohon PK sebagai pemegang hak atas merek-merek tersebut termasuk dan tidak terbatas Merek Tribestan yang diakui sebagai pemegang hak pertama di dunia;
- Bahwa adapun penjelasan terkait *Novum* yang menentukan tersebut adalah sebagai berikut:

Novum Tentang Merek Tribestan Adalah Haknya Pemohon PK Selaku Pendaftar Pertama (*firs to file*) Di Dunia Bukan Penggugat ic Termohon PK;

1. Bahwa Pemohon PK menemukan *Novum* yang menentukan yang belum pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara *a quo* baik ditingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadilan Niaga) adalah adanya Surat Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek di bawah Nomor H4.HC.01.01 (12.583) tertanggal 18 Oktober 1993 dengan Perihal: "Tanggal Penetapan Penerimaan Permintaan Pendaftaran Merek" beserta lampirannya berupa Aplikasi Permintaan Pendaftaran Merek (NOVUM-1), dimana dalam *Novum* yang menentukan jelas menerangkan:

"Sehubungan dengan Permintaan pendaftaran merek TRIBESTAN yang telah saudara ajukan, dengan ini diberitahukan bahwa tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek tersebut (*fitting date*) ditetapkan tanggal 18-10-93 (Pasal j6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992)";

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 *jo.* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan: "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang¹". Dengan demikian, berdasarkan *Novum-1* yang menentukan tersebut jelas dan terang Pemohon PK adalah pemohon pendaftar pertama (*firs to file*) di Indonesia maupun di dunia;

Bahwa atas permohonan pendaftaran tersebut telah menerbitkan Sertifikat Merek Nomor 326437 tertanggal 13 Januari 1995, dimana jelaslah Pemohon PK berdasarkan *Novum* yang sangat menentukan tersebut sebagai pemegang hak pertama di Indonesia (*firs to file*) maupun di dunia, karena selama proses pendaftaran merek Tribestan tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk juga dari pihak;

3. Jika benar Pharmachim adalah pemilik merek pertama di dunia yang dalam perkara ini diklaim oleh pihak Termohon PK;
4. Bahwa Pemohon PK pada tanggal 6 Mei 2015 telah mempelajari bukti surat yang juga sangat menentukan yaitu Salinan Resmi Atas Akuisi Terhadap Pharmachim Holding" (*Novum-2*), ditemukan suatu fakta yang sangat menentukan dan kuat dugaan sengaja dikaburkan oleh Penggugat *in cassu* Termohon PK dalam dalil-dalilnya yaitu terkait dengan waktu Pendaftaran merek tersebut adalah tidak sesuai dengan dalil Penggugat yang menyatakan lebih awal memiliki hak atas merek Tribestan dimaksud; Hal itu dapat dilihat dalam Bukti P.1-b dimana pada hal 7 kolom Nomor 96 dituliskan 22846 tgl. 07.03.1994, dimana makna dari kalimat tersebut adalah:
 - a. 233846 menerangkan Nomor pendaftaran merek Tribestan yang diklaim oleh Termohon PK;

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.

