



**PUTUSAN**

Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

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

**SUFJAN**, bertempat tinggal di Jalan Paradise 11 Blok F.19/18, RT 011, RW 012, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mangiring Sihombing, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Letda Sujono Komplek Pamas I Nomor 70 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. **VERONIKA THALIB**, bertempat tinggal di Jalan Panca Warga III Nomor 43, RT/RW 008/005, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jati Negara, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta;

2. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kaveling 8-9, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

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 Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat pada tanggal 04 Maret 2013 mengajukan permohonan pendaftaran Merek untuk barang kelas 25 dengan Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo kepada Tergugat II dengan Nomor permohonan D002013009839, dengan tujuan untuk memperoleh Sertifikat Merek berikut pertindungan hukumnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Halaman 1 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Logo pada Etiket Merek yang diajukan Penggugat dalam permohonan pendaftaran merek tanggal 4 Maret 2013 untuk barang kelas 25 dengan Nomor Permohonan D002013009839 tersebut, terdapat atau tertera huruf Kanji atau tulisan aksara Suku Tionghoa, yang apabila tulisan Huruf Kanji tersebut dibaca oleh Suku Tionghoa dengan mengeluarkan suara, bacaannya dalam perkataan berbunyi Huat atau Hok yang artinya beruntung;

Bahwa permohonan pendaftaran Merek Hoki untuk barang kelas 25 yang diajukan Penggugat tersebut, telah ditolak pendaftarannya oleh Tergugat II dengan alasan karena Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo yang diajukan Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Hoki & Sheila + Logo milik pihak lain yang diajukan lebih dahulu dengan Nomor D002012005240 Dan Merek Hoki Nomor 557008 untuk barang dan/jasa dengan dasar hukum ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa Merek Hoki Nomor 557008 yang dijadikan Tergugat II sebagai dasar penolakan permohonan pendaftaran merek yang diajukan Penggugat pada tanggal 4 Maret 2013 untuk barang kelas 25 dengan Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo tersebut, adalah milik orang yang bernama Ng Tjong Ming dengan permohonan pendaftaran tanggal 1 Maret 1993 untuk barang kelas 25 dengan Merek Hoki dengan nomor permohonan 288683 tanggal 1 Maret 1993 dan Merek tersebut telah dicatat oleh Tergugat II di Daftar Umum Merek untuk masa perlindungan hukum seiama 10 (sepuluh) tahun, dan berakhir pada tanggal 1 Maret 2003;

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2003, orang yang bernama Ng Tjong Ming pemilik Merek Hoki untuk barang kelas 25 tersebut telah memperpanjang masa perlindungan hukumnya, dan perpanjangan perlindungan hukum terhadap Merek Hoki untuk barang kelas 25 tersebut, telah tercatat oleh Tergugat II di Daftar Umum Merek untuk masa perlindungan hukumnya seiama 10 (sepuluh) tahun, dan berakhir pada tanggal 1 Maret 2013;

Bahwa dengan demikian, permohonan pendaftaran merek tanggal 4 Maret 2013 yang diajukan Penggugat untuk barang kelas 25 dengan Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo tersebut, adalah setelah berakhirnya masa perlindungan hukum terhadap Merek Hoki Nomor 557008 milik Ng Tjong Ming, dan oleh karena itu, beralasan untuk dinyatakan bahwa permohonan pendaftaran Merek untuk barang kelas 25 dengan Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo yang diajukan Penggugat, diajukan dengan itikad baik;

Bahwa Merek Hoki & Sheila + Logo yang dijadikan Tergugat II sebagai dasar

*Halaman 2 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan penolakan permohonan pendaftaran Merek tanggal 4 Maret 2013 yang diajukan Penggugat untuk barang kelas 25 dengan Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo tersebut adalah milik Tergugat I berdasarkan permohonan pendaftaran Merek tanggal 6 Pebruari 2013 untuk barang kelas 25 dengan Nomor Permohonan D002012005240;

Bahwa dengan demikian, permohonan pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo untuk barang kelas 25 yang diajukan Tergugat I pada tanggal 6 Pebruari 2013, masih dalam masa perlindungan hukum terhadap Merek Hoki (tanpa Logo) Nomor 557008 milik Ng Tjong Ming untuk barang kelas 25, karena masa perlindungan hukum terhadap Merek Hoki (tanpa logo) untuk barang kelas 25 milik Ng Tjong Ming, berakhir tanggal 1 Maret 2013. Dengan kata lain, permohonan pendaftaran merek untuk barang kelas 25 dengan Merek Hoki & Sheila + Logo yang diajukan Tergugat I, adalah sebelum berakhirnya masa perlindungan hukum terhadap Merek Hoki (tanpa Logo) Nomor 557008 milik Ng Tjong Ming;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka beralasan untuk menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek tanggal 6 Pebruari 2013 untuk barang kelas 25 dengan Merek Hoki & Sheila + Logo tersebut, diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Merek Hoki & Sheila + Logo yang diajukan Tergugat I, tidak dapat didaftar;

Bahwa selain dari pada itu, Merek Hoki & Sheila + Logo tersebut didaftar Tergugat II pada tanggal 13 Met 2015 dengan Nomor Pendaftaran 477137. Surat Tergugat II tentang pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek Hoki + HRF Kanji dan Logo untuk barang kelas 25 yang diajukan Penggugat, adalah tanggal 17 Maret 2015. Dengan demikian, pada waktu Tergugat II memberitahukan penolakan permohonan pendaftaran merek Hoki + HRF Kanji dan Logo untuk barang kelas 25 yang diajukan Penggugat, Merek Hoki & Sheila + Logo untuk barang kelas 25 yang diajukan Tergugat I, belum memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa dalam Lingkaran Logo pada Etiket Merek Hoki & Sheila + Logo dalam permohonan pendaftaran merek tanggal 6 Pebruari 2013 untuk barang kelas 25 yang diajukan Tergugat I tersebut, terdapat Huruf Kanji atau aksara Suku Tionghoa, dimana apabila Huruf Kanji tersebut dibaca oleh Suku Tionghoa dengan mengeluarkan suara, bacaannya dalam perkataan berbunyi Huat atau Hok yang artinya beruntung;

Halaman 3 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/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

Bahwa penggunaan tulisan huruf Kanji (aksara Suku Tionghoa) yang dibaca dengan perkataan Hok atau Huat tersebut, sudah lazim dipergunakan atau dituliskan pada barang yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari suku Tionghoa di Indonesia karena dipercayai membawa keberuntungan, bahkan dapat dikatakan bahwa setiap orang suku Tionghoa dalam kehidupannya dipastikan akan menggunakan huruf Kanji seperti yang terdapat dalam Logo yang diajukan Tergugat I tersebut, diantaranya bahwa pada Hari Raya Imlek, huruf Kanji tersebut dituliskan pada kertas untuk ditempelkan di atas Pintu Depan Rumah Suku Tionghoa;

Juga pada amplop berwarna merah yang disebut dengan sebutan "angpao" yang bentuknya seperti amplop, yang dijadikan Suku Tionghoa sebagai amplop berisi uang untuk diberikan kepada seseorang pada Hari Raya Imlek, tertera tulisan atau huruf Kanji seperti huruf dan warna yang tercantum dalam Etiket Merek yang diajukan Tergugat I, juga pada Bantal untuk tidur, dan pada Kalender;

