



P U T U S A N
Nomor 136 PK/Pdt.Sus.HKI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata hak kekayaan intelektual Merek pada tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YUDHI TANTO, bertempat tinggal di Jalan Sukadana Nomor 7 (Roxy), RT 011, RW 06, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elia Arlina, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 3 (i&j), Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n:

GS YUASA CORPORATION, berkedudukan di 1, Inobanba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto, 601-8520, Jepang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tania Lovita, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Suite 702, Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2017;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, Banten, Indonesia,
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 55 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

GS	
GARUDA SAKTI	
Merek	GS Garuda Sakti;
Pemilik Merek	Yudhi Tanto;
Nomor Pendaftaran	IDM000026703;
Tanggal Pendaftaran	7 Januari 2005;
NoMOR Agenda	DOO 2003 017992;
Tanggal Masuk	14 Juli 2003;
Kelas	9;
Jenis Barang	Segala macam accu, aki, aki kering, aki basah, sel accu;
Berlaku sampai dengan	14 Juli 2023;

GS	
GARUDA SAKTI	
Merek	GS Garuda Sakti;
Pemilik Merek	Yudhi Tanto;
Nomor Pendaftaran	IDM000174207
Tanggal Pendaftaran	25 Agustus 2008;
Nomor Agenda	DOO 2007 001431;
Tanggal Masuk	17 Januari 2007;
Kelas	9;
Jenis Barang	Segala macam accu, aki, aki kering, aki basah, sel accu;
Berlaku sampai dengan	17 Januari 2017;

GS	
GARUDA SAKTI	
Merek	GS Garuda Sakti;
Pemilik Merek	Yudhi Tanto;

Halaman 2 dari 46 hal. Put. Nomor 136 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



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

Nomor Pendaftaran	IDM000174208;
Tanggal Pendaftaran	25 Agustus 2008;
Nomor Agenda	DOO 2007 001432;
Tanggal Masuk	17 Januari 2007;
Kelas	9;
Jenis Barang	Segala macam <i>accu</i> , aki, aki kering, aki basah, sel <i>accu</i> ;
Berlaku sampai dengan	17 Januari 2017;

GS

GARUDA SAKTI

Merek	GS Garuda Sakti;
Pemilik Merek	Yudhi Tanto;
Nomor Pendaftaran	IDM000174209;
Tanggal Pendaftaran	25 Agustus 2008;
Nomor Agenda	DOO 2007 001433;
Tanggal Masuk	17 Januari 2007;
Kelas	9;
Jenis Barang	Segala macam <i>accu</i> , aki, aki kering, aki basah, sel <i>accu</i> ;
Berlaku sampai dengan	17 Januari 2017;

GS

GARUDA SAKTI

Merek	GS Garuda Sakti;
Pemilik Merek	Yudhi Tanto;
Nomor Pendaftaran	IDM000174210;
Tanggal Pendaftaran	25 Agustus 2008;
Nomor Agenda	DOO 2007 001434;
Tanggal Masuk	17 Januari 2007;
Kelas	9;
Jenis Barang	Segala macam <i>accu</i> , aki, aki kering, aki basah, sel <i>accu</i> ;
Berlaku sampai dengan	17 Januari 2017

Halaman 3 dari 46 hal. Put. Nomor 136 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Merek milik Tergugat";

Bahwa gugatan pembatalan merek ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 68 dari Undang Undang Merek yang menyatakan:

"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6";

Bahwa selanjutnya, alasan yang menjadi dasar dari gugatan pembatalan merek ini adalah sebagai berikut:

- Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Merek;
- Bahwa merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "GS" milik Penggugat untuk barang sejenis;
- Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Merek;
- Bahwa merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat yang terdaftar terlebih dahulu untuk barang sejenis;
- Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang Undang Merek;
- Bahwa merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama badan hukum milik Penggugat yaitu GS Yuasa Corporation, yang juga telah terdaftar sebagai merek milik Penggugat;
- Pasal 4 Undang Undang Merek;
- Bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan iktikad tidak baik;

Ringkasan:

Hak yang muncul terlebih dahulu milik Penggugat (*Plaintiff's Prior Rights*) Penggugat adalah salah satu produsen terbaik di dunia untuk produk aki otomotif dan sepeda motor. Sejarah keberadaan Penggugat telah berlangsung lebih dari satu abad lamanya. Merek GS pertama kali digunakan pada tahun 1908. Merek GS adalah merupakan singkatan dari huruf inisial nama *Genzo Shimadzu* (nama pendiri dari Japan *Storage Battery*). Pendaftaran pertama merek GS yang paling awal terdaftar di Jepang di bawah Nomor Pendaftaran 0058670-2 pada 5 Mei 1913 untuk melindungi jenis barang di kelas 9. Pada saat ini Penggugat memiliki pendaftaran merek GS dan variasinya di lebih dari 90 negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia, pendaftaran pertama atas merek GS (sebagaimana tertera di bawah ini) telah ada sejak tahun 1958 di bawah Daftar Nomor 63999 dimana pendaftaran ini secara terus menerus diperpanjang dengan perpanjangan pendaftaran terakhir terdaftar di bawah

Halaman 4 dari 46 hal. Put. Nomor 136 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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)



Nomor IDM000027599;



GS

Merek **GS** milik Penggugat digunakan dan dipromosikan secara terus menerus di Indonesia, serta telah dinyatakan sebagai merek terkenal oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan-putusan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 019 K/Pdt.Sus/2007 dalam perkara pembatalan merek **GS Gold Shine** milik Lucy Darmawati Waluyo, dan;
2. Putusan Nomor 020 PK/Pdt.Sus/2007 dalam perkara pembatalan merek **GS Gold Star** milik PT Parahyangan Putra Pribumi;

Merek-merek **GS** milik Tergugat sebagaimana terlihat pada tabel di atas adalah merek-merek yang dimohonkan pembatalannya dalam gugatan ini; Pertama-tama, sebagai latar belakang, pada tahun 1994, Tergugat memiliki pendaftaran untuk merek **GS Goldstar** (yang kemudian dialihkan kepemilikannya kepada suatu perusahaan) yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 020 PK/Pdt.Sus/2007 dengan label merek sebagaimana tertera di bawah ini; Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya menyatakan bahwa merek **GS Goldstar** memiliki persamaan dengan merek terkenal **GS** milik Penggugat dimana **GS** adalah unsur yang dominan dan menonjol (*prominent*) dari merek tersebut dan oleh karenanya merek **GS Goldstar** tersebut telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik;

Bahwa Tergugat secara terus menerus bertindak dengan iktikad tidak baik dengan memohonkan serangkaian pendaftaran barn atas mereknya yang tetap menggunakan merek **GS** milik Penggugat dan perbandingan atas merek **GS** milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu dengan pendaftaran merek Tergugat dapat terlihat sebagai berikut:

No.	Merek Penggugat	Merek Tergugat	Keterangan
1.	 Terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000250156	 Terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000026703.	Unsur GS yang identik/sama persis dalam jenis huruf (<i>font</i>) dan baru dimohonkan pendaftarannya



	(perpanjangan dari pendaftaran sebelumnya Daftar Nomor 242199 dan 421093). Pertama kali dimohonkan pendaftarannya pada 18 Desember 1987	Pertama kali dimohonkan pendaftaran pada tanggal 14 Juli 2003;	oleh Tergugat kurang lebih 16 tahun setelah merek Penggugat diajukan permohonan pendaftarannya;
2.	 Tedaftar di bawah Nomor IDM000000456. Dimohonkan pendaftarannya tanggal 11 Februari 2003;  Terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000000455. Dimohonkan pendaftarannya tanggal 11 Februari 2003;  Terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000000458. Dimohonkan pendaftarannya tanggal 11 Februari 2003;  Terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000163184. Dimohonkan pendaftarannya tanggal 27 September 2006;	 Terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000174208. Dimohonkan pendaftarannya tanggal 17 Januari 2007;  Terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000174209. Dimohonkan pendaftarannya tanggal 17 Januari 2007;  Terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000174207. Dimohonkan pendaftarannya tanggal 17 Januari 2007;	Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek-merknya kurang lebih 4 tahun dan/atau 4 bulan setelah merek Penggugat diajukan permohonan pendaftarannya;



Bahwa Tergugat juga memproduksi produk-produk yang menggunakan kemasan (*packaging*) yang menyerupai kemasan produk milik Penggugat dimana hal ini tentu saja adalah suatu tindakan dengan iktikad tidak baik dari Tergugat yang bermaksud untuk mengecoh/mengelabui konsumen agar konsumen beranggapan produk Tergugat berhubungan dengan Penggugat, padahal kenyataannya tidaklah demikian;

Produk dan Kemasan Milik Penggugat	Produk dan Kemasan Milik Tergugat
	

Melalui pendaftaran-pendaftaran dan penggunaan mereknya, Tergugat telah berusaha secara terang-terangan untuk meniru/menjiplak merek GS milik Penggugat untuk barang yang persis sama dan/atau sejenis, dengan menghadirkan GS sebagai unsur dominan dari mereknya dengan tujuan agar konsumen terkelabui atau mempersamakannya dengan merek GS milik Penggugat;

