



PUTUSAN

Nomor 1060 K/Pdt.Sus-HKI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

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

PT. AGEL LANGGENG, berkedudukan di Jalan Raya Sultan Agung Km 27, RT 002 RW 007, Medan Satria, Kotamadya Bekasi, diwakili oleh Didik Armanto, S.E., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Amris Pulungan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat & Pengacara Pulungan, Wiston & Partners, di Graha Intermasa, Lt. 3 & 4, Jalan Cempaka Putih Raya, Nomor 102, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

K-Fee SYSTEM GmbH, berkedudukan di Senefelderstrabe 44, 51469 Bergisch Gladbach, Germany, diwakili oleh Marc Kruger, warganegara Republik Federasi Jerman selaku CEO dan Gunter Empl, warganegara Republik Federasi Jerman selaku CTO, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosef Sri Sasongko, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Widjojo (Oei Tat Hway) Cs., Wisma Kemang Lantai 5, Jalan Kemang Selatan Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 23 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu 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 H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tertgugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu

Halaman 1 dari 28 hal.Put.Nomor 1060 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri dikelas barang/jasa 30 berasal dari Negara Germany/Jerman yang produk barangnya dijual secara langsung kepada para konsumen atau pemakai langsung melalui jaringan penjualannya dengan menggunakan nama merek K-fee, Nomor Registrasi 001288463, tanggal 25 Agustus 1999 berlaku sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019, Kelas Barang 9, 30, 32, diterbitkan oleh Comision Europa/OHIM (Bukti P-1).

Di Indonesia Penggugat mengajukan permintaan pendaftaran Merek K=fee, Kelas Barang 30 dengan Nomor Permohonan: D002015016788, tanggal 21 April 2015, kepada/di Kantor Turut Tergugat (Bukti P-2);

2. Bahwa Penggugat untuk menghindari permintaan pendaftaran merek K=fee, Nomor Agenda D002015016788 akan ditolak oleh Turut Tergugat dengan alasan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Penggugat melalui PT. Integrity Indonesia melakukan atau mengadakan survey produk barang merek K-fee milik Tergugat tersebut yaitu:

- Apakah produk barang dengan merek K-fee, Nomor Registrasi/Pendaftaran IDM000359820 *juncto* R002012003452, Kelas Barang 30 atas nama/milik Tergugat digunakan selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa kelas 30 sejak tanggal pendaftarannya di Wilayah Negara Republik Indonesia ataukah tidak ?;

Bahwa atas pertanyaan tersebut di atas, maka Penggugat melalui PT. Integrity Indonesia (telah) melakukan/melaksanakan survey produk barang Kelas 30 Merek K-fee atas nama/milik Tergugat ini yang mana hasilnya dalam bentuk laporan survey yang dituangkan dalam bentuk buku laporan berjudul: "Laporan K-fee Int/INA/IP/14/2641 tanggal 17 Februari 2016" dalam hal ini khususnya dikota-kota besar di Indonesia yaitu Kota Jakarta, Bandung, Medan, Semarang dan Surabaya (Bukti P-3);

3. Bahwa Tergugat *a quo* memiliki Merek K-fee, Kelas Barang 30, sejak tahun 2002 sebagaimana berdasarkan Sertifikat Merek K-fee dengan Nomor Pendaftaran 530380 diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2003 yang berakhir pada tanggal 11 Maret 2012 dan selanjutnya diperpanjang lagi dengan Nomor Agenda R002012003452, tanggal 1 Maret 2012, yang mana selanjutnya Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Merek K-FEE dengan Nomor Pendaftaran



IDM000359820, Kelas Barang 30, tanggal 9 Juli 2012 (selanjutnya disebut juga "merek K-Fee") (Bukti P-4);

4. Bahwa berdasarkan atau mengacu pada Bukti P-3, mengenai produk barang Kelas 30 Merek K-fee milik Tergugat, yaitu pada:
 - o Halaman 10, angka 1.3., Penelusuran media mengenai K-fee;
 - o Halaman 14 s.d 24, angka 11.1., Survey Pasar di Jakarta,
 - o Halaman 24 s.d 35, angka 11.2., Survey Pasar di Bandung,
 - o Halaman 35 s.d 46, angka 11.3., Survey Pasar di Medan,
 - o Halaman 46 s/d 57, angka 11.4., Survey Pasar di Semarang dan
 - o Halaman 58 s/d 68, angka 11.5., Survey Pasar di Surabaya,

ternyata faktanya tidak ada keterangan (informasi) atau temuan produk barang merek K-fee milik Tergugat tersebut digunakan dalam perdagangan barang Kelas 30 di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana hasil survey di 5 (lima) kota besar yaitu Kota Jakarta, Bandung, Medan, Semarang dan Surabaya;

5. Bahkan berdasarkan Bukti P-3, halaman 12, angka 1.4., "Kunjungan Lapangan". yaitu (telah) dilakukan survey di lapangan tempat pabrik utama perusahaan Tergugat, di Bekasi, pada tanggal 15 Februari 2016, menurut resepsionis dan 2 (dua) karyawan perusahaan Tergugat belum pernah mendengar produk barang merek "K-fee", artinya berdasarkan hasil survey pasar di toko-toko Kota Jakarta, Bandung, Medan, Semarang dan Surabaya tidak ditemukan adanya produk barang bernama Merek K-fee Kelas Barang 30 atas nama/milik Tergugat bersesuaian (cocok) dengan keterangan/informasi dari karyawan Tergugat yaitu barang merek K-fee tidak digunakan/diproduksi/dibuat;
6. Bahwa kami, Penggugat, melakukan survey singkat pada database Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat "BPOM") atas produk barang merek K-fee, kelas 30, atas nama/milik Tergugat, yaitu melalui situs/website resmi BPOM pada Cek Produk BPOM-BPOM RI di <http://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/-produk/339d8255e7c296f2c>, tanggal 25 Februari 2016 dan (juga) Surat dari BPOM Nomor HM.03.03.51.04.16.2911, tanggal 22 April 2016, ternyata Merek K-fee tidak terdaftar dan/atau tidak tersertifikasi pada/di Kantor BPOM, sehingga konsekwensi logisnya atau logika hukumnya Tergugat tidak/belum dapat menggunakan/memperdagangkan/menjual atau memasarkan atas produk barang Merek K-fee tersebut (Bukti P-5 dan P-6);