Bahwa dengan kata lain, penggunaan huruf Kanji atau tulisan aksara Suku Tionghoa seperti yang terdapat dalam lingkaran Logo pada Etiket Merek dalam permohonan Merek yang diajukan Tergugat I, sudah atau telah menjadi milik umum bagi Suku Tionghoa, yang artinya keberuntungan dan setiap orang suku Tionghoa dapat atau berhak untuk menggunakannya dalam kehidupannya. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka permohonan Merek Hoki & Sheila + Logo yang diajukan Tergugat I, harus ditolak Tergugat II;

Bahwa semasih berlakunya perlindungan hukum terhadap Merek Hoki milik Ng Tjong Ming dengan Nomor Pendaftaran 557008 tersebut (dimana masa berlakunya perlindungan hukum berakhir pada tanggal 1 Maret 2013), pada tanggal 5 November 2004 Tergugat II telah mendaftarkan Merek Hokisheila + Lukisan untuk barang kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran 20475 berdasarkan permohonan pendaftaran merek tanggal 12 Juni 2003 yang diajukan Tergugat I untuk barang kelas 25 dengan Etiket Merek HokiSheila + Lukisan dengan Nomor Permohonan D002003014807;

Bahwa oleh karena perlindungan hukum terhadap Merek Hoki milik Ng Tjong Ming dengan Nomor Pendaftaran 557008 tersebut berakhir pada tanggal 1 Maret 2013, dan huruf Hoki pada Merek Hokhisheila + Lukisan yang diajukan Tergugat I terdapat pada Merek Hoki milik Ng Tjong Ming, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka permohonan Merek Hokisheila + Lukisan

Halaman 4 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Tergugat I pada tanggal 12 Juni 2003, harus ditolak Tergugat II;  
Bahwa oleh karena perlindungan hukum terhadap Merek Hoki milik Ng Tjong Ming dengan Nomor Pendaftaran 557008 tersebut berakhir pada tanggal 1 Maret 2013, dan huruf Hoki pada Merek Hokhisheila + Lukisan yang diajukan Tergugat I terdapat pada Merek Hoki milik Ng Tjong Ming, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka permohonan Merek Hokisheila + Lukisan yang diajukan Tergugat I pada tanggal 12 Juni 2003, harus ditolak Tergugat II;  
Bahwa dalam lingkaran Logo pada Etiket Merek Hokisheila + Lukisan yang diajukan Penggugat untuk barang kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran 20475 berdasarkan permohonan pendaftaran Merek tanggal 12 Juni 2003 yang diajukan Tergugat I tersebut, tertera tulisan berupa Huruf Kanji atau aksara Suku Tionghoa seperti huruf Kanji yang tertera pada Etiket Merek Hoki & Sheila + Logo yang diajukan Tergugat I tersebut di atas, dimana penggunaan huruf Kanji atau tulisan aksara Suku Tionghoa seperti yang terdapat dalam lingkaran Logo pada Etiket Merek dalam permohonan Merek yang diajukan Tergugat I, sudah atau telah menjadi milik umum bagi Suku Tionghoa, yang artinya keberuntungan dan setiap orang suku Tionghoa dapat atau berhak untuk menggunakannya dalam kehidupannya;  
Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 5 huruf (c) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, maka permohonan Merek Hokisheila + Lukisan dengan Nomor Pendaftaran Nomor 20475 yang diajukan Tergugat I, harus ditolak Tergugat II;  
Bahwa selain dari pada itu, Tergugat I juga telah menggunakan Merek Hoki dengan Etiket Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo dengan Nomor Register 00020475 barang dagangan yang diperdagangkan Tergugat I untuk barang kelas 25 seperti Merek dan Etiket Merek yang diajukan Penggugat dalam permohonan pendaftaran merek tanggal 4 Maret 2013, pada hal Nomor Register 00020475 adalah Nomor Register untuk Merek Hokisheila + Lukisan. Dengan demikian, Tergugat I telah mempergunakan atau memakai Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar;  
Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka penghapusan pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo dengan Nomor Pendaftaran 477137 atas nama Tergugat I dan Merek Hokisheila + Lukisan dengan Nomor Pendaftaran 20475 atas nama Tergugat I dapat dilakukan;  
Bahwa pada tanggal 4 Maret 2013, Penggugat telah mengajukan permohonan

Halaman 5 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran merek Hoki + HRF Kanji dan Logo untuk merek barang kelas 25 kepada Tergugat II, dan gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, gugatan ini diajukan Penggugat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 dan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa berdasarkan hal-hal 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 Penggugat sebagai Pemohon pendaftaran yang beritikad baik atas Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo untuk barang kelas 25;
3. Menyatakan huruf Kanji atau tulisan aksara Suku Tionghoa seperti yang tercantum tertera dalam Lingkaran Logo pada Etiket Merek Hoki & Sheila + Logo yang diajukan Tergugat I yang telah didaftar Tergugat II dengan Nomor Pendaftaran 477137 dan yang tercantum atau tertera dalam Lukisan pada Etiket Merek Hokisheila + Lukisan yang diajukan Tergugat I yang telah didaftar Tergugat II dengan Nomor Pendaftaran 20475, telah menjadi milik umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf (c) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
4. Menyatakan Merek Hoki & Sheila + Logo yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran 477137 atas nama Tergugat I adalah berdasarkan permohonan pendaftaran merek yang diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik;
5. Menyatakan Merek Hokisheila + Lukisan yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran 20475 atas nama Tergugat I dan Merek Hoki & Sheila + Logo yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran 477137 atas nama Tergugat I merupakan merek yang tidak dapat didaftar;
6. Menyatakan Merek Hokisheila + Lukisan yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran 20475 atas nama Tergugat I dan Merek Hoki & Sheila + Logo yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran 477137 atas nama Tergugat I, batal demi hukum;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk mencoret dan menghapus Merek Hokishela + Lukisan yang terdaftar dengan nomor Pendaftaran 20475 atas nama Tergugat I dan Merek Hoki & Sheila + Logo yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran 477137 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum

Halaman 6 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Merek merupakan merek yang tidak dapat didaftar;

8. Menyatakan pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo dengan Nomor Pendaftaran 477137 atas nama Tergugat I dan Merek Hokisheila + Lukisan dengan Nomor Pendaftaran 20475 atas nama Tergugat I, dapat dihapuskan dari Daftar Umum Merek;
9. Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan penghapusan pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo dengan Nomor Pendaftaran 477137 atas nama Tergugat I dan Merek Hokisheila + Lukisan dengan Nomor Pendaftaran 20475 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Merek;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

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

Gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa):

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan 2 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, terhadap pihak-pihak yang berkeberatan terhadap terdaptarnya suatu merek didalam Daftar Umum Merek dengan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU 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 Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek Hokisheila + Lukisan atas nama Veronica Thalib dengan Nomor IDM 000020475 terdaftar tanggal 5 November 2004 kelas 25;
4. Bahwa gugatan Penggugat di ajukan pada tanggal 10 Juni 2016. Dengan demikian mengacu kepada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pengajuan gugatan penggugat adalah kadaluarsa/telah lewat waktu karena sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun

Halaman 7 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara hukum gugatan penggugat adalah patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.716.000,00 (tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 30 September 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26 K/Pdt.Sus-HKI/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/K/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 19 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi telah disampaikan kepada Tergugat I, II pada tanggal 7 dan 4 November 2016, namun Tergugat I, II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya 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/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

1. *Judex Facti* telah melanggar hukum dalam perkara ini, yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR atau Ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, karena *Judex Facti* tidak mengadili dan memberikan putusan terhadap bagian gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan Bagian gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Hokisheila +