Pola Tergugat dari peniruan/penjiplakan sebagaimana disebutkan di atas menguatkan dalil gugatan kami atas iktikad tidak baik dari Tergugat;

Alasan-alasan hukum gugatan pembatalan merek di bawah ini, akan dijelaskan lebih lanjut di dalam gugatan, yaitu:

1. Status keterkenalan merek GS milik Penggugat yang diperoleh melalui upaya promosi terus-menerus dan investasi besar oleh Penggugat, yang telah dibonceng oleh Tergugat;
2. Iktikad tidak baik Tergugat pada saat pengajuan permintaan pendaftaran merek milik Tergugat tampak sangat jelas dan terbukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan hukum diajukannya gugatan pembatalan pendaftaran merek-merek Tergugat adalah sebagai berikut:

A. Merek GS Milik Penggugat Adalah Merek Terkenal:

Sejarah merek GS milik Penggugat:

1. Sejarah keberadaan Penggugat telah berlangsung lebih dari satu abad lamanya. GS Yuasa Corporation dibentuk pada tahun 2004 sebagai hasil dari penggabungan (*merger*) antara Japan Storage Battery dan Yuasa Corporation (Yuasa Corp). JSB berdiri pada tahun 1895 dan menjadi produsen aki timbale asam (*lead-acid*) penyimpan tenaga pertama di Jepang. Pada awal tahun 1990-an, JSB mulai memproduksi aki dengan format *Lithium Ion*, dan mulai memperkenalkan aki dengan format *Prismatic Lithium Ion* di tahun 1993. Yuasa Corp sendiri mulai berdiri di tahun 1913 dan pada tahun 2004, telah menjadi salah satu produsen teratas aki sport dan otomotif terbaik di dunia;
2. Penggabungan (*merger*) antara Yuasa Corp dan Japan Storage Battery telah menciptakan satu dari perusahaan produsen aki terbesar di dunia dengan pendapatan tahunannya melebihi US\$ 3,4 miliar. Perusahaan baru tersebut, yaitu GS Yuasa Corporation, memberikan sumbangsih dalam skala perekonomian yang lebih besar dan efisiensi operasi yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk lebih berfokus pada inovasi desain produk, pemenuhan kepuasan konsumen secara global dan peningkatan sumber daya yang dapat dipergunakan sebagai inisiasi penelitian dan pengembangan;
3. Sejak pendiriannya di tahun 1895, Penggugat telah secara berkesinambungan memberikan kontribusi dalam perkembangan perekonomian dan perbaikan standar kehidupan melalui pengembangan dan produksi aki, sistem suplai tenaga dan peralatan penerangan;
4. Merek GS pertama kali digunakan di tahun 1908. Merek ini merupakan singkatan dari inisial nama Genzo Shimadzu (nama pendiri dari Japan Storage Battery). Genzo Shimadzu adalah pelopor dalam sejarah industri di Jepang yang telah melakukan penelitian dan produksi aki penyimpan tenaga pertama di Jepang. Ia dianggap sebagai "Edison"-nya masyarakat Jepang dan diberikan penghargaan sebagai satu dari sepuluh penemu terhebat di Jepang untuk berbagai jenis penemuan dan kontribusinya di bidang ilmu pengetahuan. Penemuannya atas produk aki di tahun 1897 telah membawa dampak besar bagi industri aki di dunia, melalui pengenalan sistem yang revolusioner dalam produksi aki timbal-asam (*lead-*

Halaman 8 dari 46 hal. Put. Nomor 136 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acid batteries);

5. Merek GS dan Logo yang dipergunakan pertama kali oleh Penggugat saat itu adalah sebagai berikut:



6. Setelahnya, Penggugat kemudian menggunakan beberapa cara penulisan (*stylization*) dari merek tersebut sebagai berikut;



7. Pada tahun 1987, Penggugat kemudian mengganti merek dagangnya menjadi:



8. Pendaftaran pertama untuk merek GS di Jepang adalah di bawah Daftar Nomor 0058670-2 tanggal 5 Mei 1913 untuk melindungi jenis barang di kelas 9. Sampai dengan saat ini, Penggugat telah memiliki berbagai pendaftaran untuk merek GS dan Logo serta variasinya di banyak negara, termasuk Indonesia;

Bisnis Penggugat di Indonesia:

9. Penggugat memiliki sejarah panjang di Indonesia dimana Penggugat telah melakukan penelitian pasar di tahun 1968 dan pada tahun 1971, mulai mengirimkan karyawannya untuk membuka kantor pemasaran di

Halaman 9 dari 46 hal. Put. Nomor 136 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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)

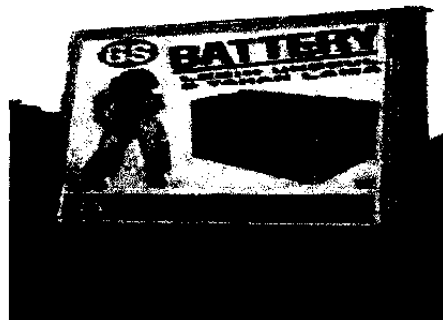


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;

10. Pada tahun 1970, Toyota perusahaan otomotif dari Jepang memulai ekspansinya di Indonesia, yang kemudian diikuti oleh perusahaan otomotif lainnya seperti Mitsubishi, Daihatsu, Nissan, Honda, Suzuki, dan lain-lain. Dikarenakan pertumbuhan yang sangat cepat dalam industri otomotif Indonesia, permintaan atas aki otomotifpun meningkat dan oleh karenanya, Penggugat kemudian mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan partner lainnya (PT Astra Otoparts dan Toyota Tsusho Corporation). Perusahaan patungan inilah yang dikenal dengan nama PT. GS Battery Inc. di tahun 1972.;
11. William Soerjadaja adalah pihak yang mengintegrasikan PT GS Battery Inc. beserta Wakil Presiden dari Penggugat (Hasegawa Kiyotaro). Di bawah ini adaiah gambar dari perusahaan patungan milik Penggugat dan papan iklan (*billboard*) dari PT GS Battery Inc. pada waktu itu;



Halaman 10 dari 46 hal. Put. Nomor 136 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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)



12. Memulai bisnisnya di tahun 1974 hanya dengan 70 karyawan, PT GS Battery Inc. menjadi pelopor dalam pengembangan aki timbal asam (*lead-acid battery*) di Indonesia dengan berfokus pada produksi aki otomotif dan sepeda motor sebagai usaha utamanya. Sampai dengan sekarang, perusahaan ini telah berkembang kepada pasar Aki Traksi dan Stasioner (*Traction And Stationery Battery*) dengan memiliki lebih dari 2.500 karyawan untuk mendukung proses produksi;
13. Pada tahun ke-30 perjalanan bisnisnya, produksi PT GS Battery Inc. telah mencapai 100 juta unit. PT GS Battery Inc. telah tumbuh menjadi pemain utama dalam bisnis Aki timbale asam (*lead-acid battery*) di Asia. PT Astra Otoparts, Tbk., Penggugat (GS Yuasa International Ltd.) dan Toyota *Tsusho Corporation* adaiah merupakan pemegang saham yang mendukung perkembangan dari perusahaan ini;
14. Pada tahun 1984, PT GS Battery Inc memulai ekspor pertamanya ke Australia dan di tahun 1994, PT GS Battery Inc telah berhasil memproduksi 11 juta unit Aki otomotif;
15. Pada tahun 2004, PT GS Battery Inc. mengganti nama perusahaannya menjadi PT GS Battery;
16. PT GS Battery saat ini mengoperasikan 2 pabrik, satu berlokasi di Sunter Jakarta Utara meliputi area seluas 22.750 m² dan yang satu lagi merupakan pabrik dengan konsep modern, berlokasi di Karawang meliputi area seluas 100.000 m². Dengan 2 pabrik tersebut dan didukung oleh lebih dari 2.500 karyawan yang kompeten di bidangnya, PT GS Battery mampu mengembangkan berbagai jenis aki untuk berbagai jenis kendaraan otomotif;
17. Tahun 1994, PT GS Battery memperoleh Sertifikasi ISO 9002 dan pada tahun-tahun selanjutnya kembali memperoleh berbagai sertifikasi ISO lainnya. Hal ini adalah untuk menjamin kualitas terbaik dan konsistensi dalam proses produksi. Nama GS milik Penggugat secara saksama dikenal sebagai produsen aki otomotif dan sepeda motor berkualitas tinggi. Penjabaran berikut telah membuktikan bahwa tidak ada perusahaan lain yang menikmati keterkenalan setara dengan nama GS sebagaimana yang dimiliki oleh Penggugat;
18. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat melalui perusahaan patungannya telah menggunakan dan memproduksi berbagai aki di Indonesia sejak tahun 1970 dengan menggunakan merek dagang GS sebagaimana dapat dilihat pada papan iklan (*billboard*) berikut;