Halaman 3 dari 28 hal.Put.Nomor 1060 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Berdasarkan Bukti P-5 dan P-6 membuktikan hasil survey di pasar-pasar kelima kota besar di Indonesia termasuk diantaranya keterangan dari karyawan Tergugat (telah) bersesuaian dengan belum terdaftarnya Merek **K-fee** dalam pendaftaran pangan olahan di BPOM sehingga konsekuensi logisnya Merek K-fee milik Tergugat tidak/belum dapat digunakan dalam perdagangan (mohon periksa Bukti P-3);

7. Bahwa selain alasan sebagaimana tersebut diatas juga karena Penggugat mengajukan gugatan penghapusan merek ini sangat berkepentingan sekali sehubungan dengan permohonan permintaan pendaftaran merek K=fee (Bukti P-2) milik Penggugat agar tidak ditolak oleh Turut Tergugat dan/atau keberatan dari Tergugat dengan alasan (dianggap) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek K-fee untuk barang sejenis padahal merek K-fee atas nama/milik Tergugat tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 dalam perdagangan barang Kelas 30;

8. Bahwa Penggugat berdasarkan hal-hal tersebut di atas yaitu (antara lain) berdasarkan Bukti P-3 dan P-5 dan P-6 *juncto* P-4, maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan penghapusan atas hak Merek K-fee, Nomor Pendaftaran IDM000359820, Kelas Barang 30, terdaftar atas nama/milik Tergugat (PT. Agel Langgeng) sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a menentukan atau menyatakan:

Penghapusan Pendaftaran Merek atas Prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau

9. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 63 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menentukan:

“Penghapusan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga”;

Bahwa berdasarkan atas ketentuan Pasal 63 tersebut di atas, maka Penggugat *a quo* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

10. Bahwa Tergugat dengan merek K-fee, Nomor Pendaftaran IDM000359820



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto R002012003452, Kelas 30, tanggal 1 Maret 2012 (d/h Nomor Pendaftaran 530380 tanggal 11 Maret 2002) (Bukti P-4), yakni:

Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan, tepung gandum, roti kue-kue, kembang gula, biskuit, es konsumsi, madu, air gula, ragi, bubuk pengembang roti/kue, garam, *mustard*, cuka, saos-saos (bumbu), rempah-rempah, es, kecap, tauco, terasi, petis, kerupuk, emping, panili bubuk, mie, sohun, bihun kembang tahu, merica bubuk.

sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 atau selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana berdasarkan Bukti P, 3, P-4 dan P-5 dan P-6 ternyata tidak digunakan dalam perdagangan barang kelas 30 di Negara Republik Indonesia, khususnya di 5 (lima) kota besar (mohon periksa Bukti P-3);

11. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan penghapusan atas hak *merek* K-fee atas nama Tergugat *a quo* ini, dikarenakan merek K-fee milik Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun (secara) berturut-turut dalam perdagangan kelas barang 30 sebagaimana hasil survey pasar dan survey BPOM (mohon periksa Bukti P-3, P-5 dan P-6);
12. Bahwa karena berdasarkan Bukti P-3 yaitu hasil survey pasar di 5 (lima) kota besar Indonesia (Jakarta, Bandung, Medan, Semarang dan Surabaya) dan hasil survey dari BPOM melalui surat dan situs/*website* resminya yaitu barang Merek K-fee yaitu ternyata tidak mempunyai sertifikasi dari BPOM untuk produk Kelas 30 dengan terbukti atau faktanya barang Merek K-fee tidak digunakan dalam perdagangan kelas barang 30 secara berturut-turut selama 3 (tiga) tahun sejak dari tanggal pendaftarannya 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015, maka Merek K-fee atas nama/milik Tergugat dihapuskan dari Daftar Umum Merek dan penghapusannya diumumkan Berita Resmi Merek (mohon periksa Bukti P-5 dan P-6);
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Penggugat sebagai pihak ketiga dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek terdaftar Nomor Registrasi IDM000359820 *juncto* R002012003452 (Bukti P-4) atas nama/milik Tergugat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Halaman 5 dari 28 hal.Put.Nomor 1060 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa menurut ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dinyatakan bahwa isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera pengadilan yang bersangkutan kepada Turut Tergugat setelah tanggal putusan diucapkan;

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

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Merek K-fee Nomor Pendaftaran IDM000359820 tanggal Pendaftaran 11 Maret 2012 atas nama/milik Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan Kelas Barang 30 sejak tanggal pendaftaran;
- 3) Menyatakan Merek K-fee, Nomor Pendaftaran IDM000359820, atas nama/milik Tergugat, Kelas Barang 30, dihapuskan dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
- 4) Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus Merek K-fee, Nomor Pendaftaran IDM000359820, Kelas Barang 30, atas nama/milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;
- 5) Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan putusan ini kepada Turut Tergugat;
- 6) Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;

ATAU:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Gugatan Penggugat Daluarsa:

1. Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 7 Juni 2016, dengan Register Perkara Nomor 36/Pdt.Sus-Merk/2016/PN.Jkt.Pst, telah lewat waktu/kadaluarsa, hal ini dikarenakan Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 7 Juni 2016, sedangkan objek gugatan Penggugat adalah penghapusan merk dagang terdaftar milik Tergugat yaitu Merk "K-FEE" dengan tanggal penerimaan permintaan 11 Maret 2002, tanggal pendaftaran 24 Februari 2003 Nomor Pendaftaran 530380, Kelas 30, untuk melindungi jenis barang: kopi, teh, kakao, gula, beras, topioka, sagu, kopi buatan, tepung

Halaman 6 dari 28 hal.Put.Nomor 1060 K/Pdt.Sus-HKI/2016



gandum, roti, kue-kue, kembang gula, biskuit, es konsumsi, madu, air gula, ragi, bubuk pengembang roti/kue, garam, *mustard*, cuka, saos-saos (bumbu), rempah-rempah, es, kecap, tauco, terasi, petis, kerupuk, emping, panila bubuk, mi sohun, bihun, kembang tahu, merica bubuk;

