



P U T U S A N

No. 709 K/Pdt.Sus/2012

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:

GS. Yuasa Corporation, berkedudukan Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 601-8520, Japan, yang diwakili oleh Makoto Yoda, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Warakah Anhar, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor *ASP Law Firm*, berkantor di Menara Sudirman, Lt. 9, Jalan Jend. Sudirman Kv. 60, Jakarta-12190, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 24 Juli 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

- 1 **Yudi Tanto**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Tegal Alur No.42, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wawan Setiawan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Permata Raya Nomor S-10, Permata Regency HZ. Mustofa, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 28 Agustus 2012;
- 2 **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Merek**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot, Km.24, Tangerang, Banten, 15119;

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 menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Mengenai Merek GS milik Penggugat.
 - 1 Bahwa Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum Jepang, yang sejak tahun 1958 telah memproduksi serta memper-dagangkan produk-produk accu (aki) dengan menggunakan merek GS, baik dinegara asalnya, Jepang

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 709 K/Pdt.Sus/2012



maupun diberbagai Negara di dunia. Kata GS selain digunakan oleh Penggugat sebagai merek, juga merupakan bagian dari nama hukum Penggugat yaitu GS Yuasa Corporation;

2 Bahwa Merek GS Milik Penggugat telah didaftarkan di Indonesia sebagai berikut:

⇒ Merek GS, daftar No. 63999 tertanggal 21 Juli 1958, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu, dan telah diperpanjang berturut-turut dengan nomor-nomor pendaftaran berikut ini:

- i Daftar No. 103873 tertanggal 30 Maret 1974;
- ii Daftar No. 187327 tertanggal 24 Oktober 1984;
- iii Daftar No. 340407 tertanggal 24 Oktober 1994;
- iv Daftar No. IDM000027599 tertanggal 24 Oktober 2004 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;

⇒ Merek GS daftar No. 242199 tertanggal 16 November 1988, dan telah diperpanjang dengan No. 421093 tertanggal 16 November 1998 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

⇒ Merek GS, daftar No. 445990 tertanggal 25 Agustus 1998, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;

⇒ Merek GS, daftar No. 456314 tertanggal 26 Agustus 1998, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;

⇒ Merek GS Premium Kit, daftar No. IDM000000455 tertanggal 11 Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;

⇒ Merek GS Premium, daftar No. IDM000000456 tertanggal 11 Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;

⇒ Merek GS Maintenance Free, daftar No. IDM000000457 tertanggal 11 Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;

⇒ Merek GS Hybrid, daftar No. IDM000000458 tertanggal 11 Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;



⇒ Merek GS Hybrid High CCA, daftar No.IDM 000163184 tertanggal 18 Maret 2009, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 15, Tahun 2001 tentang “Merek”, Penggugat merupakan pemegang Hak Eksklusif atas merek GS, dan dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak-pihak lain untuk menggunakan merek miliknya di seluruh wilayah Indonesia;

1 Bahwa merek milik Penggugat juga telah terdaftar di negara asalnya dan di berbagai negara di dunia, yaitu:

a Jepang.

Merek GS terdaftar dengan No.0580382 sejak tanggal 15 September 1961 dan berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2011, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

b Republik Rakyat Cina (RRC).

Merek GS terdaftar dengan No.99890 sejak tanggal 27 Desember 1979, dan telah diperpanjang sampai dengan 26 Desember 2019, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

c Perancis.

Merek GS terdaftar dengan No.1487155 sejak tanggal 15 September 1979 dan telah diperpanjang sampai dengan 2018, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

d Kanada.

Merek GS terdaftar dengan No.TMA620,718 tertanggal 27 September 2004 dan berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2019, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

e Amerika Serikat.

Merek GS terdaftar dengan No.852,622 sejak tanggal 16 Juli 1968 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Juli 2008, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

f Taiwan.



Merek GS terdaftar dengan No.00094118 sejak tanggal 21 Februari 1995, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

- 1 Bahwa produk accu dengan menggunakan merek GS milik Penggugat telah diperdagangkan secara luas di Indonesia dan di berbagai negara di dunia. Untuk mendukung kegiatan perdagangan produk accu dengan merek GS khususnya di Indonesia, Penggugat telah melakukan promosi secara gencar, seperti menerbitkan iklan di berbagai media massa dan *yellow pages*, pemasangan billboard, pembuatan pamflet, spanduk dan souvenir;
- 2 Adapun bukti-bukti mengenai pendaftaran merek GS milik Penggugat di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia, serta bukti-bukti perdagangan dan promosi produk dengan menggunakan merek GS, akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian di persidangan;
- 3 Dengan terdaptarnya merek GS milik Penggugat di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dan karena telah diperdagang-kannya produk accu dengan merek GS milik Penggugat di berbagai negara di dunia, serta didukung oleh bukti-bukti promosi, hal itu membuktikan bahwa merek GS milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal dengan reputasi internasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Merek yang berlaku di Indonesia serta yurisprudensi sebagai berikut:
 - a Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

”Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri dan independen untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan”;



- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 yang menyebutkan:

”Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara”;

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 022 K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 yang menyebutkan:

”Untuk menentukan kriteria mengenai merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh”;

1. Mengenai Merek GS (Garuda Sakti) milik Tergugat I.

1. Bahwa Penggugat mengetahui ternyata dalam Daftar Umum Merek yang diterbitkan oleh Turut Tergugat telah terdaftar merek GS (Garuda Sakti) daftar No.IDM 000174207, No. IDM 000174208, No.IDM 000174209, No.IDM 000174210 tanggal 25 Agustus 2008, seluruhnya atas nama Tergugat I, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, yaitu segala macam accu, baterai, baterai kering, baterai basah dan sel-sel accu;
2. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan terdaptarnya merek GS (Garuda Sakti) atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Merek, karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek GS milik Penggugat yang telah terkenal dan lebih dulu terdaftar di Indonesia maupun di negara-negara lain, dibandingkan dengan pendaftaran merek GS (Garuda Sakti) atas nama Tergugat I di Indonesia;