Promosi secara terus-menerus dan ekstensif dari merek GS:

19. Penggugat telah memperkenalkan merek GS miliknya secara luas ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan penggunaan yang lama dan promosi dan periklanan terus menerus dan ekstensif selama bertahun-tahun, menjadikan merek GS milik Penggugat tersebut dikenal sejak dahulu kala, sebagai merek atas produk yang berkualitas tinggi dan oleh karenanya telah menjadi merek terkenal;
20. Promosi secara terus menerus dan ekstensif atas merek GS milik Penggugat di Indonesia dapat terlihat dari selebaran (*leaflet*), brosur, katalog, dan buku manual yang telah ada dan dipergunakan setidaknya sejak tahun 1983. Penggugat akan menyerahkan beberapa dari bukti promosi tersebut yang dipergunakan dalam rentang tahun 1983, 1985, 1987, 1992, 1994, 1995, 2000, 2001, 2003 dan 2005. Informasi mengenai produk yang menggunakan merek GS milik Penggugat tersebut dapat juga diakses dari halaman situs resmi www.qs.astra.co.id;
21. Bahwa keterkenalan Penggugat juga terlihat melalui penghasilan dan informasi keuangan lainnya sebagaimana dijabarkan berikut ini. Sebelum pendaftaran awal oleh Penggugat di tahun 2003, perolehan atas penjualan tahunan untuk Aki GS milik Penggugat di Indonesia termasuk perolehan dari ekspor kepada negara lainnya sebagai berikut:
2002 lebih dari 500 miliar rupiah;
2001 lebih dari 490 miliar rupiah;
2000 lebih dari 450 miliar rupiah;
1999 lebih dari 320 miliar rupiah
22. Bahwa merek-merek tersebut telah digunakan secara terus menerus dan hasil penjualan selama lima tahun terakhir di seluruh dunia (ekspor) termasuk Indonesia adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 lebih dari 2,3 triliun rupiah;

2012 lebih dari 2,3 triliun rupiah;

2011 lebih dari 2,1 triliun rupiah;

2009 lebih dari 1,8 triliun rupiah;

2008 lebih dari 1,5 triliun rupiah;

23. Di Indonesia, merek GS ditetapkan sebagai merek teratas atau nomor 1 melalui perolehan penghargaan *Top Brand* untuk kategori aki. Penghargaan *Top Brand* (*Top Brand Award*) adalah penghargaan kepada suatu merek (*brand*) tertentu yang diakui sebagai yang terutama/teratas. Kriteria untuk memperoleh penghargaan ini didasarkan pada survei yang dilakukan oleh *Frontier Consulting Group*;

24. Penghargaan *top brand* diberikan berdasarkan *Top Brand Index* (TBI) yang merefleksikan kekuatan suatu *brand* dengan 3 variabel indikator pengukuran yaitu: *mind share*, *market share* and *commitment share*. *variabel* pertama yaitu *mind share*, mengindikasikan kekuatan suatu merek di dalam pikiran para konsumen dalam setiap produk kategori. *Market share* menunjukkan kekuatan merek dalam pasar tertentu dalam hal perilaku aktual para konsumen dalam membeli produk tersebut. *Variabel* ketiga yaitu *commitment share* menggambarkan suatu kekuatan merek dalam mendorong para konsumen untuk membeli *brand* tersebut di masa yang akan datang. Semua variabel tersebut wajib untuk dipenuhi oleh sebuah merek agar dapat dikukuhkan sebagai *Top Brand*;

25. Bahwa merek GS dinyatakan sebagai *top brand* setidaknya sejak tahun 2012. Selain penghargaan *top brand* di tahun tersebut, merek GS juga memperoleh berbagai penghargaan lainnya seperti:

- Penghargaan "The Auto Bild Indonesia" pada tahun 2012;
- Pengakuan dalam "Rekor Bisnis",
- Penghargaan "Indonesia Brand Champion" pada tahun 2012;
- Penghargaan "Otomotif Choice" pada tahun 2012 dari Tabloid Otomotif;
- Penghargaan "The Auto Bild Indonesia" pada tahun 2013;
- Penghargaan "Social Media" pada tahun 2013 sebagai "Great Performing Brand in Social Media" untuk kategori aki automotif;
- Penghargaan "Top Youth" pada tahun 2013;
- Penghargaan "Top Brand" di tahun 2013;

Pendaftaran Merek GS Di Berbagai Negara:



26. Pendaftaran pertama dan masih berlaku sampai dengan saat ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek GS adalah pendaftaran di negara asal Penggugat, yaitu Jepang. Pendaftaran yang terdaftar di bawah Nomor 00586702 sejak tahun 1913 ini telah ada lebih dari 100 tahun lamanya. Di Indonesia, merek GS milik Penggugat didaftarkan pertama kali pada tahun 1958 di bawah Daftar Nomor 63999 dan secara terus menerus diperpanjang di bawah Daftar Nomor 103873, 187327, 340407 dan IDM000027599 (berlaku sampai dengan 24 Oktober 2014) untuk melindungi jenis barang di kelas 9 sebagaimana tertera di bawah ini:

Pendaftaran merek pertama kali milik Penggugat di Jepang	Pendaftaran merek pertama kali milik Penggugat di Indonesia
	
Daftar Nomor 00586702 tanggal 5 Mei 1913, berlaku sampai dengan 5 Mei 2023	Daftar Nomor 63999 (yang terus menerus diperpanjang di bawah Daftar Nomor 103873, 187327, 340407 and IDM000027599) tanggal 21 Juli 1958, berlaku sampai dengan 24 Oktober 2014

27. Bahwa Penggugat memiliki pendaftaran atas merek GS di lebih dari 90 negara di dunia, termasuk Indonesia dan bahkan di beberapa negara, pendaftaran merek GS milik Penggugat tersebut tidak hanya untuk melindungi aki dan barang terkait, namun juga mencakup pendaftaran atas barang lainnya di kelas barang yang berbeda;
28. Bahwa Penggugat juga memiliki sejumlah pendaftaran untuk merek GS yang terdiri dari kombinasi berbagai warna dari latar merek tersebut dengan lengkungan berwarna hitam sebagai berikut:





29. Bahwa merek GS telah didaftarkan di sejumlah negara, untuk melindungi barang di kelas 9, dan juga di kelas lainnya antara lain kelas 1, 4, 6, 7, 11, 12 dan 37, termasuk namun tidak terbatas di Negara Jepang, Hong Kong, India, Cina, Malaysia, Singapura, Thailand, Internasional (WIPO), Swiss, Jerman, Spanyol, Perancis, Inggris Raya, Irlandia, Italia, Norwegia, dan Amerika Serikat yang tanggal pendaftarannya telah ada jauh sebelum merek milik Tergugat dimohonkan pendaftarannya;

Putusan-putusan yang menegaskan bahwa merek GS adalah merek terkenal:

30. Bahwa Penggugat telah menerima putusan pengadilan atau deklarasi dari negara Taiwan, yang menegaskan bahwa GS adalah merek terkenal milik Penggugat. Dengan demikian, merek GS berhak mendapatkan perlindungan sebagai merek terkenal walaupun merek tersebut tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*);

31. Lebih jauh lagi di Indonesia, merek GS milik Penggugat telah diputuskan/dikukuhkan sebagai merek terkenal oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan sebagai berikut;

- Putusan Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007 dalam perkara pembatalan merek GS *Gold Shine* milik Lucy Darmawati Waluyo, dan;
- Putusan Nomor 020 PK/Pdt.Sus/007 dalam perkara pembatalan merek GS *Goldstar* milik PT Parahyangan Putra Pribumi. Tergugat patut diketahui pernah menjabat sebagai Direktur dan/atau sekaligus salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pemegang saham dari PT Parahyangan Putra Pribumi dimana merek GS *Goldstar* dimohonkan dan terdaflar pertama kalinya atas nama Tergugat;

32. Berdasarkan bukti yang ada, sangatlah jelas bahwa merek GS milik Penggugat adalah merek terkenal dengan alasan sebagai berikut:

- Penggugat telah menggunakan merek GS untuk waktu yang sangat lama setidaknya sejak tahun 1913;
- Merek GS milik Penggugat sangat khas dan unik dan dikenal oleh masyarakat khususnya di Indonesia setidaknya sejak tahun 1972 dan masih terus berlangsung;
- Merek GS telah terdaftar di banyak negara;
- Merek GS telah dipromosikan secara luas dan terus menerus melalui iklan, publikasi, sponsor dari acara yang sangat terkenal, dan sebagainya;
- Produk aki yang menggunakan merek GS adalah produk dengan kualitas tinggi, reputasi yang baik dan mempunyai nilai komersial yang tinggi;
- Produk aki dengan menggunakan merek GS telah dikenal di seluruh dunia termasuk Indonesia;

33. Bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Merek menjelaskan mengenai persyaratan dari merek terkenal sebagai berikut:

- *Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;*
- *Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;*
- *Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya;*
- *Adanya bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;*
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, merek GS milik Penggugat adalah merek terkenal karena memenuhi kriteria-kriteria dari merek terkenal berdasarkan dari penjelasan Undang Undang Merek;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, merek GS milik Penggugat adalah merek terkenal karena memenuhi kriteria-kriteria dari merek terkenal berdasarkan dari Penjelasan Undang Undang Merek;

34. Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan Undang Undang Merek, WIPO juga mempunyai pedomannya sendiri mengenai kriteria merek terkenal sebagai berikut:

Halaman 16 dari 46 hal. Put. Nomor 136 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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)



- Pemakaian merek yang lama;
- Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat luas;
- Pendaftaran merek di beberapa Negara;
- Promosi melalui iklan, publikasi, pameran dan penjualan terus menerus;
- Reputasi, citra, kualitas tinggi yang berhubungan dengan produk-produk di bawah merek yang mana pemasaran dan distribusi produk di bawah merek tersebut dilakukan di hampir seluruh negara;

35. Bahwa merek GS milik Penggugat memenuhi kriteria untuk diakui sebagai merek terkenal dan tidak ada bukti sebaliknya yang menunjukkan bahwa merek GS milik Penggugat tidak terkenal secara internasional;






36. Bahwa fakta-fakta yang disebutkan di atas dan bukti-bukti pendukung yang akan diserahkan dengan pengesahan, akan diserahkan pada agenda sidang pembuktian, yang akan membuktikan bahwa merek GS adalah merek terkenal;

Persamaan pada pokoknya antara merek GS Garuda Sakti milik Tergugat dan merek terkenal GS milik Penggugat:

37. Berdasarkan pada tabel perbandingan di bawah ini, dapat terlihat jelas bahwa merek Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan merek milik Penggugat;

Merek milik Tergugat	Merek terkenal milik Penggugat
 Registration NomorIDM000026703	
 Registration NomorIDM000174207	
	



Registration Nomor IDM000174208	
 Registration Nomor IDM000174209	
 Registration Nomor IDM000174210	

38. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek Tergugat dan merek terkenal milik Penggugat adalah sebagai berikut:

- Cara penyebutan kedua merek di atas adalah identik. Unsur dominan dan menonjol dari merek Tergugat adalah GS terlepas dari Tergugat berusaha menambahkan kata pada mereknya, konsumen akan tetap melihat dan menyebut produk Tergugat sebagai Aki GS;
- Huruf "GS" adalah unsur dominan dan menonjol dari merek Tergugat. Tampilan secara visual dari merek milik Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan tampilan secara visual dari merek GS milik Penggugat, khususnya pilihan jenis huruf, cara penempatan (*stylization*) dan kombinasi warna yang identik dengan merek GS milik Penggugat;
- Kesan keseluruhan dari merek Tergugat adalah sangat mirip dengan merek GS milik Penggugat;

39. Kesamaan antara merek Tergugat dengan merek Penggugat tentu bukanlah hal yang kebetulan. Tidak hanya terhadap pemilihan jenis huruf dan cara penempatan (*stylization*) dari huruf GS yang ditiru/dijiplak oleh Tergugat, namun juga Tergugat telah meniru/menjiplak pemilihan varian warna yang digunakan oleh Penggugat pada huruf GS di produk milik Penggugat. Penggugat telah menggunakan merek GS untuk 4 (empat) varian produk dengan warna berbeda-beda yang didedikasikan untuk



setiap variannya. Karena Tergugat telah secara terang-terangan meniru/menjiplak merek Penggugat, Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran dengan kombinasi warna yang sama hanya berbeda beberapa bulan dan bahkan tahun setelah Penggugat telah mengajukan merek dengan kombinasi warna yang sama;

40. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur mengenai kriteria atas kesamaan/kemiripan suatu merek dalam putusannya Nomor 1631K/Sip/1978 tanggal 20 Juni 1979 menyatakan bahwa "dalam menilai kemiripan antara dua merek, dan dalam kasus dimana merek tersebut mengandung 2 (dua) kata, adalah bahwa kata yang pertamalah yang membekas dalam ingatan". Dalam kasus ini, dengan jelas terlihat bahwa elemen pertama dari merek Tergugat adalah "GS" yang sama dengan merek terkenal GS milik Penggugat;
41. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) *juncto* Pasal 68 dari Undang Undang Merek, merek Tergugat harus dibatalkan karena merek tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat untuk barang sejenis;

Berdasarkan Ketentuan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs;

42. Bahwa merek GS milik Penggugat telah terbukti merupakan merek terkenal karena memenuhi kriteria dari Undang Undang Merek sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mengenai merek terkenal dan pedoman WIPO untuk merek terkenal;
43. Bahwa Pasal 6 dari Konvensi Paris menyatakan bahwa negara-negara anggota harus menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang merupakan reproduksi atau imitasi dari suatu merek terkenal, dengan menyatakan bahwa:

"The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well";

44. Bahwa merek milik Tergugat adalah merupakan imitasi dari merek terkenal GS milik Penggugat. Keberadaan merek Tergugat dapat menimbulkan



kebingungan bagi masyarakat/publik, yang mana tentu saja akan menimbulkan pertanyaan apakah produk dengan merek Tergugat tersebut berasal dari Tergugat ataukah dari Penggugat;

45. Indonesia merupakan salah satu negara peserta penandatanganan Konvensi Paris pada tanggal 24 Desember 1950 dan oleh karenanya diwajibkan untuk mematuhi ketentuan dalam Konvensi Paris tersebut, termasuk untuk:
- Membatalkan merek Tergugat tersebut; dan
 - Mencegah Tergugat untuk menggunakan merek GS GARUDA SAKTI miliknya yang menyerupai merek terkenal GS milik Penggugat;
46. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian;
- B. Penggugat telah memiliki pendaftaran terdahulu untuk Merek GS di Indonesia untuk melindungi barang sejenis;
47. Merek GS milik Penggugat telah terdaftar pertama kali di tahun 1958 di bawah Daftar Nomor 639999 dimana merek ini secara terus menerus diperpanjang di bawah Nomor 103873, 187327, 340407 dan IDM000027599 (berlaku sampai dengan 24 Oktober 2014) untuk melindungi barang di kelas 9 sebagaimana tertera di bawah ini;





GS

48. Pada tanggal 18 Desember 1987, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek GS dan Logo lainnya dengan bentuk dan cara penempatan (*stylization*) seperti terlihat di bawah ini, yang terdaftar di bawah Nomor 242199 dan terus menerus diperpanjang di bawah Nomor 421093 dan IDM000205167 (berlaku sampai dengan 18 November 2018). Penggugat mengubah merek dagangnya di tahun 1987 dari huruf bentuk persegi sebagaimana terlihat di atas, menjadi bentuk melengkung sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini;



49. Selain dari pendaftaran yang disebutkan di atas, Penggugat juga memiliki pendaftaran atas merek GS berikut ini yang dimohonkan setidaknya sejak Februari 2013;



No	Merek Dagang	Daftar Nomor	Kelas	Tanggal Permohonan	Tanggal Pendaftaran
1		IDM000000 456	9	11 Februari 2003	19 Maret 2004
2		IDM000000 455	9	11 Februari 2003	19 Maret 2004
3		IDM000000 458	9	11 Februari 2003	19 Maret 2004
4		IDM000163 18	9	27 September 2006	30 Mei 2008

50. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek GS Garuda Sakti miliknya pada 14 Juli 2003 dan 17 Januari 2007 permohonan pendaftaran paling awal yang dimohonkan oleh Tergugat tersebut baru dilakukan kurang lebih 45 tahun setelah Penggugat memohonkan pendaftaran merek GS nya di Indonesia (tahun 1958) dan kurang lebih 16 tahun setelah Penggugat mendaftarkan merek GS dengan bentuk huruf yang baru (tahun 1987). Setelahnya, Tergugat juga mendaftarkan merek GS Garuda Sakti miliknya dengan warna yang identik dengan merek GS milik Penggugat hanya beberapa bulan dan beberapa tahun setelah Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya sebagaimana dapat terlihat jelas dalam tabel berikut:



No	Merek Penggugat	Merek Tergugat	Tanggapan
1	<p>1. </p> <p>Terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000000456. Dimohonkan pendaftarannya tanggal 11 Februari 2003;</p> <p></p> <p>Terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000000455. Dimohonkan pendaftarannya tanggal 11 Februari 2003;</p>	<p></p> <p>Terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000274208. Dimohonkan pendaftarannya tanggal 17 Januari 2007;</p>	<p>Tergugat memintakan pendaftaran mereknya 4 tahun setelah merek Penggugat dimohonkan pendaftarannya;</p>
2	<p></p> <p>Terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000000458. Dimohonkan pendaftarannya tanggal 11 Februari 2003;</p>	<p></p> <p>Terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000174209. Dimohonkan pendaftarannya tanggal 17 Januari 2007;</p>	
3	<p></p> <p>Terdaftar di bawah Daftar Nomor</p>	<p></p> <p>Terdaftar di bawah Daftar Nomor</p>	<p>Tergugat memintakan pendaftaran mereknya 4 bulan setelah merek Penggugat dimohonkan</p>