2. Bahwa saat ini merk Tergugat tersebut diatas telah diperpanjang pada tanggal 1 Maret 2012 dengan Nomor Agenda R002012003452, dan terdaftar sejak tanggal 9 Juli 2012 daftar Nomor IDM000359820;
3. Bahwa dengan demikian bila mengacu kepada ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, maka gugatan Penghapusan seharusnya diajukan setelah suatu merek terdaftar, artinya bila Penggugat bermaksud mengajukan gugatan penghapusan seharusnya diajukan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Februari 2006 dan bukan saat ini, dimana merk "K-FEE" atas nama Tergugat telah terdaftar selama hampir 13 (tiga belas) tahun;
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penghapusan Merek yang diajukan oleh Penggugat saat ini telah kadaluarsa/lewat waktu, sehingga gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek K-fee Nomor Pendaftaran IDM00035920, tanggal pendaftaran 11 Maret 2012 atas/milik Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan Kelas Barang 30 sejak tanggal pendaftaran;
3. Menyatakan Merek K-fee, Nomor Pendaftaran IDM000359820, atas nama/milik Tergugat, Kelas Barang 30, dihapus dari daftar Umum Merek Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus Merek K-fee Nomor Pendaftaran IDM000359820, Kelas Barang 30, atas nama/milik Tergugat dari daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam berita resmi Merek;



5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan putusan ini kepada Turut Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24 K/Pdt.Sus.HKI/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst. *juncto* Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon pada tanggal 30 September 2016, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Oktober 2016;

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

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban, duplik, bukti-bukti tertulis serta kesimpulannya dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* dalam eksepsi pada halaman 16 sampai dengan 18 yang selengkapnyanya dikutip kembali sebagai berikut:

Menimbang, di dalam jawabannya, Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Gugatan Penggugat daluarsa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Gugatan Penggugat tanggal 7 Juni 2016, dengan register perkara Nomor 36/Pdt.Sus-Merk/2016/PN.Jkt.Pst, telah lewat waktu/kadaluarsa, hal ini dikarenakan Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 7 Juni 2016, sedangkan objek gugatan Penggugat adalah penghapusan merek dagang terdaftar milik Tergugat yaitu Merek "K - FEE dengan tanggal penerimaan permintaan 11 Maret 2002, tanggal pendaftaran 24 Februari 2003 Nomor Pendaftaran 530380, Kelas 30, untuk melindungi jenis barang: kopi, teh, kakao, gula, beras, topioka, sagu, kopi buatan, tepung gandum, roti, kue- kue , kembang gula, biskuit, es konsumsi, madu, air gula, ragi, bubuk pengembang roti/kue, garam, mustard, cuka, saos-saos (bumbu), rempah-rempah, es, kecap, tauco, terasi, petis, kerupuk, emping, panila bubuk, mi sohun, bihun, kembang tahu, merica bubuk;
2. Bahwa saat ini merk Tergugat tersebut di atas telah diperpanjang pada tanggal 1 Maret 2012 dengan Nomor Agenda R002012003452, dan terdaftar sejak tanggal 9 Juli 2012 daftar Nomor IDM000359820;
3. Bahwa dengan demikian bila mengacu kepada ketentuan pasal 61 ayat (2) huruf a Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, maka gugatan Penghapusan seharusnya diajukan setelah suatu merek terdaftar, artinya bila Penggugat bermaksud mengajukan gugatan penghapusan seharusnya diajukan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Februari 2006 dan bukan saat ini, dimana merk "K- FEE" atas nama Tergugat telah terdaftar selama hampir 13 (tiga belas) tahun;
4. Bahwa dengan demikian gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh Penggugat saat ini telah kadaluarsa/lewat waktu, sehingga gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 61 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 15 Tahun 2001 pendaftaran merek dapat dihapuskan apabila merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut -turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh "Direktorat Jenderal";

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa Tergugat *a quo* memiliki Merek K-Fee, Kelas 30, sejak tahun 2002 sebagaimana berdasarkan Sertifikat Merek K-fee dengan Nomor Pendaftaran 530380 diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2003 yang berakhir pada tanggal 11 Maret 2012 dan selanjutnya diperpanjang lagi dengan Nomor Agenda R002012003452, tanggal 1 Maret 2012, yang mana selanjutnya Turut

Halaman 9 dari 28 hal.Put.Nomor 1060 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menerbitkan Sertifikat Merek K-FEE dengan Nomor Pendaftaran IDM000359820, Kelas Barang 30, tanggal 9 Juli 2012;

Menimbang, bahwa didalam dupliknya, Tergugat berargumen kalau gugatan penggugat harus diajukan selambat lambatnya tanggal 9 Juli 2015;

Menimbang, bahwa kata kata dalam ketentuan di atas, yaitu "sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir" Majelis memaknai bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan kapan saja sepanjang Penggugat melihat adanya waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut merek tersebut tidak dipergunakan, sampai dengan jangka waktu perlindungan selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat kalau gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 7 Juni 2016 tidak kadaluarsa, sehingga dengan demikian, eksepsi dari Tergugat tidak berdasar hukum, oleh karena itu harus ditolak;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas jelas keliru dan tidak tepat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menyebut Pemohon Kasasi dengan sebutan Tergugat I, padahal didalam gugatan Penggugat jelas-jelas disebut bahwa yang ada hanyalah Tergugat dan Turut Tergugat, dan ini bermakna pertimbangan hukum ini terkait dengan perkara lain dan bukan perkara *a quo*;
- 2.2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum ini menyatakan perkara ini adalah gugatan pembatalan merek, sebagaimana termuat dalam putusannya pada halaman 17, sedangkan perkara *a quo* adalah gugatan penghapusan merek yang diatur dalam pasal yang berbeda baik tentang tata cara pengajuan gugatan maupun alasan-alasan hukumnya;
- 2.3. Bahwa *Judex Facti* seharusnya memperhatikan alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga pada akhirnya dapat mengabulkan jawaban Pemohon Kasasi dan menyatakan gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
- 2.4. Bahwa surat gugatan Termohon Kasasi tanggal 7 Juni 2016, dengan Register Perkara Nomor 36/Pdt.Sus-MEREK/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah lewat waktu/kadaluarsa, hal ini dikarenakan Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 7 Juni 2016, sedangkan objek gugatan Termohon Kasasi adalah penghapusan merek dagang terdaftar milik Pemohon Kasasi yaitu: merek "K-FEE" dengan tanggal penerimaan permintaan 11 Maret 2002, tanggal pendaftaran 24 Februari 2003, Nomor Pendaftaran 530380, Kelas 30, untuk melindungi jenis barang: kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan, tepung gandum, roti, kue-kue, kembang gula, biskuit, es konsumsi,

Halaman 10 dari 28 hal.Put.Nomor 1060 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madu, air gula, ragi, bubuk pengembang roti/kue, garam, mostard, cuka, saos-saos (bumbu), rempah-rempah, es, kecap, tauco, terasi, petis, kerupuk, emping, panili bubuk, mie, sohun, bihun, kembang tahu, merica bubuk;