Disclaimer

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



- b. Tgl 07.03.1994. menerangkan tanggal diajukannya pendaftaran merek Tribestan tersebut;
5. Bahwa dalam Pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* terlihat jelas tidak mempertimbangkan bukti tersebut, jika dilihat bukti P-5 yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi sekarang Termohon PK terlihat jelas pendaftaran merek yang diajukan sebagai dasar pembatalan merek Tribestan milik Pemohon PK didaftarkan di Negara Bulgaria sebagaimana bukti yang diajukan oleh Termohon PK sebelumnya Penggugat dengan Nomor Pendaftaran 22846 jauh sesudah didaftarkan oleh Pemohon PK di Indonesia pada tanggal 07 Maret 1994;
6. Bahwa terlihat kesengajaan dari Termohon PK tidak memberitahukan tanggal pendaftaran di negara asal ketika mengajukan sebagai bukti kemudian hanya mencantumkan nomor pendaftaran saja hal ini dilakukan agar seolah-olah Termohon PK adalah pemilik awal Merek Tribestan;
7. Bahwa Merek Tribestan milik Pemohon PK diajukan permohonan pendaftaran pada tanggal 18 Oktober 1993 dengan Nomor Agenda 12583/93 (*Novum-I*) dan Kantor Merek telah menerbitkan sertifikat atas Merek "Tribestan" di bawah Nomor Pendaftaran 326437 tertanggal 13 Januari 1995, sehingga berdasarkan asas yang berlaku dalam hukum merek sebagai pihak pendaftar pertama "*first to file*" di dunia maka sudah seharusnya diberikan perlindungan hukum dan tidak memberikan rasa ketidakadilan sebagaimana yang dirasakan saat ini oleh Pemohon PK;
8. Bahwa dari *Novum* tersebut seharusnya *Judex Facti* dan *Judex Juris* sudah memahami siapa pihak pertama yang mendaftarkannya di dunia (*first to file*) sesuai ketentuan hukum yang berlaku secara internasional maupun nasional tentang merek. Dari dan oleh karenanya, melalui upaya hukum luar biasa ini Pemohon PK berharap Majelis Hakim *Judex juris* melihat kembali bukti kepemilikan hak atas merek Tribestan milik Pemohon PK dan milik Termohon PK, agar benar-benar terdapat keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon PK sebagai pemilik yang sah dan beritikad baik;
- Novum* Tentang Termohon PK Bukan Pihak Yang Berhak Dalam Mengajukan Gugatan Karena Bukan Sebagai Pemilik, Karena Pemilik Merek Berdasarkan *Novum* Itu Adalah Pihak Dso Pharmachim
9. Bahwa selanjutnya dalam *Novum-2* yang sangat menentukan tersebut, pihak Penggugat/Termohon Kasasi *in cassu* Termohon PK bukanlah pihak yang berhak dalam mengajukan gugatan atas merek Tribestan dikarenakan



bukan sebagai pemilik atas merek Tribestan yang dijadikan bukti adalah DSO Pharmachim;

10. Bahwa sebagaimana dalam *Novum-2* yang menentukan tersebut yang tidak pernah dipertimbangkan secara teliti oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* adalah sebagai berikut:

"SOPHARMA" EAD telah mengajukan 2 surat gugatan, untuk membuktikan merek-merek sebelumnya;

- Terhadap "PHARMACIA" AD - Dupnitsa, mengenai merek "Novphylli/ lampiran Nomor 61/;
- Terhadap "ANTIBIOTIK" AD - Razgrad, mengenai merek "Troxevasin"/ lampiran Nomor 62/;

Korespondensi tentang gugatan tersebut di atas belum selesai";

Terhadap perusahaan, satu gugatan telah diajukan untuk membuktikan pemakaian sebelumnya merek Anapirin oleh "PHARMACIA" AD-Dupnitsa/LAMPIRAN Nomor 63/.

Korespondensi tentang gugatan tersebut di atas belum selesai";

11. Bahwa atas keterangan yang terdapat dalam bukti tersebut nyata dan teranglah, terhadap pemilik atas merek-merek yang tercantum dalam bukti P-1.b tidak seluruhnya milik Penggugat *in cassu* Termohon PK, termasuk namun tidak terbatas pada merek Tribestan, sebab Termohon PK tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah yang berhak untuk merek Tribestan tersebut dan juga DSO "Pharmachim" masih sebagai pemegang hak merek dimaksud;
12. Bahwa berdasarkan ditemukannya bukti baru (*Novum-1* & *Novum-2*) yang sangat menentukan dalam perkara *a quo*, menunjukkan kepemilikan atas merek Tribestan dalam mengajukan gugatan *a quo* didasari kepada alasan hak yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan secara otentik jika Termohon PK selaku Pendaftar Pertama (*Firs To File*) yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di dunia internasional yaitu melalui kantor Merek setempat jika Termohon PK adalah pendaftar pertama dan atau pihak yang sudah tercatat sebagai pihak yang meng-*akuisisi* merek tersebut;
13. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah membuktikan Pemohon PK selaku pendaftar merek yang pertama di dunia (*firts to file*) dan selayaknya berdasarkan hukum dilindungi. Dari dan oleh karenanya, mohon kiranya Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk dapat memberikan keadilan kepada Pemohon PK karena merek Tribestan milik Pemohon didasarkan itikad baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada hubungan hukum sedikitpun dengan pihak Penggugat/
Termohon Kasasi *in cassu* Termohon PK;