IDM000163184.	Dimohonkan pendaftarannya tanggal 17 September 2006;	IDM000174207.	pendaftarannya; Dimohonkan pendaftarannya tanggal 17 Januari 2007
---------------	------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------

Sebagaimana dijabarkan dalam butir 37 sampai 39 di atas, merek Tergugat jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek **GS** milik Penggugat, khususnya karena merek **GS** milik Penggugat telah terlebih dahulu terdaftar di Indonesia setidaknya 45 tahun dan 16 tahun terlebih dahulu dari saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran pertamanya untuk **GS** Garuda Sakti. Unsur dominan dan menonjol dari merek Tergugat adalah GS walaupun Tergugat telah berusaha menambahkan variasi kata pada mereknya tersebut. Konsumen akan tetap melihat dan melihat produk Tergugat sebagai Aki GS;

51. Persamaan antara merek Tergugat dengan merek Penggugat sekali lagi, bukanlah hal yang kebetulan. Bukan hanya bentuk huruf dan cara penempatan (*stylization*) dari huruf GS yang ditiru oleh Tergugat, namun juga Tergugat telah meniru/menjiplak varian warna dari produk Penggugat yang digunakan pada huruf GS tersebut dimana merek Tergugat tersebut dimohonkan pendaftarannya untuk melindungi barang sejenis dengan yang dimiliki oleh Penggugat;

Sebagai bukti lebih lanjut bahwa Tergugat telah secara terang-terangan meniru/menjiplak merek Penggugat, dimana Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan menggunakan varian warna yang sama setiap saat setelah Penggugat memohonkan dan menggunakan kemasan (*packaging*) dengan warna baru untuk merek GS milik Penggugat;

- C. "GS" Adalah Juga Merupakan Bagian Dari Nama Badan Hukum Penggugat:
52. Bahwa GS bukan hanya merupakan merek dagang Penggugat namun juga merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat;
53. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf (a) dari Undang Undang Merek, merek GS Garuda Sakti milik Tergugat haruslah dibatalkan karena merek tersebut memiliki persamaan dengan nama badan hukum Penggugat yang juga didaftarkan oleh Penggugat sebagai merek dagangnya;
54. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032 K/N/ HaKI/2003 menyatakan secara tegas bahwa merek Pioneer milik Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan merek tersebut merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat dalam perkara ini, yaitu Pioneer Kabushiki Kaisha, dimana Pioneer juga digunakan oleh Penggugat sebagai merek dagang untuk produknya;

55. Berdasarkan pasal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa merek Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan dan apabila terdaftar, maka merek tersebut wajib untuk dibatalkan;

D. Merek-Merek Tergugat Telah Didaftarkan Dengan Iktikad Tidak Baik:



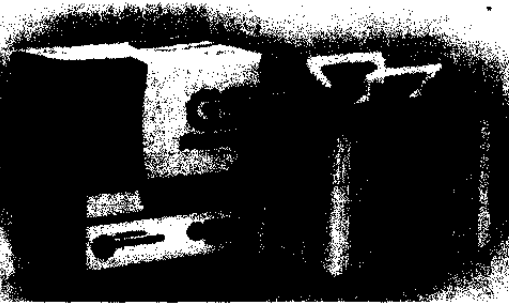

56. Bahwa sangatlah jelas dan nyata, dimana Tergugat dalam memohonkan pendaftaran mereknya memiliki iktikad tidak baik berdasarkan hal-hal berikut ini:

- a. Huruf GS untuk barang/produk Aki adalah berasal dari nama pendirinya yaitu *Genzo Shimadzu* yang tentu tidak mempunyai arti apapun dalam bahasa Indonesia;
- b. Dengan demikian, tidak terdapat ruang untuk berargumen bahwa Tergugat telah menciptakan merek-merek GS Garuda Sakti secara independen;
- c. Fakta bahwa Tergugat memohonkan pendaftaran merek miliknya dengan menggunakan pemilihan bentuk dan cara penempatan (*stylization*) dan warna yang sama setelah Penggugat mengajukan permohonan merek milik Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah mengadopsi merek GS milik Penggugat melalui peniruan secara terang-terangan (*slavish imitation*) tanpa mau bersusah payah menciptakan sendiri mereknya;
- d. Bahwa secara jelas Tergugat memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut karena Tergugat menjalankan bisnis yang sama yaitu memproduksi dan mendistribusikan produk Aki;
- e. Bahwa Tergugat secara jelas membonceng reputasi dan keterkenalan merek GS milik Penggugat;

57. Sebagai tambahan untuk segala yang telah dijelaskan di atas, Tergugat memproduksi Aki dengan menggunakan merek miliknya. Merek GS Garuda Sakti digunakan bersamaan dengan kata Premium pada kemasan dengan varian warna biru-putih-hitam dengan latar melengkung sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini;

Halaman 24 dari 46 hal. Put. Nomor 136 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Produk/Barang milik Penggugat	Produk/Barang milik Tergugat
	
	

58. Lebih jauh lagi, penggunaan Logo GS dengan lingkaran merah yang ada pada dasar kemasan produk milik Tergugat adalah meniru Logo



- perusahaan Penggugat yang telah dipergunakan oleh Penggugat setidaknya sejak April 2003;
59. Hal tersebut secara jelas menunjukkan upaya Tergugat untuk membonceng keterkenalan merek GS milik Penggugat untuk produk Aki. Penggunaan Tergugat atas huruf GS tersebut jelas bertujuan untuk menghubungkannya dengan produk Aki yang dihasilkan oleh Penggugat. Dengan demikian, tidak ada ruang untuk berargumentasi lagi bagi Tergugat dan hal ini telah menunjukkan bahwa Tergugat menggunakan huruf GS untuk menghubungkan produknya dengan merek Penggugat dimana kata Garuda Sakti hanya digunakan untuk membenarkan tindakannya untuk menggunakan singkatan GS dalam mereknya tersebut;
60. Selain itu, di tahun 1994, Tergugat pernah memohonkan pendaftaran atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek GS **GOLDSTAR**. Merek ini kemudian telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 020 PK/Pdt.Sus/2007. Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa merek GS **GOLDSTAR** dengan label berikut:

GS

GoldStar

adalah memiliki persamaan dengan merek terkenal GS milik Penggugat, dimana GS adalah unsur dominan dan menonjol dari merek tersebut dan oleh karenanya, merek GS *Goldstar* telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik;

61. Bahwa adalah menjadi asas hukum umum "perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beriktikad baik dan tidak diberikan kepada orang yang beriktikad tidak baik". Azas ini tercantum dalam Pasal 4 Undang Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut: *"Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik"*. Berdasarkan pada pasal tersebut, maka pendaftaran-pendaftaran merek milik Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan dan dibatalkan. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 4 Undang Undang Merek *juncto* Pasal 68 Undang Undang Merek, merek-merek atas nama Tergugat harus dibatalkan karena didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
62. Berdasarkan pasal tersebut, kemudian merek Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan, dan oleh karenanya seharusnya dibatalkan. Lebih jauh lagi, sejalan dengan Pasal 4 *juncto* Pasal 68 dari Undang Undang Merek, merek Tergugat tersebut wajib untuk dibatalkan karena merek tersebut didaftarkan dengan iktikad tidak baik;

Tidak Ada Batas Waktu Untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Yang Diajukan Dengan Iktikad Tidak Baik:

63. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut "Undang Undang Merek") gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek diuraikan bahwa *"Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan"*

Halaman 26 dari 46 hal. Put. Nomor 136 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik";

64. Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek beserta penjelasannya tersebut merupakan penerapan dari ketentuan Artikel 6 bis (3) Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan iktikad tidak baik. Konvensi Paris ini telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Paris. Kenyataan bahwa merek Tergugat telah terdaftar sejak tahun 2008, bukan merupakan alasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau untuk mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa;
65. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) *juncto* Pasal 71 Undang Undang Merek, dan untuk membatalkan merek-merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek GS dan variasinya di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM000026703, IDM000174207, IDM000174208, IDM000174209, dan IDM000174210 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Penggugat untuk barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM000026703, IDM000174207, IDM000174208, IDM000174209, dan IDM000174210 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu untuk barang sejenis;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM000026703, IDM000174207, IDM000174208, IDM000174209, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000174210, karena merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek GS yang terdaftar di kantor Turut Tergugat, karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal GS milik Penggugat;

7. Menyatakan bahwa merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM000026703, IDM000174207, IDM000174208, IDM000174209, dan IDM000174210 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan bagian nama badan hukum Penggugat;
8. Membatalkan merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM000026703, IDM000174207, IDM000174208, IDM000174209, dan IDM000174210 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM000026703, IDM000174207, IDM000174208, IDM000174209, dan IDM000174210 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