2.5. Bahwa merek milik merek milik Pemohon Kasasi tersebut di atas telah diperpanjang pada tanggal 1 Maret 2012, dengan Nomor Agenda. R002012003452, dan terdaftar sejak tanggal 9 Juli 2012 Daftar Nomor IDM000359820;

2.6. Bahwa dalam posita gugatan Termohon Kasasi secara jelas mengaitkan antara pendaftaran merek K-FEE atas nama Pemohon Kasasi Daftar Nomor 530380 dan Perpanjangannya Daftar Nomor IDM000359820 pada angka 3 dari gugatannya sehingga penghitungannya dimulai dari pendaftaran yang pertama dan bukan dihitung pada perpanjangannya;

2.7. Bahwa dengan demikian bila mengacu kepada kepada ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, maka Gugatan Penghapusan seharusnya diajukan setelah suatu merek terdaftar, artinya bila Termohon Kasasi bermaksud mengajukan gugatan penghapusan seharusnya diajukan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Februari 2006 dan bukan saat ini, dimana merek "K-FEE" atas nama Pemohon Kasasi telah terdaftar selama hampir 13 (tiga belas) tahun;

2.8. Bahwa bila seandainya pun dalil-dalil posita gugatan Termohon Kasasi benar haruslah dihitung dari tanggal pendaftaran perpanjangan daftar Nomor IDM000359820, itu pun juga sudah lewat waktu, karena perpanjangan Daftar Nomor IDM000359820, telah terdaftar sejak tanggal 9 Juli 2012, artinya bila akan diajukan gugatan penghapusan selambat-lambatnya tanggal 9 Juli 2015 dan bukan saat ini;

2.9. Bahwa perlunya batas waktu tersebut untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan pihak yang digugat punya cukup waktu untuk melaksanakan pekerjaannya dalam memproduksi jenis-jenis barang yang terdaftar atas namanya;

2.10. Bahwa dengan demikian gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh Termohon Kasasi saat ini telah kadaluarsa/lewat waktu, sehingga gugatan Termohon Kasasi yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi atas dasar Pasal 61 ayat (2) huruf B, Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 1060 K/Pdt. Sus-HKI/2016

Disclaimer

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



3. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang mengabaikan bukti-bukti yang cacat hukum dari Termohon Kasasi khususnya bukti P-1 dan P-3 dan serta mengabaikan alasan-alasan hukum gugatan Termohon Kasasi khususnya alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 63 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang berbunyi:

Penghapusan Pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, gugatan Termohon Kasasi dinyatakan tidak terbukti sama sekali oleh *Judex Facti*, disebabkan *Judex Facti* mengabulkan gugatan Termohon Kasasi atas dasar ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf b UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang berbunyi:

Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

a.....

- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar;

4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Dalam Pokok Perkara pada halaman 20 sampai dengan 21, yang selengkapnya dikutip kembali sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-5 dari Tergugat berupa contoh kemasan dan contoh produk dari kembang gula/permen yang diproduksi oleh PT. Agel Langgeng (Tergugat) tertulis merek K=FEE (dua trek setelah huruf K terlihat semacam gambar kopi);

Menimbang, bahwa kalau diperhatikan, maka tulisan dalam contoh kemasan dan contoh produk diatas bisa dibaca seperti Kofee;

Menimbang, bahwa dengan sertifikat merk K-fee dan K-FEE sementara produk dari Tergugat dengan menggunakan merek diatas. maka Majelis berpendapat kalau pemakaian merek oleh Tergugat tidak sesuai dengan merek yang didaftar;



Menimbang, bahwa dengan pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan, Majelis berpendapat kalau Tergugat belum pernah memproduksi dan memasarkan produk dengan merek K- FEE;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* menyatakan merek "K-FEE" atas nama Pemohon Kasasi telah tidak sesuai antara Pendaftaran dengan Pemakaian adalah keliru dan tidak tepat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa ketentuan pasal 61 ayat (2) huruf b Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2011, berbunyi:

Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

a.....

b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftarkan.

Penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf b Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, berbunyi:

Huruf b.

Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda;

4.2. Bahwa ketentuan tersebut di atas bila dikaitkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah keliru dan tidak tepat, karena antara merek yang didaftarkan oleh Pemohon Kasasi dengan merek yang digunakan dalam kemasan barang adalah sama, sebagaimana terlihat dibawah ini:

Merek Yang didaftarkan Pemohon Kasasi (*vide* bukti T-2)

Merek yang digunakan dalam kemasan barang oleh Pemohon Kasasi (*vide* bukti T-5)



Bahwa dengan melihat kepada kedua gambar tersebut di atas adalah tidak tepat jika *Judex Facti* membaca gambar "biji kopi" pada bukti T-5 sebagai



huruf "O", karena biji kopi ini merupakan tanda bahwa permen yang dijual tersebut memiliki rasa kopi dan bukan huruf "O".

- 4.3. Bahwa secara keseluruhan antara kedua gambar tersebut tidak terlihat perbedaan yang cukup menyolok, secara visual sama dan dapat dilihat oleh konsumen secara jelas dan pada penempatannya di toko-toko akan mudah dikenali sebagai produk dari Tergugat karena nama badan hukum Tergugat tertulis di kiri atas kemasan dengan kata-kata : Agel dan Logo Perusahaan:



Pada kemasan jelas terlihat gambar biji kopi dan bukan huruf "O", dibandingkan dengan Sertifikat Pendaftaran yang berupa garis penghubung
—
dimana keduanya tidak menimbulkan perbedaan

Dan pada umumnya lambang biji kopi yang umum beredar di masyarakat adalah seperti terlihat di bawah ini:



- 4.4. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya Nomor 031 K/N/HaKI/2005, tanggal 19 Desember 2005, memberikan pertimbangan hukum tentang penulisan karakter huruf yang berbeda antara pendaftaran dengan penggunaan dalam perdagangan sebagai berikut:
"Bahwa Konvensi Paris merupakan payung hukum dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (2) Konvensi Paris menyatakan pemakaian merek oleh pemegang haknya dalam bentuk yang berbeda pada elemen yang tidak merubah karakter pembeda merek tersebut untuk didaftarkan nama merek di salah satu negara Anggota Union, semestinya



tidak mengakibatkan penghapusan pendaftaran tersebut, dan tidak mengurangi perlindungan yang diberikan terhadap merek tersebut;

Bahwa dengan demikian variasi pemakai merek yang sudah terkenal perbedaan bentuk tidak akan merubah karakter pembeda merek terdaftar.