II. *Judex Juris* Dan *Judex Facti* Dalam Putusannya Telah Terdapat Kekeliruan
Yang Nyata Dan Kurang/Tidak Sempurna Pertimbangan Hukumnya
(*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa selain adanya *Novum* yang menentukan tersebut, Pemohon PK
mengajukan juga alasan Peninjauan Kembali atas dasar kekeliruan *Judex
Facti* dan *Judex Juris* dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, karena
selain tidak menilai secara seksama Bukti yang dijadikan *Novum* tersebut
juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang benar;

Bahwa *Judex Juris* terlihat jelas kekeliruan tersebut dimana memberikan
pertimbangan yang tidak menyeluruh dan terkesan hanya memandang dan
melihat alasan serta pembuktian salah satu pihak saja yaitu Termohon PK
semula Termohon Kasasi/Penggugat. Hal itu dapat dilihat dalam
pertimbangan *Judex Juris* dalam Putusan *a quo* halaman 18 dan 19, yang
Pemohon PK kutip sebagai berikut:

"Bahwa keberatan - keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena
setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 26 Desember 2012
dan kontra memori kasasi tanggal 15 Januari 2013 dihubungkan dengan
pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum....";

Bahwa terlihat jelas dalam pertimbangan tersebut *Judex Juris* benar-benar
tidak memberikan pemeriksaan Memori Kasasi secara seksama dan teliti
apa yang menjadi pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon PK. Bahwa
jika sekiranya *Judex Juris* benar-benar memberikan pertimbangan
dan pemeriksaan memori kasasi Pemohon PK semula Pemohon Kasasi
maka dapat dipastikan putusan tersebut akan berbeda yaitu akan
mengabulkan permohonan kasasi tersebut;

Bahwa demi keadilan terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah
beritikad baik dalam mendaftarkan mereknya dan terbukti sebagai pendaftar
merek pertama untuk merek dagang "tribestan". maka Pemohon PK memohon
kepada Majelis Hakim *JudexJuris* yang memeriksa perkara peninjauan kembali
a quo untuk dapat kembali membaca kembali dasar memori kasasi yang diajukan
kepada Mahkamah Agung RI dan fakta-fakta hukum yang didapat selama
persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya hukum Peninjauan Kembali *a quo* perkenan Pemohon PK untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya dilewatkan oleh *Judex Juris*, adalah sebagai berikut:

A. *JUDEX JURIS* MENGABAIKAN FAKTA TERKAIT KEKELIRUAN *JUDEX FACTI* DALAM MENERAPKAN ATAU MELANGGAR KETENTUAN PASAL 69 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK MENGENAI DALUWARSA/LEWAT JANGKA WAKTU;

1. Bahwa merek Tribestan Kelas 05 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali telah diajukan permohonan pendaftaran pada tanggal 18 Oktober 1993 dengan Nomor Agenda 12583/93 dan Kantor Merek telah menerbitkan sertifikat atas Merek "Tribestan" di bawah No. Pendaftaran 326437 tertanggal 13 Januari 1995;

Bahwa selanjutnya, Merek Tribestan tersebut telah dilakukan permohonan perpanjangan dibawah Nomor R00.2003.06472.06479 tertanggal 08 Agustus 2003 dan juga Kantor Merek telah menerbitkan sertifikat di bawah Nomor IDM000008352 Tanggal Pendaftaran Merek 01 Juni 2004;

2. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek [untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Merek"), menerangkan: "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek";

3. Bahwa jika *Judex juris* memberikan pertimbangan yang benar dan tidak keliru, maka sesungguhnya secara kasat mata dan tidak perlu penafsiran lagi karena ketentuan hukum tersebut telah jelas-jelas bersifat *limitative* dan dimana gugatan sebelumnya Termohon PK/ Termohon Kasasi/Penggugat sudah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut;