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

Dalam Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa gugatan Penggugat mengenai pokok persoalan yang sama pernah diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari perkara perdata khusus merek register Nomor 13/Merek/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., dan telah diputus pada tanggal 19 Juli 2012, yang amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp17.916.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan mana kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasinya tanggal 25 Maret 2013 Nomor 709 K/Pdt.Sus/2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 28 dari 46 hal. Put. Nomor 136 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GS Yuasa Corporation tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara register *a quo* telah melanggar azas "*nebis in idem*", sehingga karenanya haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa):

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, terhadap pihak-pihak yang berkeberatan terhadap terdaptarnya suatu merek di dalam Daftar Umum Merek dengan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan ke Pengadilan Niaga;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana dalam ketentuan pasal tersebut secara tegas mengatur ada batasan-batasan waktu yang ditentukan oleh Undang Undang untuk mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan pendaftaran terhadap merek terdaftar. Dimana dalam ketentuan Pasal tersebut ditegaskan merek-merek yang dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui Pengadilan Niaga adalah merek yang terdaptarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun. Dengan demikian terhadap merek-merek objek sengketa yang sudah terdaftar melebihi tenggang waktu 5 tahun sesuai ketentuan pasal tersebut adalah sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan;
3. Bahwa selanjutnya Pengggugat hendak mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 026 703, GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 174 207, GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 174 208, GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 174 209, GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM000 174 210 untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 09, dimana apabila dicermati merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 026 703 atas nama Tergugat diajukan pertama kali tahun 2003 dan diputus daftar pada tanggal 7 Januari 2005 dengan demikian merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 026 703 telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 7 Januari tahun 2005

Halaman 29 dari 46 hal. Put. Nomor 136 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana apabila dibandingkan dengan pendaftaran gugatan pembatalan merek tanggal 11 April 2014 gugatan pembatalan merek sekarang ini yang diajukan terhadap merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 026 703 yang telah terdaftar lebih dari 5 tahun dengan demikian mengacu kepada ketentuan Pasal 69 ayat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pengajuan gugatan Penggugat pada masa sekarang ini adalah kadaluarsa/telah lewat waktu karena sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun sehingga secara hukum gugatan Penggugat adalah patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa adapun tujuan dicantumkannya ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut adalah untuk mewujudkan suatu kepastian hukum atas pendaftaran merek, karena apabila pembatasan dan pengaturan waktu sedemikian tidak ditetapkan dalam undang-undang maka hal tersebut tidak kondusif dalam upaya pemerintah untuk menumbuh ekonomi nasional, karena hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap pemilik merek atas upaya untuk mempromosikan suatu merek apabila dapat dibatalkan begitu saja; gugatan Penggugat kabur;

Gugatan Penggugat Kabur:

5. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat sekarang ini, Penggugat hendak mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 026 703, Merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 174 207, Merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 174 208, Merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 174 209, Merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 174 210, atas nama Tergugat/Yudhi Tanto semuanya untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 09;
6. Bahwa dalil dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 23 poin 60 menyatakan Tergugat pernah memohonkan pendaftaran atas Merek GS Goldstar dimana sesuai dengan data yang terdapat dalam Daftar Umum Merek, Merek GS Goldstar Daftar Nomor IDM 000 036 617 atas nama PT Parahyangan Putra Bumi dan bukan atas nama Tergugat sekarang ini dimana dalil gugatan Penggugat sekarang ini Penggugat telah mencampurkan 2 subjek hukum yang berbeda, dengan demikian gugatan Penggugat sekarang ini tidak jelas atau kabur apakah ditujukan terhadap PT Parahyangan Putra Bumi atau gugatan ini ditujukan terhadap Yudhi Tanto;

Halaman 30 dari 46 hal. Put. Nomor 136 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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)



7. Bahwa dalil di dalam posita gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek GS *Goldstar* tidak sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek, dimana Merek GS *Goldstar* Daftar Nomor IDM 000 036 617 untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 09 telah terdaftar atas nama PT Parahyangan Putra Bumi dan bukan atas nama Tergugat sekarang ini, dengan demikian gugatan Penggugat sekarang ini tidak jelas atau kabur serta mohon kiranya agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat sekarang ini tidak bisa diterima;

Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*:

8. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat sekarang ini, Penggugat hendak membatalkan pendaftaran merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 026 703, merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 174 207, merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 174 208, merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 174 209, merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 174 210 atas nama Tergugat untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 09;
9. Bahwa atas merek-merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 174 207, Merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 174 208, Merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 174 209, Merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 174 210 telah diputus oleh lembaga pengadilan dalam tingkat kasasi Nomor Rol. 709 K/Pdt.Sus/2012 *juncto* Putusan 13/Merek/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., dimana dalam tingkat kasasi tersebut Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GS Yuasa Corporation;
10. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M.Yahya Harahap, S.H., halaman 42), dimana apabila dicermati gugatan Penggugat juga diajukan oleh pihak yang sama yaitu GS Yuasa Corporation dan ditujukan terhadap merek yang sama yaitu merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 174 207, merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 174 208, merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 174 209, Merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM 000 174 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian gugatan Penggugat sekarang ini dapat dinyatakan sebagai gugatan yang *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 24/Pdt.Sus/Merek/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 55 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 17 Februari 2015 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GS YUASA CORPORATION tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus/Merek/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 September 2014;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan Merek GS dan variasinya di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM000026703, IDM000174207, IDM000174208, IDM00174209 dan IDM000174210 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Penggugat untuk barang sejenis;
4. Menyatakan bahwa merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM000026703, IDM000174207, IDM000174208, IDM00174209 dan IDM000174210 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu untuk barang sejenis;
5. Membatalkan merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM000026703, IDM000174207, IDM000174208, IDM00174209 dan IDM000174210 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan Pembatalan

Halaman 32 dari 46 hal. Put. Nomor 136 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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

Pendaftaran Merek GS Garuda Sakti Daftar Nomor IDM000026703, IDM000174207, IDM000174208, IDM00174209 dan IDM000174210 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

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

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02 PK/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga. Jkt.Pst. *juncto* Nomor 55 K/Pdt.Sus-HKI/2015 *juncto* Nomor 24/Pdt.Sus/Merek/2014/PN Niaga.Jkt.Pst. permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 Februari 2017;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 28 Februari 2017, kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan 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, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf atau keliru dalam memutus perkara *a quo* tentang tidak adanya pertimbangan *Judex Facti* mengenai keterkenalan

Halaman 33 dari 46 hal. Put. Nomor 136 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek dagang GS Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/
Pemohon Kasasi:

1. Bahwa atas putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 55K/Pdt.Sus-HKI/2015 *juncto* Reg. Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga.Jkt.Pst merupakan putusan Pengadilan Tingkat Terakhir, yang mana putusan tersebut mengandung kekhilafan Hakim, dimana secara faktual telah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga untuknya permohonan Peninjauan Kembali ini patut demi hukum untuk dapat diterima, karena telah memenuhi syarat formil suatu permohonan peninjauan kembali;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan sesuai dalam memeriksa perkara *a quo* dan tidak ada kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, mengingat yang menjadi dasar gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/
Pemohon Kasasi adalah ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, yakni:

"Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum";

Penjelasan:

Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a termasuk pula dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik;

3. Bahwa secara *de facto*, pendaftaran Merek Dagang Garuda Sakti disingkat GS atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi terdaftar sejak tahun 2005, sehingga pengajuan gugatan Termohon Peninjauan Kembali telah melewati batas waktu 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, *Judex Facti* telah tepat menguji perkara *a quo* dengan mengedepankan ada atau tidaknya unsur iktikad tidak baik dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi dalam pendaftaran Merek Dagang Garuda Sakti disingkat GS, dan bukan tentang keterkenalan dari Pendaftaran Merek Dagang GS Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi;
4. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan selengkapny mengenai unsur iktikad tidak baik dan kaitannya dengan status keterkenalan Merek Dagang GS Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/
Pemohon Kasasi tersebut dalam memeriksa perkara *a quo* sebagai berikut:

Halaman 34 dari 46 hal. Put. Nomor 136 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa 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;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pada Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut, berdasarkan penafsiran secara *a contrarium*, terdapat dua elemen penting untuk menentukan adanya iktikad tidak baik, yaitu:

1. Adanya niat untuk menguntungkan usaha pendaftaran sekaligus merugikan pihak lain;
2. Adanya cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek orang lain;

Menimbang, bahwa membuktikan adanya unsur iktikad tidak baik, Majelis menunjuk pada pertimbangan hukum unsur-unsur tersebut dalam ad. 1 dan ad. 2 tersebut di atas, sehingga sesuai dengan asas hukum pendaftaran yang beriktikad baik berhak mendapat perlindungan hukum, sedangkan bila terbukti pendaftarannya didasarkan atas iktikad tidak baik, maka mereka wajib secara hukum dinyatakan batal atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-2 sampai dengan T-6 diperoleh fakta bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek GS Garuda Sakti Pendaftaran Nomor IDM 0000 26 703, Nomor IDM 000 1742 07, Nomor IDM 000 1742 08, Nomor IDM 0001742 09, Nomor IDM 000 1742 10, sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah pendaftaran tersebut agar usaha Tergugat memperoleh keuntungan sekaligus merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah pendaftaran merek Tergugat tersebut dapat menguntungkan Tergugat serta merugikan Penggugat, sangat erat kaitannya dengan apakah masyarakat konsumen dapat disesatkan atau terkecoh oleh produk dengan merek GS Garuda Sakti milik Tergugat dengan produk milik Penggugat;