Bahwa oleh karenanya pemakai Merek Karisma dari huruf balok ke huruf miring tidak merubah karakter Merek Karisma;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas bila dikaitkan dengan kedua gambar tersebut di atas (*vide* bukti T-2 dan T-5) menunjukkan tidak ada perbedaan sama sekali justru sebaliknya keduanya menggunakan kata-kata yang sama-sama huruf besar;

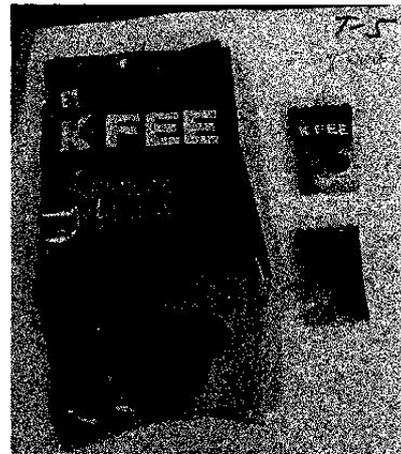
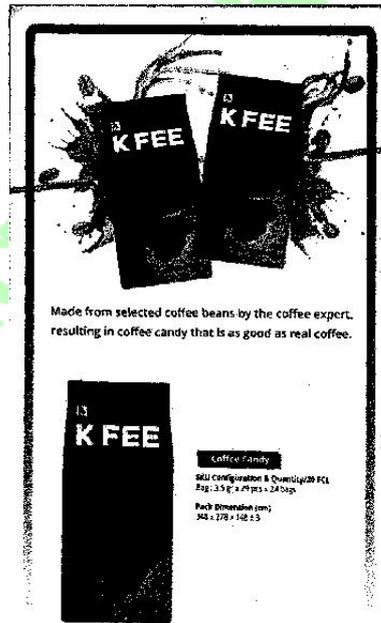
5. Bahwa pembuktian memberi dasar-dasar bagi pemutusan suatu perkara dan dapat berisi perintah (*gebod*) maupun larangan (*verbod*). Perintah-perintah bertujuan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya dan larangan-larangan bertujuan mencegah jatuhnya sesuatu kepada orang yang tidak berhak, karena esensi inilah maka "pembuktian" merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata;
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I., Mahkamah Agung berhak untuk melakukan pemeriksaan atas suatu surat bukti sepanjang penafsiran yang dilakukan oleh *Judex Facti* bertentangan dengan undang-undang atau ada hukum yang dilanggar, dalam hal ini khususnya penilaian atas surat bukti bertanda T-5 dan T-6 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, selengkapnya Yurisprudensi dimaksud dikutip sebagai berikut:

"Soal penafsiran suatu surat pada umumnya bersifat kenyataan yang tidak takluk pada Kasasi, kecuali jika dalam cara penafsirannya telah dilanggar hukum/undang-undang."

(Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 14 Agustus 1957, Nomor 143 K/Sip/1956)

"Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada Kasasi." (Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 2 November 1976, Nomor 178 K/Sip/1976);

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, maka Mahkamah Agung sebagai *Judex Juridisch* mempunyai kewenangan untuk menilai kembali bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi khususnya bukti T-5 dan T-6 (seperti terlihat dibawah ini), karena *Judex Facti* dalam menafsirkan surat-surat bukti dimaksud telah melanggar hukum dan ini merupakan penilaian yuridis dan tunduk kepada pemeriksaan kasasi;



7. Bahwa Pemohon Kasasi di dalam persidangan telah menyampaikan bukti-bukti yang cukup terkait dengan penggunaan Merek "K-FEE" dalam Kelas 30, sebagaimana terlihat dalam pembahasan dibawah ini:

7.1. Bahwa Pemohon Kasasi mendaftarkan Merek "K-FEE" dengan tanggal penerimaan permintaan 11 Maret 2002, tanggal pendaftaran 24 Februari 2003, Nomor pendaftaran 530380, Kelas 30, untuk melindungi jenis barang: kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan, tepung gandum, roti, kue-kue, kembang gula, biskuit, es konsumsi, madu, air gula, ragi, bubuk pengembang roti/kue, garam, *mustard*, cuka, saos-saos (bumbu), rempah-rempah, es, kecap, tauco, terasi, petis, kerupuk, emping, panili bubuk, mie, sohun, bihun, kembang tahu, merica bubuk dan selanjutnya merek Pemohon Kasasi tersebut diatas telah diperpanjang pada tanggal 1 Maret 2012, dengan Nomor Agenda. R002012003452, dan terdaftar sejak tanggal 9 Juli 2012 Daftar Nomor IDM000359820 (*vide* bukti T-1 dan T-2);

7.2. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan pendaftaran Registrasi pada BPOM pada tanggal 2 Mei 2016, jauh sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan gugatannya pada tanggal 7 Juni 2016, begitu juga Pemohon Kasasi telah memproduksi permen/kembang gula dengan merek "K-FEE" (*vide* bukti T-3, T-4 dan T-5);