Bahwa sudah seharusnya *Judex Facti* dan *Judex Juris* memberikan putusan dengan menolak gugatan *a quo*, sebab Termohon PK saat itu belum memiliki hak menggunakan mereknya karena belum terdaftar di Negeranya, sehingga tidak ada lisensi yang diberikan kepada Pemohon PK. Oleh karena Pemohon PK sebagai pemegang hak pertama mendaftarkannya secara hukum, maka selayaknya *Judex Facti* dan *Judex Juris* mempertimbangkan dimana Pemohon PK sebagai pendaftar pertama (*first to file*). Selama pendaftaran dan menggunakan Merek Dagang "Tribestan" dimaksud Pemohon PK tidak ada sanggahan dan keberatan selama 5 (lima) tahun jangka waktu hak yang diberikan UU

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek kepada pihak-pihak yang tidak setuju dengan merek Tribestan milik Pemohon PK;

Bahwa selama 19 (sembilan belas) tahun juga merek Tribestan milik Pemohon PK sudah berjalan lancar dan aman tanpa gugatan dari pihak manapun termasuk dari Termohon PK. Dari dan oleh karenanya, karena telah daluwarsa maka secara hukum gugatan tersebut haruslah ditolak, karena Termohon Kasasi bukanlah pendaftar pertama (*first to file*) atas merek Tribestan milik Pemohon PK yang selalu dianggapnya sebagai hak intelektualnya semata;

B. JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS MENGABAIKAN FAKTA PENDAFTAR MEREK "TRIBESTAN" PERTAMA DI INDONESIA BAHKAN DI DUNIA ADALAH PEMOHON PK;

4. Bahwa dalam Pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* terlihat jelas menutup mata dari fakta yang sebenarnya, jika dilihat bukti P-5 yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi sekarang Termohon PK terlihat jelas pendaftaran merek yang diajukan sebagai dasar pembatalan merek Tribestan milik Pemohon PK didaftarkan di negaranya yaitu Bulgaria dengan Nomor Pendaftaran 22846 jauh sesudah didaftarkan oleh Pemohon PK di Indonesia pada tanggal 07 Maret 1994;
5. Bahwa merek Tribestan milik Pemohon PK diajukan permohonan pendaftaran pada tanggal 18 Oktober 1993 dengan Nomor Agenda 12583/93 dan Kantor Merek telah menerbitkan sertifikat atas Merek "Tribestan" di bawah Nomor Pendaftaran 326437 tertanggal 13 Januari 1995, sehingga berdasarkan asas yang berlaku dalam hukum merek sebagai pihak pendaftar pertama "*first to file*" maka sudah seharusnya diberikan perlindungan hukum dan tidak memberikan rasa ketidakadilan sebagaimana yang dirasakan saat ini oleh Pemohon PK;
6. Bahwa dari fakta tersebut seharusnya *Judex Facti* dan *Judex Juris* sudah memahami siapa pihak yang beritikad baik dan sesuai ketentuan hukum dalam mendaftarkan mereknya tersebut. Dari dan oleh karenanya, melalui upaya hukum luar bisa ini Pemohon PK berharap Majelis Hakim *Judex Juris* melihat kembali bukti kepemilikan hak atas merek Tribestan milik Pemohon PK dan milik Termohon PK, agar benar-benar terdapat keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon PK sebagai pemilik yang sah dan beritikad baik;

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.



C. *JUDEX FACTI* DAN *JUDEX JURIS* TELAH KELIRU MEMANDANG PERJANJIAN KERJASAMA YANG TERJADI ANTARA TERMOHON PK DENGAN PT. TEGUHSINDO LESTARITAMA;

7. Bahwa kekeliruan itu terlihat dari pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara kasasi *a quo* yaitu:

"bahwa terbukti Tergugat dahulu "penyalur" Tribestan milik Penggugat dan setelah belakangan Tergugat mendaftarkan sendiri atas nama sendiri, dengan etiket seolah-olah ada lisensi dari pemilik, padahal lisensi itu tidak ada sama sekali, sehingga telah terbukti itikad tidak baik dari Tergugat sehingga keduanya terdapat persamaan secara keseluruhannya dalam kelas barang yang sama (kelas 5)";