Halaman 8 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Lukisan yang terdaftar pada tanggal 5 November 2004 atas nama Tergugat I (Veronica Thalib);

Bahwa gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, diajukan terhadap 2 (dua) Merek atas nama Tergugat I (Veronica Thalib), yaitu Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo yang terdaftar pada tanggal 19 Mei 2015 untuk barang kelas 25 atas nama Tergugat I (Veronica Thalib), dan terhadap Merek Hokisheila + Lukisan yang terdaftar pada tanggal 5 November 2004 untuk barang kelas 25 atas nama Tergugat I (*vide*, gugatan Penggugat halaman dua sampai dengan halaman tujuh);

Bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo yang terdaftar pada tanggal 19 Mei 2015 atas nama Tergugat I, dan terhadap Merek Hokisheila + Lukisan yang terdaftar pada tanggal 5 November 2004 atas nama Tergugat I yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan, gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6;

Bahwa salah satu alasan gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo yang terdaftar pada tanggal 19 Mei 2015 atas nama Tergugat I (Veronica Thalib) yang diajukan dalam perkara ini, adalah dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (*vide*, gugatan Penggugat halaman dua mulai dari alinea pertama sampai halaman tiga alinea keempat);

Bahwa dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan, Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal;

Bahwa Penggugat pada tanggal 4 Maret 2013 telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek kepada Tergugat II dengan Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo untuk barang kelas 25, Nomor permohonan D002013009839, dengan tujuan untuk memperoleh Sertifikat Merek berikut perlindungan hukumnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (*vide*, gugatan Penggugat, halaman dua *juncto* Bukti Surat P-2, Pengakuan Tergugat II dalam Jawaban Tergugat II pada halaman empat pada poin delapan, dan pengakuan Tergugat II dalam duplik



Tergugat II halaman duapada poin empat);

Bahwa dengan demikian, maka secara juridis formal Penggugat dalam perkara ini mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo yang terdaftar pada tanggal 19 Mei 2015 atas nama Tergugat I (Veronica Thalib) dan terhadap Merek Hokisheila + Lukisan yang terdaftar pada tanggal 5 November 2004 atas nama Tergugat I;

Bahwa Permohonan pendaftaran Merek Hoki+ HRF Kanji dan Logo untuk barang kelas 25 yang diajukan Penggugat pada tanggal 4 Maret 2013 kepada Tergugat II dengan Nomor permohonan D002013009839 sebagaimana tersebut di atas, telah ditolak Tergugat II (*vide*, Bukti Surat P-4, dan pengakuan Tergugat II dalam Duplik Tergugat II halaman dua poin empat);

Bahwa dalam Bukti Surat P-4 (yaitu Surat Tergugat II tanggal 10 November 2015 yang ditujukan kepada Penggugat tentang Pemberitahuan Penolakan) tersebut dinyatakan, bahwa Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo yang diajukan Penggugat tersebut, telah dilakukan Tergugat II dengan Suratnya pada tanggal 17 Maret 2015. Dengan kata lain, bahwa Tergugat II pada tanggal 17 Maret 2015 telah menolak Permohonan Pendaftaran Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo yang diajukan Penggugat;

Bahwa alasan yang dijadikan Tergugat II menolak Permohonan Pendaftaran Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo yang diajukan Penggugat, karena Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo yang dimohon Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Hoki & Sheila + Logo milik pihak lain yang diajukan lebih dahulu dengan Nomor D002013005240, dan Merek Hoki Nomor 557008 untuk barang dan/jasa dengan dasar hukum ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (*vide*, Bukti Surat P-4, pengakuan Tergugat II dalam Duplik Tergugat II halaman dua poin empat);

Bahwa Merek Hoki Nomor 557008 yang dijadikan Tergugat II menolak permohonan Pendaftaran Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo yang diajukan Penggugat pada tanggal 4 Maret 2013 tersebut, adalah Merek atas nama orang yang bernama Ng Tjong Ming untuk barang kelas 25, untuk masa perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun, dan berakhir pada tanggal 1 Maret 2003 (*vide*, Bukti Surat P-4, pengakuan Tergugat II dalam Duplik Tergugat II halaman pertama alinea terakhir);

*Halaman 10 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Merek Hoki untuk barang kelas 25 atas nama Ng Tjong Mingtersebut, telah diperpanjang masa perlindungan hukumnya selama 10 (sepuluh) tahun, dan oleh karena itu berakhir pada tanggal 1 Maret 2013(*vide*, Bukti Surat P-5, pengakuan Tergugat II dalam Duplik Tergugat II halaman pertama alinea terakhir sampai halaman dua);

Bahwa dengan demikian, Permohonan Pendaftaran Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo untuk barang kelas 25 yang diajukan Penggugat padatanggal 4 Maret 2013, diajukan Penggugat setelah berakhirnya masa perlindungan hukum terhadap Merek Hoki Nomor 557008 atas nama Ng Tjong Ming, sehingga dapat dinyatakan bahwa Permohonan pendaftaran Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo untuk barang kelas 25 yang diajukan Penggugat dengan itikad baik;

Bahwa Merek Hoki & Sheila + Logo yang juga dijadikan Tergugat II sebagai alasan menolak Permohonan Pendaftaran Merek HOKI + HRF Kanji dan Logo yang diajukan Penggugat, adalah atas nama orang yang bernama Veronica Thalib (Tergugat I) atas permohonan Tergugat I pada tanggal 6 Pebruari 2013 dengan Nomor Permohonan D002013005240 (*vide*, Bukti Surat P-4 *juncto* Bukti Surat P-7 serta pengakuan Tergugat II dalam Duplik Tergugat II halaman pertama poin kedua);

Bahwa dengan fakta hukum dalam Bukti Surat P-7, dan Pengakuan Tergugat II Dalam Duplik Tergugat II pada halaman pertama poin 2, dihubungkan dengan fakta hukum dalam Bukti Surat P-5, dan pengakuan Tergugat II dalam Du-plik Tergugat II halaman pertama alinea terakhir sampai halaman dua, masa perlindungan hukum terhadap Merek Hoki atas nama Ng Tjong Ming untuk barang kelas 25, berakhir pada tanggal 1 Maret 2013;

Bahwa oleh karena masa perlindungan hukum terhadap Merek Hoki atas nama Ng Tjong Ming berakhir pada tanggal 1 Maret 2013, dan Permohonan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo diajukan Tergugat I adalah pada tanggal 6 Pebruari 2013, maka dengan demikian Permohonan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo untuk barang kelas 25, diajukan Tergugat I sebelum berakhirnya masa perlindungan hukum terhadap Merek Hoki Nomor 557008 atas nama Ng Tjong Ming;

Bahwa dengan kata lain, Permohonan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo untuk barang kelas 25 yang diajukan Tergugat I pada tanggal 6 Pebruari 2013 tersebut, Merek Hoki untuk barang kelas 25 atas nama Ng Tjong Ming masih dalam masa perlindungan hukum;

*Halaman 11 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Permohonan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo yang diajukan Tergugat I sebelum berakhirnya masa perlindungan hukum terhadap Merek Hokiatas nama Ng Tjongming, dan Permohonan Pendaftaran Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo yang diajukan Penggugat adalah setelah berakhirnya masa perlindungan hukum terhadap Merek HOKI atas nama Ng Tjong Ming, akan tetapi Tergugat II pada tanggal 17 Maret 2015 telah menolak Permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat (*vide*, Bukti Surat P-4), dan mengabulkan serta mendaftarkan Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I pada tanggal 19 Mei 2015;

Bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas, pada waktu Tergugat II menolak permohonan pendaftaran Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo yang diajukan Penggugat, Merek Hoki & Sheila + Logo yang dimohon Tergugat I belum didaftar Tergugat II, dan oleh karena itu belum memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena perlindungan terhadap suatu Merek setelah Merek yang bersangkutan telah didaftar;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, beralasan untuk menyatakan bahwa permohonan dan pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I (Veronica Thalib), didasarkan pada itikad tidak baik dari Tergugat II dan Tergugat I;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan, Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;

Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan: Pemohon yang beritikad baik adalah Pe-mohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa hingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu, sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut;

*Halaman 12 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/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)



Bahwa berkaitan dengan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat dalam perkara ini dengan alasan tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan, gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek;

Bahwa Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I, terdaftar atau didaftar Tergugat II pada tanggal 19 Mei 2015 (*vide*, Bukti Surat P-7 dan pengakuan Tergugat II dalam Jawaban Tergugat II halaman tiga poin tiga serta pengakuan Tergugat II dalam Duplik Tergugat II halaman pertama poin dua);

Bahwa gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I, diajukan pada tanggal 10 Juni 2016;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, dengan demikian gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat terhadap Merek Hoki & Sheila yang terdaftar pada tanggal 19 Mei 2015 atas nama Tergugat I, belum melampaui jangka waktu daluwarsa yang disebut dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa akan tetapi, terhadap Gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dengan alasan sebagaimana sebagaimana tersebut di atas, tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam perkara ini. Dengan kata lain, *Judex Facti* dalam perkara ini tidak mengadili dan tidak memberikan putusan terhadap gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dengan alasan yang diajukan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini hanya mengadili atau memberikan putusan terhadap Gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Lukisan yang terdaftar pada tanggal 5 November 2004 atas nama Tergugat I (*vide*, Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 September 2016 mulai dari halaman dua puluh alinea kedua, sampai dengan halaman dua puluh dua alinea ketiga);

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak mengadili dan tidak memberikan putusan terhadap Bagian gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dengan

Halaman 13 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagaimana tersebut di atas, *Judex Facti* dalam perkara ini telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR atau ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBG, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 September 2016, beralasan menurut hukum dibatalkan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat kasasi;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 disebutkan, bahwa menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak, merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Pasal 178 HIR (R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi. Penerbit Sinar Grafika 2015, halaman 134);

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 disebutkan bahwa alasan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak, hanya dengan pernyataan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, adalah tidak cukup, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadilinya sendiri (R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Prak-tis HIR, RBg dan Yurisprudensi. Penerbit Sinar Grafika 2015, halaman 134);

2. *Judex Facti* telah melanggar hukum dalam perkara ini, yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR atau Ketentuan Pasal 189 RBg, karena *Judex Facti* Tidak Mengadili dan Memberikan Putusan terhadap Bagian gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo yang terdaftar pada tanggal 19 Mei 2015 atas nama Tergugat I berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. *Judex Facti* hanya memberikan putusan terhadap Bagian gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Hokisheila + Lukisan yang terdaftar pada tanggal 5 November 2004 atas nama Tergugat I (Veronica Thalib);

Bahwa dalam gugatan Penggugat dinyatakan, dalam Lingkaran Logo Etiket Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I (Veronica Thalib), terdapat Huruf Kanji atau aksara Suku Tionghoa, dimana apabila Huruf Kanji tersebut dibaca oleh Suku Tionghoa dengan mengeluarkan suara, bacaannya dalam perkataan berbunyi Huat atau Hok yang artinya beruntung (*vide*, gugatan Penggugat halaman tiga alinea terakhir);

Halaman 14 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Bahwa penggunaan tulisan huruf Kanji (aksara Suku Tionghoa) seperti yang tertera pada Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I, sudah lazim dipergunakan atau dituliskan pada barang yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari suku Tionghoa di Indonesia karena dipercayai membawa keberuntungan, bahkan dapat dikatakan bahwa setiap orang suku Tionghoa dalam kehidupannya dipastikan akan menggunakan huruf Kanji seperti yang terdapat dalam Logo yang diajukan Tergugat I tersebut, diantaranya bahwa pada Hari Raya Imlek, huruf Kanji tersebut dituliskan pada kertas untuk ditempelkan di atas Pintu Depan Rumah Suku Tionghoa. Juga pada amplop berwarna merah yang disebut dengan sebutan "angpao" yang bentuknya seperti amplop, yang dijadikan Suku Tionghoa sebagai amplop berisi uang untuk diberikan kepada seseorang pada Hari Raya Imlek, tertera Tulisan atau Huruf kanji seperti huruf dan warna yang tercantum dalam Etiket Merek yang diajukan Tergugat I, juga pada Bantal untuk tidur, dan pada Kalender (*vide*, gugatan Penggugat halaman empat alinea pertama);

Bahwa dengan kata lain, penggunaan huruf Kanji atau tulisan aksara Suku Tionghoa seperti yang terdapat dalam lingkaran Logo Etiket Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I (Veronica Thalib), sudah atau telah menjadi milik umum bagi Suku Tionghoa, yang artinya keberuntungan, dan setiap orang suku Tionghoa dapat atau berhak untuk menggunakannya dalam kehidupannya (*vide*, Bukti Surat P-8, Bukti Surat P-9, Bukti Surat P-10, Bukti Surat P-11, Bukti Surat P-12, Bukti Surat P-13, Bukti Surat P-14, Bukti Surat P-15, Bukti Surat P-16, Bukti Surat P-17, Bukti Surat P-21, dan Bukti Surat P-22 serta Bukti Surat P-23);

Bahwa Bukti Surat P-8, Bukti Surat P-9, Bukti Surat P-10, Bukti Surat P-11, Bukti Surat P-12, Bukti Surat P-13, Bukti Surat P-14, Bukti Surat P-15, Bukti Surat P-16, Bukti Surat P-17, Bukti Surat P-21, dan Bukti Surat P-22 serta Bukti Surat P-23, merupakan alat bukti yang sah (*vide*, ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Bahwa oleh karena penggunaan huruf Kanji atau tulisan aksara Suku Tionghoa seperti yang tertera pada Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I tersebut, adalah milik umum bagi Suku Tionghoa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Merek Hoki & Sheila + Logo yang diajukan Tergugat I (Veronica Thalib), merupakan Merek yang tidak dapat didaftar;

*Halaman 15 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I adalah suku warga Tionghoa, yang telah mengetahui bahwa penggunaan huruf Kanji atau tulisan aksara Suku Tionghoa seperti yang tertera pada Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I tersebut, milik umum bagi Suku Tionghoa;

Bahwa oleh karena Huruf Kanji atau tulisan aksara Suku Tionghoa yang tertera pada Merek Hoki & Sheila + Logo yang terdaftar pada tanggal 19 Mei 2015 atas nama Tergugat I tersebut, telah diketahui Tergugat I adalah milik umum, akan tetapi juga dimohonkan oleh Tergugat I, maka permohonan pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I, didasarkan pada itikad tidak baik;

Bahwa oleh karena huruf Kanji pada Etiket Merek Hoki & Sheila atas nama Tergugat I adalah milik umum bagi seluruh warga Suku Tionghoa, dimana pendaftaran milik umum sebagai Merek melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka pelarangan penggunaan huruf Kanji tersebut dengan alasan karena telah didaftar sebagai Merek yang dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merupakan pelanggaran terhadap hak budaya warga Suku Tionghoa, dan pembenaran terhadap pelarangan tersebut, merupakan pelanggaran terhadap fungsi hukum yaitu ketertiban umum, dan bertentangan dengan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan;