- 7.3. Bahwa konsentrasi bisnis Pemohon Kasasi pada produk permen/kembang gula (Kelas 30) dan biskuit (Kelas 29), dan Pemohon Kasasi sudah mulai beroperasi sejak tahun 1991. Produk pertama Pemohon Kasasi, Permen Relaxa, dirilis pada tahun 1993. Relaxa tidak hanya menjadi permen wangi pertama di pasar Indonesia, namun Pemohon Kasasi juga melahirkan kategori permen baru dan terus menjadi *market leader* sejak Relaxa pertama kali dibuat. Meningkatnya penjualan Relaxa mendorong Pemohon Kasasi untuk membuka pabrik di Pasuruan, Jawa Timur, untuk mulai fokus pada produksi dan penyediaan produk Pemohon Kasasi di daerah Indonesia Timur (*vide* bukti T-6);
- 7.4. Bahwa didukung oleh mesin berteknologi tinggi dari Eropa dan Jepang dalam memproduksi produk kualitas tinggi bagi para konsumen, kisah sukses Pemohon Kasasi dalam memproduksi barang kategori baru tidak berakhir begitu saja. Untuk mengikuti kesuksesan Relaxa, Pemohon Kasasi memproduksi Gingerbon pada tahun 1998, sebuah permen jahe moderen yang menciptakan kategori permen jahe; Espresso, permen kopi pertama dengan isi di tahun 2004; Bontea Green, permen the hijau pertama dengan isi lemon di tahun 2008. Pada tahun 2010, Pemohon Kasasi memproduksi Permen Kapal Api; sebuah permen yang dibuat berdasarkan merek kopi temama Indonesia dan diawal 2016 mengeluarkan produk permen rasa kopi K-FEE;
- 7.5. Bahwa di tahun 2011, Pemohon Kasasi melakukan penetrasi di pasar biskuit dengan produk Oatbits; biskuit yang terbuat dari oat dengan potongan buah asli. Baru-baru ini, Pemohon Kasasi merilis Delhi's Kopyor, sebuah biskuit yang terbuat dari kelapa kopyor. Berkat pertumbuhan yang pesat, Pemohon Kasasi telah menjadi salah satu produsen permen dan biskuit terbesar di Indonesia;
- 7.6. Bahwa Visi Pemohon Kasasi Untuk menjadi pemimpin di pasar permen dan biskuit dengan berbagi kebahagiaan melalui produk lezat yang mampu mewarnai hidup orang sehari-hari dan Misi nya adalah: Untuk menciptakan perusahaan yang berfokus pada konsumen yang didukung oleh: 1. Inovasi yang berkelanjutan, produk dengan kualitas tinggi, pengembangan bisnis yang terus maju. 2. Mendorong nilai ekonomi melalui kombinasi antara kemampuan, kerja sama, sistem, struktur, dan sinergi masyarakat;
- 7.7. Bahwa semua produk yang diproduksi oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi standar kehalalan suatu produk dengan memperoleh Sertifikat



- Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim (*vide* bukti T-7 dan T-8);
- 7.8. Bahwa semua produk yang dihasilkan oleh Pemohon Kasasi juga sudah memenuhi standar mutu Internasional, sehingga dapat diekspor ke berbagai Negara di Dunia (*vide* bukti T-9 dan T-10);
- 7.9. Bahwa produk yang dipasarkan oleh Termohon Kasasi adalah bubuk kopi sedangkan Pemohon Kasasi mengedarkan dalam bentuk kembang gula/permen dengan rasa kopi dan rasa lainnya;
- 7.10. Bahwa perusahaan Pemohon Kasasi adalah perusahaan Nasional yang produk-produknya sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia;
- 7.11. Bahwa perusahaan Pemohon Kasasi memperkerjakan hampir \pm 500 (lima ratus) orang saat ini dan ini jelas membantu usaha-usaha Pemerintah menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kemakmuran;
- 7.12. Bahwa Pemohon Kasasi telah memproduksi permen/kembang gula dalam Kelas 30 dengan merek "K-FEE", sehingga alasan-alasan hukum dari Termohon Kasasi tentang tidak digunakannya merek Pemohon Kasasi jelas tidak terbukti dan untuk itu Pemohon Kasasi mohon agar Pengadilan menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima, apalagi bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi khususnya bukti P-1 dan P-3, cacat secara hukum dan haruslah dikesampingkan;
- 7.13. Bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan merek "K-FEE" untuk jenis barang permen/kembang gula, dan ini membuktikan adanya pemakaian dalam perdagangan barang sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;
8. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi secara keseluruhan tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah antara lain:
- 8.1. Bahwa bukti P-1, ternyata dibuat dalam bahasa Spanyol, sementara pada bagian akhir dari bukti ini ada catatan dari Penterjemah bahwa ia menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan bukan dari bahasa Spanyol ke Bahasa Indonesia;
- 8.2. Bahwa bukti P-1 hanya pada halaman 1 dan 2 yang bisa disebut sebagai asli sementara pada halaman berikutnya hingga akhir ada bertuliskan "COPY", sehingga hal ini mengakibatkan bukti dimaksud tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI berikut ini:
- > Putusan MARI.Reg, Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976.



Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansil masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah. (135)

- > Putusan MARI Nomor 3069 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987,
"Surat bukti yang diajukan ke persidangan yang hanya berupa fotocopy tanpa ada surat aslinya atau tidak dapat diajukan dalam sidang surat aslinya, maka surat bukti berupa fotocopy ini tidak dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah dan Hakim harus mengenyampingkan atau tidak usah mempertimbangkannya"
- > Putusan MARI Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998.
Fotocopy surat yang diserahkan ke persidangan untuk digunakan sebagai "alat bukti surat" dalam suatu gugatan perkara perdata, tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan atau tanpa dikuatkan oleh keterangan para saksi dan alat bukti lainnya, maka fotocopy surat tersebut, menurut hukum pembuktian, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan;

8.3. Bahwa bukti P-2 berupa Permohonan Pendaftaran yang diajukan oleh Termohon Kasasi sebagaimana ditegaskan dalam angka 2 dari dalil gugatannya, yakni telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek "K-fee" pada tanggal 21 April 2015, dengan Agenda Nomor D002015016788, dalam Kelas 30, meliputi jenis barang: Kopi; teh; kakao; gula; kopi buatan; kue; kembang gula; es konsumsi; pemanis alami, khususnya taumatin; sediaan untuk membuat es konsumsi; teh buah dan teh herbal, bukan untuk keperluan medis; cokelat, produk cokelat; minuman kopi, minuman teh, minumanntehbuah, minuman berbahan dasar kakao; minuman cokelat; minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh dan minumanberbahan dasar kakao; minuman bubuk yang mengandung kafein, kakao dan/atau cokelat; krim nugat dan kacang, pasta kacang dan cokelat.;

8.4. Bahwa bila dihubungkan dengan *company profile* perusahaan Penggugat yang dapat diakses melalui situs website: www.k-fee.com. dan bukti T-II dari Pemohon Kasasi akan terlihat bahwa Penggugat tidak mungkin memproduksi semua jenis barang dalam kelas 30 sebagaimana telah diajukan permohonannya tersebut di atas, karena secara jelas Penggugat telah menetapkan apa saja bidang usaha yang akan diproduksinya,



sebagaimana dikutip dibawah ini dari *website* tersebut di atas yang diterjemahkan secara bebas sebagai berikut:

Kfee Sistem GmbH memproduksi minuman, membuat mesin kapsul dan kapsul. Perusahaan ini menawarkan incapsule memanggang, menggiling, dan mengisi kopi. Produknya termasuk espresso, cappuccino, latte macchiato, teh, dan choco latte. Perusahaan ini juga menyediakan espresso, lungo, dan latte kaca dan porselen set; dispenser, dan coaster. Perusahaan ini memasarkan produknya di bawah *platform* Kfee Sistem. Perusahaan ini berbasis di Bergisch Gladbach, Jerman. Kfee Sistem GmbH beroperasi sebagai anak perusahaan dari Kruger + Co AG.