"Bahwa dengan demikian tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti* (Pengadilan Niaga)";

8. Bahwa dari pertimbangan tersebut sudah terlihat *Judex Facti* keliru melihat fakta yang sesungguhnya, bagaimana bisa *Judex Facti* dan *Judex Juris* serta merta menyatakan Tergugat sekarang Pemohon PK sebagai pihak penyalur, padahal sesungguhnya pertimbangan tersebut dipaksakan agar dapat membatalkan hak kepemilikan Pemohon PK atas merek Tribestan yang sah secara hukum tersebut, karena sejatinya Pemohon PK bukanlah penyalur;

9. Bahwa jika dihubungkan dengan bukti yang benar dan juga diteliti secara seksama oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* maka dapat disimpulkan Pemohon PK tidak terikat hubungan kerjasama dengan Termohon PK, sebab yang melakukan kerjasama itu adalah dua entitas yang berbeda;

10. Bahwa Termohon PK pada saat itu melakukan kerjasama dengan PT. Teguhindo Lestartama bukan dengan individu Pemohon PK semula Tergugat/Pemohon Kasasi. Selain itu, pada saat kerjasama antara Termohon PK dengan PT. Teguhindo Lestartama terlihat jelas belum ada hak kepemilikan Termohon PK yang terdaftar secara sah, sebab baru didaftarkan dan dimintakan perlindungannya jauh sesudah Pemohon PK mendapatkan hak atas merek Tribestan dimaksud;

11. Bahwa karena berbeda dua entitas tersebut, tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan merek dagang Tribestan milik Pemohon PK yang secara sah dan beritikad baik.

12. Bahwa itikad baik tersebut sudah dibuktikan selama 19 tahun Pemohon PK memiliki hak atas merek Tribestan tersebut, dan selama itu juga tidak ada sanggahan dari pihak manapun termasuk dari Termohon PK. Dari



fakta tersebut selayaknya berdasarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali *a quo* untuk memperbaiki kekeliruan tersebut dengan membatalkan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut;

D. FAKTA-FAKTA LAIN YANG SENGAJA DIABAIKAN *JUDEX FACTI* DAN *JUDEX JURIS* SEHINGGA TERDAPAT PERTIMBANGAN YANG TIDAK SEMPURNA (*ONVOLDENDE GEMOTIVEERD*) PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DILAKUKAN ATAS DASAR ITIKAD BAIK DAN SESUAI DENGAN PROSEDURAL YANG DIATUR DALAM UU MEREK;

13. Bahwa Pemohon PK adalah Pemilik dan Pendaftar Pertama (*first to file*) atas Merek Dagang "Tribestan" Daftar No. IDM000008352 tertanggal 1 Juni 2004 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam Kelas 05 yaitu : "Jamu, Obat-obatan, tonikum, makanan dan minuman kesehatan, kapas kesehatan, pembalut wanita";

14. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 UU Merek, maka secara hukum Pemohon PK memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh Negara atas Merek Dagang "Tribestan" untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam Kelas 05 untuk jangka waktu tertentu, dengan menggunakan sendiri Merek Dagang tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;

Bahwa merek dagang "Tribestan" milik Pemohon PK Daftar Nomor IDM000008352 tertanggal 1 Juni 2004 adalah sah secara hukum, yang sampai detik ini telah terdaftar lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun;

15. Bahwa selama itu juga Pemohon PK telah bersusah payah membangun dan menciptakan pasar di Indonesia, sehingga mendapat perhatian di kalangan farmasi, sehingga tidak menutup kemungkinan pihak Termohon PK ingin mengambilnya serta atas pertimbangan itulah Pemohon PK mempertahankan haknya sebagai pemilik merek "Tribestan" yang telah terdaftar dan mendapatkan hak eksklusif dari Pemerintah Indonesia;

16. Bahwa terkait dengan pengertian asas itikad baik dalam pendaftaran merek, dapat dilihat dalam Ketentuan Pasal 4 UU Merek, yang menjelaskan: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik";