Bahwa berkaitan dengan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat dalam perkara ini dengan alasan tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan, gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek;

Bahwa Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I, terdaftar atau didaftar Tergugat II pada tanggal 19 Mei 2015 (*vide*, Bukti Surat P-7 dan pengakuan Tergugat II dalam Jawaban Tergugat II halaman tiga poin tiga serta pengakuan Tergugat II dalam Duplik Tergugat II halaman pertama poin dua);

Bahwa gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I, diajukan pada tanggal 10 Juni 2016;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, dengan demikian gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat terhadap Merek

*Halaman 16 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/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

Hoki & Sheila yang terdaftar pada tanggal 19 Mei 2015 atas nama Tergugat I, belum melampaui jangka waktu daluwarsa yang disebut dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undangf-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; Bahwa akan tetapi, terhadap Gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dengan alasan sebagaimana sebagaimana tersebut di atas, tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam perkara ini. Dengan kata lain, *Judex Facti* dalam perkara ini tidak mengadili dan tidak memberikan putusan terhadap gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila atas nama Tergugat I dengan alasan yang diajukan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas; Bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini hanya mengadili atau memberikan putusan terhadap Gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo yang terdaftar pada tanggal 5 November 2004 atas nama Tergugat I (*vide*, Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 September 2016 mulai dari halaman dua puluh alinea kedua, sampai dengan halaman dua puluh dua alinea ketiga); Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak mengadili dan tidak memberikan putusan terhadap Bagian gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, *Judex Facti* dalam perkara ini telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR atau ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBG, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 September 2016, beralasan menurut hukum dibatalkan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat kasasi; Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 disebutkan, bahwa menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak, merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Pasal 178 HIR (R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBG dan Yurisprudensi. Penerbit Sinar Grafika 2015, halaman 134); Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 disebutkan bahwa alasan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak, hanya dengan pernyataan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya,

Halaman 17 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017



adalah tidak cukup, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadilinya sendiri (R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi. Penerbit Sinar Grafika 2015, halaman 134);

3. *Judex Facti* telah melanggar hukum dalam perkara ini (yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR atau Ketentuan Pasal 189 RBg), karena *Judex Facti* tidak mengadili dan tidak memberikan putusan terhadap bagian gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) *juncto* Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dan Perlakuan Diskriminasi yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Nilai Pancasila dan UUD 1945;

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini, Penggugat juga mempersoalkan huruf Hoki yang tertera pada Merek Hoki & Sheila+ Logo yang terdaftar pada tanggal 19 Mei 2015 atas nama Tergugat I (*vide*, gugatan Penggugat halaman tiga sampai alinea kedua halaman empat);

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini disebutkan, bahwa huruf Hoki yang tertera pada Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I, adalah huruf yang sama persis dengan huruf yang terdapat pada Merek Hoki atas nama Ng Tjong Ming (*vide*, gugatan Penggugat halaman tiga sampai alinea kedua halaman empat);

Bahwa perkataan Hoki yang terdapat pada Merek Hoki atas nama Ng Tjong Ming tersebut, telah dijadikan Tergugat II sebagai alasan untuk menolak Permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat (*vide*, Bukti Surat P-4);

Bahwa dalam perspektif azas non diskriminasi, perkataan Hoki yang terdapat pada Merek Hoki atas nama Ng Tjong Ming tersebut seharusnya juga berlaku berlaku sebagai alasan untuk menolak Permohonan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I (Veronica Thalib), akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Tergugat II terhadap Permohonan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo yang diajukan Tergugat I. Dengan demikian, perbuatan Tergugat II merupakan perlakuan diskriminasi terhadap Penggugat;

Bahwa perlakuan diskriminasi, adalah bertentangan dengan Nilai Pancasila dan Ketentuan Pasal 27 UUD 1945, yaitu bertentangan Tujuan Hukum,

Halaman 18 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017



yaitu Kea-dilan dan Ketertiban Umum. Oleh karena itu, Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I, merupakan Merek yang tidak dapat didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa berkaitan dengan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat dalam perkara ini dengan alasan tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan, gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek;

Bahwa Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I, terdaftar atau didaftar Tergugat II pada tanggal 19 Mei 2015 (*vide*, Bukti Surat P-7 dan pengakuan Tergugat II dalam Jawaban Tergugat II halaman tiga poin tiga serta pengakuan Tergugat II dalam Duplik Tergugat II halaman pertama poin dua);

Bahwa gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I, diajukan pada tanggal 10 Juni 2016;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, dengan demikian gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo yang terdaftar pada tanggal 19 Mei 2015 atas nama Tergugat I, belum melampaui jangka waktu daluwarsa yang disebut dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa akan tetapi, terhadap gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam perkara ini. Dengan kata lain, *Judex Facti* dalam perkara ini tidak mengadili dan tidak memberikan putusan terhadap gugatan pembatalan pendaftaran Merek Hoki & Sheila atas nama Tergugat I dengan alasan yang diajukan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini hanya mengadili atau memberikan putusan terhadap gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo yang terdaftar pada tanggal 5 November 2004 atas nama Tergugat I (*vide*, Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 September 2016 mulai dari halaman dua puluh alinea kedua,

*Halaman 19 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017*



sampai dengan halaman dua puluh dua alinea ketiga);

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak mengadili dan tidak memberikan putusan terhadap Bagian gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, *Judex Facti* dalam perkara ini telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR atau ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBG, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 September 2016, beralasan menurut hukum dibatalkan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat kasasi;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 disebutkan, bahwa menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak, merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Pasal 178 HIR (R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBG dan Yurisprudensi. Penerbit Sinar Grafika 2015, halaman 134);

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 disebutkan bahwa alasan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak, hanya dengan pernyataan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, adalah tidak cukup, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadilinya sendiri (R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Prak-tis HIR, RBG dan Yurisprudensi. Penerbit Sinar Grafika 2015, halaman 134);

4. *Judex Facti* telah melanggar hukum dalam perkara ini, yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR atau Ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBG, karena *Judex Facti* tidak mengadili dan memberikan putusan terhadap bagian gugatan Penggugat tentang Penghapusan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan terhadap Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I;

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini, gugatan yang diajukan Penggugat bukan hanya tentang Pembatalan Pendaftaran terhadap 2 (dua) Merek atas nama Tergugat I (Veronica Thalib), akan tetapi juga Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I (Veronica Thalib), dan terhadap Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I (*vide*, gugatan Penggugat

Halaman 20 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017



halaman lima alinea ketiga dan alinea keempat *juncto* Halaman enam poin tujuh dan poin sembilan bagian *petitum*);

Bahwa gugatan Penggugat tentang Penghapusan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, diajukan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut, alasan yang dapat diajukan oleh pihak ketiga sebagai alasan gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek, adalah alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf (a dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa alasan gugatan yang diajukan Penggugat tentang Penghapusan Pendaftaran Merek terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan terhadap Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, adalah dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa dalam kaitannya dengan hal tersenbut di atas, dalam Gugatan Penggugat tentang Penghapusan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I disebutkan, Tergugat I juga telah menggunakan Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo dengan Nomor Register 00020475 untuk barang kelas 25 seperti Merek dan Etiket Merek yang diajukan Penggugat dalam Permohonan Pendaftaran Merek tanggal 4 Maret 2013, pada hal Nomor Register 00020475 adalah Nomor Register untuk Merek Hokisheila + Lukisan. Dengan demikian, Tergugat I telah memper-gunakan Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar (*vide*, gugatan Penggugat halaman lima alinea ketiga);