- 8.5. Bahwa adalah tidak adil bila Termohon Kasasi menghapus merek milik Pemohon Kasasi sedangkan saat ini Pemohon Kasasi telah menggunakan untuk kembang gula/permen, sesuatu yang tidak diproduksi sama sekali oleh Termohon Kasasi (*vide* bukti T-5);
- 8.6. Bahwa bukti P-3, dimana Termohon Kasasi telah menugaskan PT. Intergrity Indonesia untuk melakukan survey atas peredaran produk-produk dari Pemohon Kasasi adalah Pengugat sendiri dan hasil survey tersebut belum tentu valid dan masih perlu dipertanyakan, apakah hasil survey yang dibiayai oleh Termohon Kasasi akan bersifat independen atau sebaliknya menguntungkan Termohon Kasasi dan bersifat sepihak;
- 8.7. Bahwa keabsahan dan kebenaran hasil survey dimaksud masih harus dipertanyakan, apalagi yang dibiayai oleh Termohon Kasasi sendiri, dalam hal ini keberpihakan perusahaan survey dimaksud pastilah menguntungkan Termohon Kasasi dan untuk Pemohon Kasasi hal ini tidak dapat dijadikan patokan untuk menilai apakah produk Pemohon Kasasi dalam Kelas 30, ada beredar di Masyarakat Indonesia atau tidak;
- 8.8. Bahwa hasil survey pada perusahaan Pemohon Kasasi pastilah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa seizin Pemohon Kasasi dan pastilah karyawan Pemohon Kasasi yang diwawancarai juga bukan pihak yang berkompeten untuk memberikan keterangan yang valid dan dapat diakui kebenarannya;
- 8.9. Bahwa bukti P-3, yang disampaikan oleh Termohon Kasasi sebagai hasil survey ternyata dibuat tidak jelas dan banyak menyampaikan hal-hal yang tidak sebenarnya atau dikarang belaka, antara lain dapat dilihat di dalam hasil survey tersebut dilampirkan beberapa Surat Pernyataan yang dibuat hampir mirip dan tidak disertai meterai maupun tidak dilampiri fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari orang yang menanda-tanganinya;



- 8.10. Bahwa keberadaan PT. Integrity Indonesia (*vide* bukti P-3) apakah telah melakukan survey untuk semua jenis barang yang terdaftar dalam merek milik Pemohon Kasasi yakni : kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan, tepung gandum, roti, kue-kue, kembang gula, biskuit, es konsumsi, madu, air gula, ragi, bubuk pengembang roti/kue, garam, *mustard*, cuka, saos-saos (bumbu), rempah-rempah, es, kecap, tauco, terasi, petis, kerupuk, emping, panili bubuk, mie, sohim, bihun, kembang tahu, merica bubuk. Dan atau hanya melakukan survey atas sebagian jenis barang saja sesuai dengan kebutuhan Termohon Kasasi yang meliputi: kopi, teh, kakao, panili bubuk.
- 8.11. Bahwa apapun hasil survey dimaksud bila bersifat timggal dan tidak ada pembandingnya patut diragukan hasilnya lagipula pembiayaan dilakukan oleh Termohon Kasasi sendiri dan bukan bukti yang bersifat otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 165 HIR/Pasal 1868 KUHPerdara;
- 8.12. Bahwa perusahaan survey PT. Interguity Indonesia hanya melakukan survey di lima kota besar di Indonesia, yakni : Jakarta, Medan, Bandung, Semarang dan Surabaya, sedangkan peredaran produk Pemohon Kasasi dapat juga terjadi di luar kota tersebut, artinya kota-kota dimaksud tidak dapat dijadikan patokan bahwa produk Pemohon Kasasi tidak beredar di masyarakat;
- 8.13. Bahwa bukti-bukti Termohon Kasasi yang diberi tanda P-5, P-6 dan P-7, haruslah dikesampingkan karena bukti-bukti ini menjadi tidak bernilai karena ada bukti sebaliknya dari Pemohon Kasasi yakni bukti T-3, yang menegaskan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan Registrasi pada Kantor BPOM dan telah melakukan pembayaran untuk pendaftaran produk pada BPOM sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti T-4;
- 8.14. Bahwa bukti P-8, yang diajukan oleh Termohon Kasasi haruslah dikesampingkan karena terkait dengan Pengantar untuk bukti P-3, yang telah diuraikan di atas sebagai bukti yang cacat hukum;
- B. *Judex Facti* telah salah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian hu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
9. Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang cukup mempertimbangkan (*niet voeldoende gemotiveerd*) dalam putusannya, sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dalam tingkat kasasi (*Vide* Putusan MARI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 *juncto* Putusan MARI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 *juncto* Putusan MARI Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 *juncto* Putusan MARI Nomor



588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976). Bahwa alasan-alasan hukum pengajuan Gugatan Penghapusan pendaftaran merek "K-FEE" atas nama Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi telah ditolak oleh *Judex Facti* sesuai Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan selanjutnya *Judex Facti* memakai alasannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan telah salah memenuhi syarat-syarat untuk penghapusan suatu merek dagang berdasarkan Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Hal mana jelas terlihat bahwa alasan-alasan gugatan dari Termohon Kasasi bila dicermati dengan saksama akan terlihat adanya 1 (satu) alasan utama yaitu:

Merek "K-FEE" atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat Daftar Nomor 530380, tanggal 11 Maret 2002 dan perpanjangannya Daftar Nomor IDM000359820, tanggal 9 Juli 2012, untuk melindungi jenis barang dalam Kelas 30, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun (secara) berturut-turut dalam perdagangan Kelas Barang 30 (posita gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Nomor 11); Dari alasan tersebut di atas, ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cermat dan adil bukti-bukti pemakaian merek oleh Pemohon Kasasi terutama dalam Kelas 30, untuk jenis barang : kembang gula/permen (*vide* bukti T-5) dan bukti pendukung lainnya antara lain bukti T-I, T-2, T-3, T-4, dan bukti T-6 s.d T-II;

10. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Ketentuan pasal ini merupakan dasar dari kewajiban seorang Hakim untuk memberikan *motivering* yang cukup bagi putusannya. Dalam hal tidak adanya *motivering* ataupun dalam hal suatu *motivering* dianggap tidak memadai, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat kasasi;
11. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 Tahun 1974 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 1977, yang masih berlaku saat ini juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, dan menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan bawahan, apabila tidak ada suatu *motivering* yang cukup dalam suatu putusan Hakim, yang intinya berbunyi: "dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan- alasan itu kurang



jas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi";

12. Bahwa kewajiban seorang Hakim untuk memberikan *motivering* yang cukup bagi putusannya sesuai dengan pendapat Setiawan, S.H. dalam bukunya "Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata", terbitan Alumni, Bandung, cetakan 1/1992, hal 372, menjelaskan bahwa:

Adanya kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan suatu *motivering* terhadap putusan-putusannya memberikan jaminan akan adanya suatu "fair hearing".