Dan Penjelasan Pasal 4 tersebut adalah: "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";

17. Bahwa Pemohon PK adalah pemohon yang beritikad baik, dimana hal tersebut terbukti dengan adanya pengajuan permohonan pendaftaran Merek Dagang "Tribestan" Kelas 05 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan telah pula sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana telah diatur dalam UU Merek;

18. Bahwa sebagaimana syarat dan ketentuan tersebut, permohonan pendaftaran Merek Dagang "Tribestan" Kelas 05 milik Pemohon PK telah melalui tahap-tahap yang dipersyaratkan oleh UU Merek, yakni pemeriksaan *administratif* dan *substantive*, telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM) dan telah pula diterbitkan sertifikat atas Merek "Tribestan" di bawah Nomor Pendaftaran 326437 tertanggal 13 Januari 1995; Bahwa selanjutnya, Merek Dagang "Tribestan" milik Pemohon PK telah diajukan permohonan perpanjangan dan telah pula diterbitkan sertifikat dibawah Daftar Nomor IDM000008352 tertanggal 1 Juni 2004 oleh Kantor Merek;

Bahwa jika sekiranya pendaftaran merek "Tribestan" milik Pemohon PK mengandung unsur itikad tidak baik, maka pada saat permohonan perpanjangan yang dilakukan oleh Tergugat sudah seharusnya Kantor Merek tidak menerbitkan sertifikat merek atau menolak pengajuan permohonan perpanjangan tersebut (*vide* ketentuan Pasal 4 & Pasal 37 ayat (2) UU Merek);

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4 UU Merek untuk pembuktian adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran suatu merek salah satunya adalah berakibat kerugian bagi pihak lainnya, akan tetapi dalam dalil gugatan Termohon PK tidak satupun yang menyatakan Termohon PK telah dirugikan dengan adanya Merek Dagang "Tribestan" milik Pemohon PK. Dengan demikian, jelas terlihat bahwasanya Termohon PK tidak dapat membuktikan dalil-dalil Termohon PK sendiri yang menyatakan bahwa pendaftaran Merek Dagang "Tribestan" milik Pemohon PK adalah dilandasi dengan itikad tidak baik;

20. Bahwa dengan berlandaskan kepada ketentuan Pasal 4 UU Merek tersebut di atas dan dikarenakan Tergugat adalah pemohon pendaftar merek yang beritikad baik, sehingga Kantor Merek menerbitkan Sertifikat Merek "Tribestan" atas nama Pemohon PK;



21. Bahwa dari dan oleh karenanya, dalil Termohon PK yang menyatakan bahwa Pemohon PK mempunyai itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya adalah tidak beralasan hukum dan terlalu dipaksakan;

Merek Pemohon PK Bukanlah Merek Terkenal;

22. Bahwa Termohon PK telah secara serta merta menyatakan mereknya adalah Merek Terkenal, dalil tersebut tentu butuh pembuktian yang mendalam dan tidak ditentukan secara sepihak oleh diri Termohon PK sendiri, sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b beserta penjelasannya jo. SK. MENKEH 1987 jo. SK. MENKEH Nomor Q3-HC.02.01/1991, dimana suatu Merek Terkenal harus memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Telah terdaftar di berbagai negara di dunia;
 - b. Memiliki sentuhan keakraban dengan masyarakat luas, sehingga dikenal luas oleh masyarakat. Sedangkan faktanya Merek Dagang "TRIBESTAN" milik Termohon PK tersebut sama sekali tidak dikenal secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia, karena produk-produknya terikat dengan ketentuan *ethical product*;
 - c. Perlu adanya suatu *survey* untuk menyatakan merek tersebut adalah merek terkenal atau adanya perintah Pengadilan Niaga kepada suatu lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan *survey* guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek "Tribestan" milik Termohon PK tersebut;
 - d. Reputasi yang tinggi dan memiliki ikatan *mithos*. Sedangkan faktanya Merek Dagang "Tribestan" tersebut tidak memiliki reputasi yang tinggi dan ikatan *mithos* dengan masyarakat Indonesia di Bidang usaha yang bersangkutan;
 - e. Investasi, Promosi yang besar, gencar dan terus menerus diberbagai Negara yang dilakukan oleh Termohon PK;
 - f. Adanya putusan/penetapan Pengadilan di Indonesia yang berkekuatan hukum pasti atau hasil *survey* Lembaga Indonesia yang bersifat mandiri yang menyatakan merek tersebut sebagai merek terkenal; Sepengetahuan Pemohon PK, hingga saat ini belum pernah ada putusan pengadilan di Indonesia maupun hasil *survey* yang menyatakan Merek Dagang "Tribestan" adalah Merek terkenal;
23. Bahwa keterkenalan sebuah merek dibidang farmasi biasanya obatan-obatan suplemen yang dijual bebas dipasaran atau bisa disebut juga obat-obatan *generic*, jelas jenis produk yang dikembangkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasarkan oleh Termohon PK bukan obat *Generic* yang bebas diumumkan dan dipasarkan ke khalayak ramai, sehingga dapat dipastikan masyarakat umum tidak mengetahui keberadaan merek dan produk-produk milik Termohon PK sebagaimana keterkenalan yang dimaksud dalam gugatan *a quo* sebelumnya;