Bahwa untuk membuktikan Tergugat I menggunakan Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo dengan Nomor Register 00020475 untuk barang kelas 25 seperti Merek dan Etiket Merek yang diajukan Penggugat dalam Permohonan Pendaftaran Merek tanggal 4 Maret 2013, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat P-20;

Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, tidak mengatur tentang jangka waktu pengajuan gugatan tentang Penghapusan Pendaftaran Merek. Dengan demikian, oleh karena gugatan Penggugat tidak hanya tentang Pembatalan Pendaftaran Merek terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan Merek Hokisheila + Lukisan atas

*Halaman 21 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat I, tetapi juga mengenai gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, maka gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, tidak lewat waktu atau belum daluwarsa;

Bahwa akan tetapi, terhadap gugatan Penggugat tentang Penghapusan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam perkara ini. Dengan kata lain, *Judex Facti* dalam perkara ini tidak mengadili dan tidak memberikan putusan terhadap gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila atas nama Tergugat I dan Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I;

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini hanya mengadili atau memberikan putusan terhadap gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Hokisheila + Lukisan yang terdaftar pada tanggal 5 November 2004 atas nama Tergugat I (*vide*, Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.37/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 September 2016 mulai dari halaman dua puluh alinea kedua, sampai dengan halaman dua puluh dua alinea ketiga);

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak mengadili dan tidak memberikan putusan terhadap Bagian gugatan Penggugat tentang Penghapusan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, *Judex Facti* dalam perkara ini telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR atau ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBG, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.37/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 September 2016, beralasan menurut hukum dibatalkan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat kasasi;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 disebutkan, bahwa menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak, merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Pasal 178 HIR (R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBG dan Yurisprudensi. Penerbit Sinar Grafika 2015, halaman 134);

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 disebutkan bahwa alasan Pengadilan

Halaman 22 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak, hanya dengan pernyataan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, adalah tidak cukup, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadilinya sendiri (R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi. Penerbit Sinar Grafika 2015, halaman 134);

5. *Judex Facti* Salah Menerapkan hukum dalam perkara ini, karena telah menyatakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, pada hal salah satu alasan gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek terhadap Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Terguga I dan Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I, diajukan Penggugat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang tidak terpisahkan dengan aspek ketertiban umum;

Bahwa gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, diajukan terhadap 2 (dua) Merek atas nama Tergugat I (Veronica Thalib), yaitu Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo yang terdaftar pada tanggal 19 Mei 2015 untuk barang kelas 25 atas nama Tergugat I (Veronica Thalib), dan terhadap Merek Hokisheila + Lukisan yang terdaftar pada tanggal 5 November 2004 untuk barang kelas 25 atas nama Tergugat I I (*vide*, gugatan Penggugat halaman dua sampai dengan halaman tujuh);

Bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo yang terdaftar pada tanggal 19 Mei 2015 atas nama Tergugat I, dan terhadap Merek Hokisheila + Lukisan yang terdaftar pada tanggal 5 November 2004 atas nama Tergugat I yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan, gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dapat diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6;

Bahwa salah satu alasan gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I atas nama Tergugat I, diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (*vide*,

*Halaman 23 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017*



gugatan Penggugat halaman tiga alinea terakhir sampai dengan halaman empat alinea kedua);

Bahwa dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan, Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal;

Bahwa Penggugat pada tanggal 4 Maret 2013 telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek kepada Tergugat II dengan Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo untuk barang kelas 25, Nomor permohonan D002013009839, dengan tujuan untuk memperoleh Sertifikat Merek berikut perlindungan hu-kumnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (*vide*, gugatan Penggugat, halaman dua *juncto* Bukti Surat P-2, Pengakuan Tergugat II dalam Jawaban Tergugat II pada halaman empat pada poin delapan, dan Pengakuan Tergugat II dalam duplik Tergugat II halaman dua pada poin empat);

Bahwa dengan demikian, maka secara juridis formal Penggugat dalam perkara ini mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo yang terdaftar pada tanggal 19 Mei 2015 atas nama Tergugat I (Veronica Thalib) dan terhadap Merek Hokisheila + Lukisan yang terdaftar pada tanggal 5 November 2004 atas nama Tergugat I;

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini dinyatakan, bahwa dalam Logo Etiket Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan dalam Logo Etiket Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, tertera Huruf Kanji atau aksara Suku Tionghoa, dimana apabila Huruf Kanji tersebut dibaca oleh Suku Tionghoa dengan mengeluarkan suara, bacaannya dalam perkataan berbunyi Huat atau Hok yang artinya beruntung (*vide*, gugatan Penggugat halaman tiga alinea terakhir sampai dengan halaman empat alinea kedua, dan halaman tujuh alinea pertama dan alinea kedua);

Bahwa penggunaan tulisan huruf Kanji (aksara Suku Tionghoa) seperti yang tertera pada Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan yang tertera pada Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, sudah lazim dipergunakan atau dituliskan pada barang yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari suku Tionghoa di Indo-nesia karena dipercayai membawa keberuntungan, bahkan dapat dikatakan bahwa setiap orang suku Tionghoa dalam kehidupannya dipastikan akan menggunakan huruf

Halaman 24 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Kanji seperti yang terdapat dalam Logo yang diajukan Tergugat I tersebut, diantaranya bahwa pada Hari Raya Imlek, huruf Kanji tersebut dituliskan pada kertas untuk ditempelkan di atas Pintu Depan Rumah Suku Tionghoa. Juga pada amplop berwarna merah yang disebut dengan sebutan “angpao” yang bentuknya seperti amplop, yang dijadikan Suku Tionghoa sebagai amplop berisi uang untuk diberikan kepada seseorang pada Hari Raya Imlek, tertera Tulisan atau Huruf kanji seperti huruf dan warna yang tercantum dalam Etiket Merek yang diajukan Tergugat I, juga pada Bantal untuk tidur, dan pada Kalender (*vide*, gugatan Penggugat halaman tiga alinea terakhir sampai halaman empat alinea pertama dan alinea kedua, dan halaman lima alinea pertama dan kedua);

Bahwa dengan kata lain, penggunaan huruf Kanji atau tulisan aksara Suku Tionghoa seperti yang tertera pada Logo Etiket Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan yang tertera pada Logo Etiket Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, telah menjadi milik umum bagi Suku Tionghoa, yang artinya keberuntungan, dan setiap orang suku Tionghoa dapat atau berhak untuk menggunakannya dalam kehidupannya (*vide*, Bukti Surat P-8, Bukti Surat P-9, Bukti Surat P-10, Bukti Surat P-11, Bukti Surat P-12, Bukti Surat P-13, Bukti Surat P-14, Bukti Surat P-15, Bukti Surat P-16, Bukti Surat P-17, Bukti Surat P-21, dan Bukti Surat P-22 serta Bukti Surat P-23);

Bahwa Bukti Surat P-8, Bukti Surat P-9, Bukti Surat P-10, Bukti Surat P-11, Bukti Surat P-12, Bukti Surat P-13, Bukti Surat P-14, Bukti Surat P-15, Bukti Surat P-16, Bukti Surat P-17, Bukti Surat P-21, dan Bukti Surat P-22 serta Bukti Surat P-23, merupakan alat bukti yang sah (*vide*, ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Bahwa oleh karena penggunaan huruf Kanji atau tulisan aksara Suku Tionghoa seperti yang tertera pada Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan yang tertera pada Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I tersebut, adalah milik umum bagi Suku Tionghoa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, merupakan Merek yang tidak dapat didaftar;