Menimbang, bahwa penyesatan konsumen dapat saja terjadi melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyesatan tentang asal produk, hal ini bisa terjadi, karena merek dari suatu produk menggunakan merek luar negeri atau ciri khas suatu daerah yang sebenarnya merek tersebut bukan berasal dari luar negeri atau dari suatu daerah yang mempunyai ciri khusus;

Halaman 35 dari 46 hal. Put. Nomor 136 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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. Penyesatan karena produksi, penyesatan dalam bentuk ini dapat terjadi karena masyarakat konsumen yang telah mengetahui dengan baik untuk suatu produk, kemudian di pasaran menemukan suatu produk dengan merek yang mirip atau menyerupai yang sudah ia kenal sebelumnya;
- c. Penyesatan melalui penglihatan, penyesatan ini dapat terjadi karena kesamaan atau kemiripan dari merek yang bersangkutan;
- d. Penyesatan melalui pendengaran, hal ini sering terjadi bagi konsumen yang hanya mendengar atau mengetahui suatu produk dari pemberitahuan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyesatan konsumen ini Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan hanya mengutip pembicaraan dari media sosial;

Menimbang, bahwa tentang pembicaraan dari media sosial Majelis berpendapat bahwa di samping isinya belum tentu valid, juga belum tentu isinya merupakan pendapat yang sebenarnya dari para konsumen tersebut, bisa saja asal ditulis saja;

Menimbang, bahwa dengan mengutip pertimbangan sebelumnya yakni antara merek GS milik Penggugat dengan GS Garuda Sakti milik Tergugat, terdapat daya pembeda yang sangat nyata yakni tulisan "Garuda Sakti" dimana arti dari tulisan tersebut sangat populer bagi rakyat Indonesia, maka Majelis berpendapat, penyesatan konsumen dalam hal ini tidak terbukti;

5. Bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut, *Judex Facti* telah memutuskan tidak ditemukan adanya unsur iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek dagang Garuda Sakti disingkat GS milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi, mengingat 2 (dua) unsur kriteria tentang iktikad tidak baik (*bad faith*) tidak terpenuhi, yakni:
 - a. Adanya niat untuk menguntungkan usaha pendaftaran sekaligus merugikan pihak lain;
 - Bahwa tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ada niatan dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon yang menguntungkan usahanya atas pendaftaran merek dagang tersebut;
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali pun tidak menunjukkan bukti-bukti bahwa ada kerugian materiil maupun immateriil yang dialaminya atas adanya pendaftaran merek dagang Garuda Sakti disingkat GS milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon di pasaran;
 - Bahwa oleh karena itu, *Judex Facti* telah tepat dalam memeriksa



perkara *a quo* dengan menguji unsur tersebut, guna menentukan ada atau tidaknya unsur iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek dagang Garuda Sakti disingkat GS milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi sebagaimana dasar dari gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi;

b. Adanya cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek orang lain;

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, guna menentukan ada atau tidaknya iktikad tidak baik dari pendaftaran merek dagang Garuda Sakti disingkat GS, dimana ternyata dari bukti-bukti tidak ditemukan adanya unsur penyesatan konsumen, perbuatan persaingan curang, menjiplak atau menumpang ketenaran merek orang lain;
- Bahwa pendaftaran merek dagang Garuda Sakti disingkat GS Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi sangat jelas memiliki daya pembeda (*distinctiveness*), yakni kata “Garuda Sakti” yang tentunya kata-kata tersebut adalah kata yang sangat familiar dalam pergaulan sehari-hari bangsa Indonesia. Adanya penulisan Garuda Sakti sebagai kepanjangan dari kata GS yang merupakan kata *generic* justru untuk memberikan kombinasi dari kata *generic* dan membedakan bahwa singkatan GS tersebut memiliki arti, yakni G = Garuda dan S = Sakti. Sedangkan GS milik Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi tidak menunjukkan kepanjangan dari *Genzo Shimadzu*, sehingga dapat dikatakan kata GS tersebut adalah 2 (dua) huruf yang berdiri sendiri dan hanya merupakan susunan dari huruf yang telah menjadi milik umum (*generic*);
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi yang melakukan klaim pada kata “GS” yang faktanya merupakan kata *generic*, hanya merupakan niat untuk melakukan monopoli dimana pihak lain tidak boleh menggunakan Merek tersebut meskipun dikombinasikan dengan kata atau logo sebagai daya pembeda. Sementara itu, dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sangat dibuka peluang bahwa kata “GS” tersebut dapat didaftar oleh pihak lain



sepanjang dikombinasikan dengan kata atau logo sebagai daya pembeda, terbukti dimana begitu banyak merek-merek yang eksis terdaftar dan digunakan bersamaan di pasaran, meski terdapat persamaan pada awalan kata namun terdapat kombinasi kata lainnya atau logo, sehingga tidak terbukti adanya persaingan curang di pasaran;

6. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 69 tersebut, maka hal yang paling pokok diuji oleh *Judex Facti* adalah tentang adakah iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek dagang tersebut dan bukan kepada keterkenalan suatu merek yang secara yuridis tidak ada aturan baku atas kriteria-kriteria tersebut;

Sebagai bahan perbandingan dengan beberapa negara di dunia dalam menentukan suatu merek adalah merek terkenal atau bukan, maka wajib dilakukan *survey market* untuk menentukan sampai sejauh mana masyarakat di suatu negara mengenal merek tersebut, misal:

- Amerika Serikat: *survey market* harus membuktikan bahwa lebih dari 40% masyarakat di negara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide Pasal 43 (c) ayat (1) Lanham Act);
- Jerman: *survey market* harus membuktikan bahwa lebih dari 80% masyarakat di negara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Avon);
- Italia: *survey market* harus membuktikan bahwa lebih dari 71% masyarakat di negara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Jacobucci-Casetta & Perani, *Intellectual Property Report* tanggal 2 April 1992);

Buku yang berjudul Tinjauan Secara Umum Hukum Merek di Indonesia oleh Yahya Harahap, S.H. pada halaman 56 yang menyebutkan: "Merek terkenal harus sangat akrab mulai dari lapisan atas, menengah sampai golongan rendah yang tidak hanya diperhitungkan dari segi kualitas teknologi tapi sudah berpadu dengan gaya hidup masyarakat yang disebabkan kekuatan mitos yang dilambangkannya";

Selain itu, ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPS Agreement dikatakan bahwasanya: "*Untuk menentukan apakah suatu merek adalah merek terkenal, maka pengetahuan dari masyarakat konsumen pemakai merek tersebut harus mutlak dipertimbangkan, termasuk pengetahuan yang diperoleh dari negara-negara anggota peserta Paris Convention sebagai hasil dari promosi merek tersebut*";



7. Bahwa mengingat dasar gugatan pada Pasal 69 ayat (2) dan tidak adanya bukti *survey market* untuk menguji pengetahuan masyarakat akan merek dagang GS Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi, maka pertimbangan *Judex Facti* telah benar berdasarkan penjelasan Pasal 69 tersebut, hal yang paling pokok diuji adalah tentang adakah iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek dagang Garuda Sakti disingkat GS atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi dan bukan kepada keterkenalan suatu merek yang secara yuridis pun tidak ada aturan yang baku atas kriteria-kriteria tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan Ahli Sumardi Partoredjo, juga termasuk di dalam Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dan hanya terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ataupun penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hanya menyatakan dengan memperhatikan pengetahuan tentang umum mengenai merek tersebut, promosi, investasi dan terdaftar di beberapa Negara;
8. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya halaman 75 paragraf 1 & 2 telah memberikan pertimbangan yang cukup perihal keterkenalan dari Merek Dagang GS milik Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi, dimana bukti tentang pengetahuan masyarakat hanya mengutip pembicaraan dari media sosial, sehingga bukti tersebut tidaklah memiliki kekuatan pembuktian yang meyakinkan melainkan hanya pernyataan secara sepihak dan bentuk penghargaan bukanlah bagian yang paling menentukan akan terkenalnya merek tersebut;
- B. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf atau keliru dalam memutus perkara *a quo* tentang pertimbangan *Judex Facti* mengenai unsur persamaan pada pokoknya antara merek dagang GS milik Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Merek Dagang GS Garuda Sakti milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi;
1. Bahwa *Judex Juris* telah keliru dalam memutus perkara *a quo* dengan menilai bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan pertimbangan tentang persamaan pada pokoknya dalam perkara *a quo*, yang mana *Judex Facti* telah menjabarkan pertimbangannya pada putusannya halaman 72-73 sebagai berikut:
Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya Nomor 279/PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat di diskripsikan:

Sama bentuk (*similarity of form*);

Sama Komposisi (*similarity of composition*);

Sama Kombinasi (*similarity of combination*);

Sama unsur elemen (*similarity of element*);

Persamaan bunyi (*sound similarity*);

Persamaan ucapan (*phonetic similarity*);

Persamaan penampilan (*similarity in appearance*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pemahaman tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cara untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak, adalah dengan cara memperbandingkan kedua merek tersebut, melihat visual persamaan dan perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan, sehingga apabila merek tersebut dipastikan sama, maka berarti pelanggaran merek telah terjadi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperbandingkan antara merek Penggugat GS dan persamaan Penggugat GS Yuasa Corporation sebagaimana dalam surat bukti P-41 sampai dengan P-51, dengan merek milik Tergugat GS Garuda Sakti sebagaimana dalam surat bukti Tergugat T-2 sampai dengan T-6, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dari segi bentuk tampilan, huruf antara merek Penggugat GS, GS Yuasa, dengan GS Garuda Sakti, ternyata mempunyai daya pembeda yang sangat nyata yakni tulisan berupa huruf "Garuda Sakti";

Menimbang, bahwa perbedaan adanya tulisan Garuda Sakti dalam merek Tergugat, menurut Majelis merupakan perbedaan yang signifikan untuk membedakan dengan merek GS milik Penggugat, keduanya jika diperbandingkan mempunyai susunan huruf yang berbeda;

Menimbang, bahwa merek GS Garuda Sakti, menurut Majelis memberi kesan bahwa GS Garuda Sakti milik Tergugat adalah produk lokal, karena tulisan Garuda Sakti sudah sangat populer bagi masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa merek GS Garuda Sakti milik Tergugat yang memberi kesan produk lokal, sangat berbeda dengan GS Gold Star, atau GS Yuasa yang memberi kesan barang tersebut bukan produk lokal;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Turut Tergugat, bahwa merek Tergugat telah melalui mekanisme hukum dibidang merek yaitu telah

Halaman 40 dari 46 hal. Put. Nomor 136 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



melalui pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substantive, sehingga diterbitkan sertifikatnya karena mempunyai perbedaan dengan merek terdaftar milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat antara merek GS milik Penggugat dengan GS Garuda Sakti milik Tergugat, terdapat daya pembeda yang signifikan sehingga tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek milik Penggugat dengan Tergugat, serta perbedaan antara merek perusahaan milik Penggugat dengan merek milik Tergugat;

2. Bahwa dalam hal ini *Judex Juris* tidak memberikan pertimbangan dari bukti-bukti perlawanan (*tegenbewijs*) dan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi melalui kontra memori kasasinya yang memberikan alasan telah cukupnya pertimbangan *Judex Facti* dalam menilai tidak adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek GS milik Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi dengan merek Garuda Sakti disingkat GS milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi, karena telah memiliki daya pembeda yang signifikan yang menunjukkan merek Garuda Sakti disingkat GS milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi adalah upaya membangun *secondary meaning* atau pengertian kedua dari suatu merek yang dalam hal ini unsur kata “GS” pada merek milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi tidak lain adalah merupakan kepanjangan kata dari “Garuda Sakti” yang juga menjadi nama perusahaan dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi produk lokal atau dalam negeri yang sudah sangat populer bagi masyarakat Indonesia, tidak seperti merek GS Gold Star atau GS Yuasa yang memberikan kesan produk tersebut bukan merupakan produk lokal, sehingga masyarakat konsumen tidak akan terkecoh dengan melihat Merek Dagang Garuda Sakti disingkat GS secara keseluruhan yang memberikan informasi akan asal-usul produk;
3. Bahwa sejatinya, penggunaan nama GS bukanlah hak monopoli dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi, sehingga sepanjang kata GS tersebut dipadukan atau dikombinasikan dengan kata-kata atau logo yang lain sebagai daya pembeda secara yuridis dapat didaftar dan digunakan di Indonesia, sebagaimana begitu banyaknya merek-merek yang memiliki kata yang sama, namun sepanjang dikombinasikan dengan kata yang



lain dapat pula terdaftar di Direktorat Merek;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, *Judex Juris* dalam mengambil putusannya pada tingkat pemeriksaan Kasasi telah secara nyata lalai dengan mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan bukti-bukti perlawanan (*tegenbewijs*) atas alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasinya, sehingga *Judex Juris* telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan perkara *a quo*, yang mana hal ini tidaklah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:
“Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain”;
5. Bahwa *Judex Juris* sebagai pemeriksa perkara pada Tingkat Kasasi telah sepatutnya memberikan pertimbangan yang adil dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa demi memberikan keadilan yang hakiki, sebagaimana adagium hukum yang berbunyi:
“*audi et alteram partem* atau *audiatur et altera pars*”;
(yang artinya para pihak haruslah didengar. Apabila persidangan dimulai, hakim harus mendengar dari kedua belah pihak yang bersengketa, bukan hanya dari satu pihak saja);
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka *Judex Juris* telah keliru dalam memutus perkara *a quo*, mengingat *Judex Facti* telah tepat dan sesuai dalam memeriksa perkara *a quo* dan tidak ada kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, mengingat yang menjadi dasar gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi adalah ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, sehingga putusan *Judex Juris* harus dibatalkan oleh Majelis Peninjauan Kembali;
- C. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf atau keliru dalam memutus perkara *a quo* tentang pertimbangan *Judex Facti* yang dianggap telah mengabaikan bahkan membahayakan Kepentingan Nasional dalam Forum Badan Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Juris* telah keliru dalam menilai pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara *a quo*, khususnya yang berkaitan dengan anggapan bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan bahkan membahayakan Kepentingan Nasional Indonesia dalam Forum Badan Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) karena secara yuridis, *Judex Facti* justru dinilai telah tepat dan sesuai dalam memberikan pertimbangan terhadap perkara *a quo*, mengingat pada dasarnya eksistensi Konvensi Paris dan persetujuan TRIPS menganut asas "*National Treatment*" (*in casu* prinsip teritorialitas), dimana seluruh ketentuan peraturan mengenai hak atas merek yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggota Konvensi Paris haruslah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tatanan hukum yang berlaku di negara-negara, dimana merek jasa/dagang tersebut akan diperdagangkan. Dengan demikian, konsekuensi logis dari prinsip *National Treatment* tersebut, yaitu:
 - Pemilik merek asing harus tunduk dengan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku pada suatu Negara, dimana mereknya akan digunakan/diperdagangkan;
 - Perlindungan hukum atas merek asing mempunyai kedudukan yang sama dengan merek lokal;
 - Sanksi hukum atas merek asing juga mempunyai kedudukan yang sama dengan merek lokal;
 - Standarisasi yang dipergunakan dalam menentukan suatu ukuran adalah ketentuan yang berlaku pada negara yang dituju;
 - Dengan demikian mutatis mutandis Penggugat haruslah tunduk dan mematuhi ketentuan-ketentuan system hukum pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah mengedepankan dan memegang teguh prinsip-prinsip *National Treatment* tersebut, dimana tentunya apa yang menjadi aturan yang berlaku di Indonesia haruslah lebih diutamakan dan hal itu pula yang sepatutnya dijunjung tinggi oleh para penegak hukum di Negara Indonesia, dimana para pengusaha lokal yang telah menyediakan lapangan kerja bagi warga Negara Indonesia serta alternatif-alternatif produk dengan harga yang terjangkau haruslah pula mendapat dukungan penuh dari negara, dan tidak selalu yang berbau asing harus dinomor satukan dalam segala hal, hanya karena telah membawa jutaan atau miliaran rupiah untuk investasi di Indonesia tapi dampaknya mematikan usaha atau industri dalam

Halaman 43 dari 46 hal. Put. Nomor 136 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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)



negeri sendiri;

3. Bahwa sebagai individu berkewarganegaraan Indonesia yang dalam usahanya mengembangkan dan memajukan produk nasional demi mengangkat perekonomian nasional, telah seyogyanya Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi mendapatkan perlindungan dan prioritas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional";
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka *Judex Juris* telah keliru dalam memutus perkara *a quo*, mengingat *Judex Facti* telah tepat dan sesuai dalam memeriksa perkara *a quo* dan tidak ada kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, mengingat yang menjadi dasar gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi adalah ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, sehingga putusan *Judex Juris* harus dibatalkan oleh Majelis Peninjauan Kembali;

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

Bahwa keberatan-keberatan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 17 Februari 2017 dan kontra peninjauan kembali tanggal 7 Juli 2017 dalam perkara *a quo*, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimana ternyata Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama serta merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek GS dan variasinya di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Juris* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali YUDHI TANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat ada di pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

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 telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali **YUDHI TANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

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

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Halaman 45 dari 46 hal. Put. Nomor 136 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



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

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginiasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan kembali | : Rp | 9.989.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002