24. Bahwa dengan demikian klaim Termohon PK mengenai merek Tribestan adalah merek terkenal itu adalah tidak terbukti, karena merek obat-obatan yang mendapatkan perlindungan *patent* adalah merek yang sangat terjaga dan tidak sembarangan dipasarkan ke konsumen. Jadi, menurut Pemohon PK apa yang diklaim Termohon PK adalah terlalu dipaksakan dan atau tidak benar;

25. Bahwa sudah selayaknya berdasarkan hukum Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara PK *a quo* untuk dapat menyatakan merek Tribestan adalah sah milik Pemohon PK dan membatalkan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Bahwa dari pemaparan tersebut tidak ragu lagi dapat dinyatakan tindakan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah benar-benar keliru dan kurang pertimbangannya terkait dengan pokok perkara *a quo* atau disebut dengan *onvoldoende gemotiveerd*. Bahwa dengan terdapatnya sifat *onvoldoende gemotiveerd* dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* maka secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara PK *a quo* untuk membatalkan putusan dimaksud;

Bahwa pembatalan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang mengandung sifat *onvoldoende gemotiveerd* senada dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI di bawah ini:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 Terbit: 1971 Hal. 391-399, yang kaidah hukumnya menerangkan: "Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeripun harus dibatalkan".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 Terbit 1970 Hal. 525, yang kaidah hukumnya menerangkan: "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.

Disclaimer

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



Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 Terbit 1973 Hal. 165-181, yang kaidah hukumnya menerangkan: "Putusan *Judex-Facti* dibatalkan, jika *Judex-Facti* tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 903 K/Sip/1972 Terbit: 1975 Hal. 86-90, yang kaidah hukum menerangkan: "Alasan Pengadilan Tinggi yang hanya mempertimbangkan, bahwa Tergugat-Asal tidak dapat membuktikan gugatannya, untuk dipakai sbg dasar pembatalan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak adalah tidak cukup";

Bahwa dari seluruhurisprudensi yang Pemohon PK kutip tersebut, sudah jelas dapat dijadikan acuan bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk berani menegakan hukum dan keadilan dengan menyatakan membatalkan Putusan *a quo* dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan/atau ditolak;

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

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 7 Juli 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 5 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris/Judex Facti*, dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan bahwa ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* dan *Judex Facti*;

Bahwa mengenai 2 buah bukti baru (*Novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, ternyata bukan merupakan bukti yang menentukan dalam perkara *a quo* karena kedua bukti tersebut telah diajukan oleh Penggugat dan telah pula dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa selain itu alasan peninjauan kembali Pemohon tidak termasuk salah satu alasan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf (a) sampai huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali TEGUH SANTOSO tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

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

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TEGUH SANTOSO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **28 Maret 2016** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

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

Ketua,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.



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

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan kembali	<u>Rp 9.989.000,00 +</u>
Jumlah	<u>Rp10.000.000,00</u>

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

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP: 19591207 198512 2 002