Bahwa Tergugat I adalah suku warga Tionghoa, yang telah mengetahui bahwa penggunaan huruf Kanji atau tulisan aksara Suku Tionghoa seperti

Halaman 25 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017



yang tertera pada Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan yang tertera pada Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I tersebut, adalah milik umum bagi Suku Tionghoa;

Bahwa oleh karena Huruf Kanji atau tulisan aksara Suku Tionghoa yang tertera pada Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan yang tertera pada Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, telah diketahui Tergugat I adalah milik umum, akan tetapi juga dimohonkan oleh Tergugat I, maka pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan pendaftaran Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, elah didasarkan pada itikad tidak baik;

Bahwa oleh karena huruf Kanji pada Etiket Merek Hoki & Sheila atas nama Tergugat I adalah milik umum bagi seluruh warga Suku Tionghoa, dimana pendaftaran milik umum sebagai Merek melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka pelarangan penggunaan huruf Kanji tersebut dengan alasan karena telah didaftar sebagai Merek yang dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merupakan pelanggaran terhadap hak budaya warga Suku Tionghoa, dan pembenaran terhadap pelarangan tersebut, merupakan pelanggaran terhadap fungsi hukum yaitu ketertiban umum, dan bertentangan dengan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, salah satu alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini tentang Pembatalan Pendaftaran Merek terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan terhadap Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, adalah dengan alasan bahwa pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I bertentangan dengan ketertiban umum;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan, gugatan Pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu, apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan, 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 yang bertentangan dengan ketertiban

*Halaman 26 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017*



umum adalah adanya itikad tidak baik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, baik berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan terhadap Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, belum lewat waktu atau belum daluwarsa; Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini, *Judex Facti* telah menyatakan bahwa gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, telah lewat waktu atau telah daluwarsa yang didasarkan pada alasan pertimbangan pada keberadaan terdaftarnya Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, tanpa memberikan pertimbangan terhadap keberadaannya terdaftarnya Merek Hoki & Sheila + Logo beserta alasan-alasan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini (*vide*, Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 September 2016 mulai dari halaman dua puluh alinea kedua, sampai dengan halaman dua puluh dua alinea ketiga); Bahwa dengan alasan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas sebagai dasar kesimpulan *Judex Facti* untuk menyatakan bahwa gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah lewat waktu atau telah daluwarsa, *Judex Facti* dalam perkara ini telah salah menerapkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa dengan alasan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, yang dijadikan sebagai dasar kesimpulan *Judex Facti* untuk menyatakan bahwa gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah lewat waktu atau telah daluwarsa, sehingga *Judex Facti* memberikan Amar Putusan yang berbunyi "Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima", Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini juga termasuk kategori sebagai Putusan yang didasarkan pada alasan pertimbangan yang tidak cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*);

Bahwa oleh karena *Judex Facti* salah Menerapkan Hukum dalam perkara ini yaitu salah menerapkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dalam perkara ini, dan Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 27 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat tanggal 30 September 2016 Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.) termasuk Putusan yang didasarkan pada alasan pertimbangan yang tidak cukup, maka Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2016 Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., beralasan menurut hukum dibatalkan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat kasasi;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 disebutkan, bahwa menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak, merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Pasal 178 HIR (R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi. Penerbit Sinar Grafika 2015, halaman 134);

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 disebutkan bahwa alasan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak, hanya dengan pernyataan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, adalah tidak cukup, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadilinya sendiri (R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi. Penerbit Sinar Grafika 2015, halaman 134);

6. *Judex Facti* Telah Melanggar Hukum Dalam Perkara ini (Melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), karena amar putusan *Judex Facti* yang diberikan dalam perkara ini telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tidak tepat;

Bahwa gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, diajukan terhadap 2 (dua) Merek atas nama Tergugat I (Veronica Thalib), yaitu Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo yang terdaftar pada tanggal 19 Mei 2015 untuk barang kelas 25 atas nama Tergugat I (Veronica Thalib), dan terhadap Merek Hokisheila + Lukisan yang terdaftar pada tanggal 5 November 2004 untuk barang kelas 25 atas nama Tergugat I (*vide*, gugatan Penggugat halaman dua sampai dengan halaman tujuh);

Bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo yang terdaftar pada tanggal 19 Mei 2015 atas nama Tergugat I, dan terhadap Merek Hokisheila + Lukisan

Halaman 28 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/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

yang terdaftar pada tanggal 5 November 2004 atas nama Tergugat I yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek/dise-butkan, gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dapat diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6;

Bahwa salah satu alasan gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I atas nama Tergugat I, diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (*vide*, gugatan Penggugat halaman tiga alinea terakhir sampai dengan halaman empat alinea kedua);

Bahwa dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan, Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal;

Bahwa Penggugat pada tanggal 4 Maret 2013 telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek kepada Tergugat II dengan Merek Hoki + HRF Kanji dan Logo untuk barang kelas 25, Nomor permohonan D002013009839, dengan tujuan untuk memperoleh Sertifikat Merek berikut perlindungan hu-kumnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (*vide*, gugatan Penggugat, halaman dua *juncto* Bukti Surat P-2, Pengakuan Tergugat II dalam Jawaban Tergugat II pada halaman empat pada poin delapan, dan Pengakuan Tergugat II Dalam Duplik Tergugat II halaman dua pada poin empat);

Bahwa dengan demikian, maka secara juridis formal Penggugat dalam perkara ini mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo yang terdaftar pada tanggal 19 Mei 2015 atas nama Tergugat I (Veronica Thalib) dan terhadap Merek Hokisheila + Lukisan yang terdaftar pada tanggal 5 November 2004 atas nama Tergugat I;

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini dinyatakan, bahwa dalam Logo Etiket Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan dalam Logo Etiket Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, tertera Huruf Kanji atau aksara Suku Tionghoa, dimana apabila Huruf Kanji tersebut dibaca oleh Suku Tionghoa dengan mengeluarkan suara, bacaannya dalam perkataan berbunyi Huat atau Hok

Halaman 29 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/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)



yang artinya beruntung (*vide*, gugatan Penggugat halaman tiga alinea terakhir sampai dengan halaman empat alinea kedua, dan halaman tujuh alinea pertama dan alinea kedua);

Bahwa penggunaan tulisan huruf Kanji (aksara Suku Tionghoa) seperti yang tertera pada Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan yang tertera pada Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, sudah lazim dipergunakan atau dituliskan pada barang yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari suku Tionghoa di Indonesia karena dipercayai membawa keberuntungan, bahkan dapat dikatakan bahwa setiap orang suku Tionghoa dalam kehidupannya dipastikan akan menggunakan huruf Kanji seperti yang terdapat dalam Logo yang diajukan Tergugat I tersebut, diantaranya bahwa pada Hari Raya Imlek, huruf Kanji tersebut dituliskan pada kertas untuk ditempelkan di atas Pintu Depan Rumah Suku Tionghoa. Juga pada amplop berwarna merah yang disebut dengan sebutan "angpao" yang bentuknya seperti amplop, yang dijadikan Suku Tionghoa sebagai amplop berisi uang untuk diberikan kepada seseorang pada Hari Raya Imlek, tertera Tulisan atau Huruf kanji seperti huruf dan warna yang tercantum dalam Etiket Merek yang diajukan Tergugat I, juga pada Bantal untuk tidur, dan pada Kalender (*vide*, gugatan Penggugat halaman tiga alinea terakhir sampai halaman empat alinea pertama dan alinea kedua, dan halaman lima alinea pertama dan kedua);