Motivering suatu *vonnis* diperiukan agar supaya para pihak (dan pencari keadilan lainnya) dapat mengerti mengapa hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila hakim di dalam putusannya hanya menyatakan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat telah terbukti:

Motivering diperlukan agar hakim dalam pemeriksaan di tingkat yang lebih tinggi dapat meneliti serta menelusuri dan menilai apakah *konstatering* hakim pertama sejauh mengenai fakta-faktanya telah tepat dan benar dan apakah dengan demikian penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut sudah tepat dan benar pula. Oleh karenanya maka kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan dasar pertimbangan yang cukup bagi putusan-putusannya berhubungan erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan dengan sistem pemeriksaan dalam dua tingkatan: peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Bahkan Mahkamah Agung, di tingkat kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan (baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi) atas dasar pertimbangan bahwa putusan itu tidak diberikan pertimbangan yang cukup (*niet voldoende gemotiveerd*);

Bahwa pendapat tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. antara lain: Putusan MARI Nomor 384 K/Sip/1961, tanggal 4 Juli 1961 *juncto* Putusan MARI Nomor 698 K/Sip/1969, tanggal 18 Desember 1970 *juncto* Putusan MARI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 *juncto* Putusan MARI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 *juncto* Putusan MARI Nomor 072 K/Sip/1972, tanggal 10 Oktober 1972 *juncto* Putusan MARI Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 *juncto* Putusan MARI Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* berkenan melihat



lagi pertimbangan hukum dari *Judex Facti* yang nyata-nyata telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum atas Tawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan selanjutnya dengan mengadili sendiri membatalkan putusan *Judex Facti* ini;

13. Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ke 11, 1995, halaman 15, menyatakan:

"Suatu masalah yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti *a priori* menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dianggap sebagai suatu soal hukum atau yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan".

Berkaitan dengan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan:

- 13.1. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi di pengadilan tingkat pertama secara jelas dan tegas telah menunjukkan bahwa Merek "K-FEE" telah terdaftar dengan memenuhi ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 Undang Undang Merek, dan telah dipergunakan dalam perdagangan barang khususnya dalam kelas 30 untuk jenis barang kembang gula/permen, namun dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yang mendukung bahwa merek "K-FEE" telah dipergunakan dalam perdagangan barang khususnya dalam kelas 30 untuk jenis barang kembang gula/permen;

- 13.2. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dengan menambahkan alasan-alasan hukumnya sendiri yang tidak dimintakan oleh Termohon Kasasi khususnya dalam mempergunakan pasal 61 ayat (2) Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dimana Termohon Kasasi menggunakan Pasal 61 ayat (2) huruf a sedangkan *Judex Facti* memutuskan dengan menggunakan Pasal 61 ayat (2) huruf b;

- 13.3. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya telah melarang Hakim menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak dimintakan dalam



gugatan yang secara teori disebut *Ultra petitem partium*. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*Judex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur*), antara lain dalam Putusan-Putusan berikut ini:

- > Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 339 K/Sip/1969, tanggal 21 Februari 1970;
- > Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 372 K/Sip/1970, tanggal 01 September 1971;
- > Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 77 K/Sip/1973, tanggal 19 September 1973;
- > Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1001 K/Sip/1972, tanggal 17 Januari 1973;

14. Bahwa *Judex Facti* telah memutus perkara ini melebihi dari yang dituntut oleh Termohon Kasasi, dimana Termohon Kasasi menuntut bahwa Pemohon Kasasi telah tidak menggunakan merek "K-FEE" selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran dan sebaliknya *Judex Facti* memutuskan bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan mereknya untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* ini walaupun keliru akan tetapi disisi lain menegaskan bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan merek "K-FEE" dalam perdagangan barang, sehingga gugatan Termohon Kasasi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

15. Bahwa *Judex Facti* dalam membuat keputusannya ternyata tidak memahami jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat, dimana putusannya mengabaikan faktor pertimbangan hukum dan dasar hukum yang menjadi dasar putusan, sehingga putusan yang demikian dianggap tidak dipertimbangkan secara profesional atau "*Unprofessional Judgement*" dan pada akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi "*Ratio Decidendi*" (dasar alasan pertimbangan yang jelas). Bahwa menurut Yurisprudensi MARI, maka putusan seperti itu patut untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi. Adapun Yurisprudensi dimaksud dikutip sebagai berikut:

"Tiap penolakan atas suatu petitem disertai pertimbangan mengapa ditolaknya." (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 698 K/Sip/1969, tanggal 18 Desember 1970);

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, dari angka 1 sampai dengan angka 15, maka Mahkamah Agung sudah selayaknya



mengadili sendiri perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Yurisprudensi berikut ini:

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai pmerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya." (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 981 K/Sip/1972, tanggal 31-10-1974.)

Dan oleh karena pertimbangan hukum dari *Judex Facti* dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum/Undang Undang (Undang Undang Merek) dan Hukum Pembuktian maupun bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap MARI, maka sudah selayaknya Mahkamah Agung R.I. mengadili sendiri perkara ini baik dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun alasan-alasan lainnya yang ditentukan oleh Mahkamah Agung R.I., hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. seperti tersebut di bawah ini:

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970., yang berbunyi: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972, yang intinya berbunyi: "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*)....."
- c. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976 yang intinya berbunyi: "Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan";

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

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata merek milik Tergugat telah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut dalam perdagangan Kelas Barang 30 sejak tanggal pendaftaran sebagaimana maksud ketentuan Pasal 61 dan Pasal 63 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;



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

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. AGEL LANGGENG tersebut harus ditolak;

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

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

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. AGEL LANGGENG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 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, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa 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 27 dari 28 hal.Put.Nomor 1060 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------|----|-----------------------|
| 1. Meterai : | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi : | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| <u>Kasasi :</u> | Rp | <u>4.989.000,00 +</u> |
| Jumlah : | Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002