Bahwa dengan kata lain, penggunaan huruf Kanji atau tulisan aksara Suku Tionghoa seperti yang tertera pada Logo Etiket Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan yang tertera pada Logo Etiket Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, telah menjadi milik umum bagi Suku Tionghoa, yang artinya keberuntungan, dan setiap orang suku Tionghoa dapat atau berhak untuk menggunakannya dalam kehidupannya (*vide*, Bukti Surat P-8, Bukti Surat P-9, Bukti Surat P-10, Bukti Surat P-11, Bukti Surat P-12, Bukti Surat P-13, Bukti Surat P-14, Bukti Surat P-15, Bukti Surat P-16, Bukti Surat P-17, Bukti Surat P-21, dan Bukti Surat P-22 serta Bukti Surat P-23);

Bahwa Bukti Surat P-8, Bukti Surat P-9, Bukti Surat P-10, Bukti Surat P-11, Bukti Surat P-12, Bukti Surat P-13, Bukti Surat P-14, Bukti Surat P-15, Bukti Surat P-16, Bukti Surat P-17, Bukti Surat P-21, dan Bukti Surat P-22 serta Bukti Surat P-23, merupakan alat bukti yang sah (*vide*, ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Halaman 30 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Bahwa oleh karena penggunaan huruf Kanji atau tulisan aksara Suku Tionghoa seperti yang tertera pada Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan yang tertera pada Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I tersebut, adalah milik umum bagi Suku Tionghoa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, merupakan Merek yang tidak dapat didaftar;

Bahwa Tergugat I adalah suku warga Tionghoa, yang telah mengetahui bahwa penggunaan huruf Kanji atau tulisan aksara Suku Tionghoa seperti yang tertera pada Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan yang tertera pada Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I tersebut, adalah milik umum bagi Suku Tionghoa;

Bahwa oleh karena Huruf Kanji atau tulisan aksara Suku Tionghoa yang tertera pada Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan yang tertera pada Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, telah diketahui Tergugat I adalah milik umum, akan tetapi juga dimohonkan oleh Tergugat I, maka pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan pendaftaran Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, elah didasarkan pada itikad tidak baik;

Bahwa oleh karena huruf Kanji pada Etiket Merek Hoki & Sheila atas nama Tergugat I adalah milik umum bagi seluruh warga Suku Tionghoa, dimana pendaftaran milik umum sebagai Merek melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka pelanggaran penggunaan huruf Kanji tersebut dengan alasan karena telah didaftar sebagai Merek yang dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merupakan pelanggaran terhadap hak budaya warga Suku Tionghoa, dan pembenaran terhadap pelanggaran tersebut, merupakan pelanggaran terhadap fungsi hukum yaitu ketertiban umum, dan bertentangan dengan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, salah satu alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini tentang Pembatalan Pendaftaran Merek terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan terhadap Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, adalah dengan alasan bahwa pendaftaran Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I bertentangan

*Halaman 31 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017*



dengan ketertiban umum;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan, gugatan Pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu, apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan, 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 yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, baik berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat terhadap Merek Hoki & Sheila + Logo atas nama Tergugat I dan terhadap Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, belum lewat waktu atau belum daluwarsa;

Bahwa selain dari pada itu, dalam gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini dinyatakan, bahwa semasih berlakunya perlindungan hukum terhadap Merek Hoki milik Ng Tjong Ming dengan Nomor Pendaftaran 557008 tersebut (dimana masa berlakunya perlindungan hukum berakhir pada tanggal 1 Maret 2013), pada tanggal 5 November 2004 Tergugat II telah mendaftarkan Merek Hokisheila + Lukisan dengan Nomor Permohonan D002003014807 (*vide*, gugatan Penggugat halaman empat alinea ketiga);

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini, Penggugat juga mempersoalkan huruf Hoki yang tertera pada Merek Hokisheila + Lukisan yang terdaftar pada tanggal 5 November 2004 nama Tergugat I (*vide*, gugatan Penggugat halaman empat alinea keempat sampai dengan halaman lima);

Bahwa dengan kata lain, huruf Hoki yang tertera pada Merek Hokisheila + Lukisan yang terdaftar pada tanggal 5 November 2004 atas nama Tergugat I, adalah huruf yang sama persis dengan huruf yang terdapat pada Merek Hoki atas nama Ng Tjong Ming;

Bahwa perkataan Hoki yang terdapat pada Merek Hoki atas nama Ng Tjong Ming tersebut, telah dijadikan Tergugat II sebagai alasan untuk menolak

*Halaman 32 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017*



Permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat (*vide*, Bukti Surat P-4);

Bahwa dalam perspektif azas Non Diskriminasi, perkataan Hoki yang terdapat pada Merek Hoki atas nama Ng Tjong Ming tersebut seharusnya juga berlaku sebagai alasan untuk menolak Permohonan Pendaftaran Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I (Veronica Thalib), akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Tergugat II terhadap Permohonan Pendaftaran Merek Hokisheila + Lukisan yang diajukan Tergugat I. Dengan demikian, perbuatan Tergugat II merupakan perlakuan Diskriminasi;

Bahwa perlakuan Diskriminasi merupakan bertentangan dengan Nilai Pancasila dan Konstitusi (UUD 1945) yang termasuk sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan. Dan oleh karena itu, Pendaftaran Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, merupakan Merek yang tidak dapat didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini, *Judex Facti* telah menyatakan bahwa gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, telah lewat waktu atau telah daluwarsa yang didasarkan pada alasan pertimbangan pada keberadaan terdaptarnya Merek Hokisheila + Lukisan atas nama Tergugat I, tanpa memberikan pertimbangan terhadap alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas (*vide*, Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 September 2016 mulai dari halaman dua puluh alinea kedua, sampai dengan halaman dua puluh dua alinea ketiga);

Bahwa dengan demikian Amar Putusan *Judex Facti* (amar Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2016 Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.) tersebut, telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tidak tepat (*vide*, ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Bahwa oleh karena Amar Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 September 2016) tersebut, telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tidak tepat, dan oleh karena itu melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan

Halaman 33 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 September 2016 tersebut, beralasan menurut hukum dibatalkan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat kasasi;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 disebutkan, bahwa menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak, merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Pasal 178 HIR (R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi. Penerbit Sinar Grafika 2015, halaman 134);

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 disebutkan bahwa alasan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak, hanya dengan pernyataan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, adalah tidak cukup, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadilinya sendiri (R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi. Penerbit Sinar Grafika 2015, halaman 134);

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dapat dibenarkan, karena ternyata gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu atau telah lebih dari 5 (lima) tahun semenjak pendaftaran merek Tergugat I pada tanggal 5 November 2004, sedangkan Penggugat baru menyampaikan gugatan pembatalan dalam perkara *a quo* pada tanggal 10 Juni 2016, sehingga berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

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,

Halaman 34 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUFJAN 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;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SUFJAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 14 Februari 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, 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 Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

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

ttd/.

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

Ketua Majelis,

ttd/.

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

Halaman 35 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd/.

Retno Kusrini, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi.....</u>	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Halaman 36 dari 36 hal. Put. Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2017