2. Mengenai persamaan antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat I.

Adapun persamaan antara merek GS (Garuda Sakti) milik Tergugat dengan merek-merek GS milik Penggugat terlihat dari hal berikut ini:

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 709 K/Pdt.Sus/2012



No.	Merek-Merek milik Penggugat	Merek milik Tergugat I
1	Terdiri dari kata GS	Terdiri dari kata GS yang merupakan pokok merek, sedangkan kata Garuda Sakti merupakan keterangan yang menjelaskan kata GS. Hal ini didukung dengan tampilan kata GS pada merek Tergugat I yang lebih besar, dibandingkan dengan tampilan kata Garuda Sakti. Dengan demikian tampilan kata GS pada merek Tergugat I sangat dominan.

3 Jenis Barang Yang Dimintakan Perlindungan.

Merek-merek GS milik Penggugat didaftarkan untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya untuk jenis barang accu. Begitu pula halnya dengan merek GS (Garuda Sakti) milik Tergugat I didaftarkan untuk melindungi jenis barang accu yang termasuk dalam kelas 9;

Bahwa oleh karena terdapatnya persamaan antara merek Tergugat I dengan merek Penggugat seperti tersebut di atas, maka pendaftaran merek GS (Garuda Sakti) atas nama Tergugat I bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU No. 15, Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

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

4 Mengenai persamaan antara nama badan hukum Penggugat dengan merek Tergugat I.

Bahwa disamping itu, karena kata GS juga merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat, maka wajar kiranya Penggugat merasa keberatan jika ada pihak lain menggunakan kata yang merupakan bagian dari nama badan hukumnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat;



- 1 Tindakan Tergugat II yang mengabulkan pendaftaran merek GS (Garuda Sakti) milik Tergugat I yang menyerupai nama badan hukum milik pihak lain yang terkenal tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

“Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”;

- 2 Selain itu, yurisprudensi melarang terdaptarnya merek-merek yang mempunyai persamaan dengan nama badan hukum dan merek pihak lain yang telah terdaftar dan terkenal, diantaranya adalah:

⇒ Yurisprudensi No.010 K/N/HaKI/2003 tertanggal 5 Mei 2003: DUNHILL vs D DUNHILL;

⇒ Yurisprudensi No.014 K/N/HaKI/2003 tertanggal 25 JUNI 2003:AQUA vs AQUALIVA;

⇒ Yurisprudensi No.044 K/N/HaKI/2003 tertanggal 24 Maret 2004:NOKIA vs NOK II A;

- 1 Bahwa peniruan merek terkenal juga dilarang berdasarkan aturan Konvensi Paris 1967, dan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi anggota Konvensi Paris harus menghormati dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Konvensi Paris tersebut. Adapun ketentuan Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris menyebutkan:

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

Terjemahan bebas bunyi Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris 1967 adalah bahwa apabila peraturan perundangan negara anggota mengizinkan, maka

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 709 K/Pdt.Sus/2012



atas permintaan pihak yang berkepentingan, negara anggota harus menolak atau menanggukuhkan pendaftaran merek, dan melarang penggunaan suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan, yang dapat menciptakan kebingungan, atau merupakan sebuah merek terkenal yang sudah terdaftar atas nama orang lain yang berhak untuk memanfaatkannya sesuai dengan konvensi ini dan digunakan untuk barang yang identik atau sama, dan ketentuan ini juga ternyata adalah merupakan reproduksi dari merek terkenal atau merupakan imitasi yang dapat menciptakan kebingungan;

5 Mengenai Itikad Tidak Baik dari Tergugat I.

- 1 Bahwa ide atau inspirasi Tergugat I dalam memilih kata GS (Garuda Sakti) sebagai mereknya pasti diilhami oleh merek Penggugat yang telah dikenal dan lebih dulu terdaftar, dibandingkan dengan pendaftaran merek Tergugat di Indonesia. Dengan demikian pendaftaran merek milik Tergugat didasari oleh itikad tidak baik untuk membonceng keterkenalan merek milik Penggugat dengan tujuan memperoleh keuntungan besar tanpa harus mempromosikan mereknya sendiri;
- 2 Oleh karena itu pendaftaran merek GS (Garuda Sakti) atas nama Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan, karena hak khusus atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan;

Pasal 4:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;

- 3 Bahwa adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga tidak dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya:
⇒ Yurisprudensi MA No.018 K/N/HaKI/2002 tanggal 21 November 2002 yang menyebutkan:

“Bahwa dari bukti-bukti terlihat bahwa merek “Masters” atas nama Penggugat telah didaftarkan pada Tergugat II dalam tahun 1990, sedangkan merek “Masters” atas nama Tergugat I didaftarkan pada tahun 1995, karenanya pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat lebih dahulu dari Tergugat I”;

“Bahwa merek “Masters” atas nama Penggugat juga telah terdaftar di banyak Negara (bukti P-5 sampai dengan P-10), sehingga merek



“Masters” atas nama Tergugat I yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Masters” atas nama Penggugat yang sudah dikenal masyarakat jelas memperlihatkan adanya kesengajaan Tergugat I meniru merek dagang Penggugat dan karena itu terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat I”;

⇒ Yurisprudensi MA No.07 K/N/HaKI/2003 tanggal 30 April 2003 yang menyebutkan:

“Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sebelum mendaftarkan merek VANSON atas namanya, telah mengetahui adanya merek milik Penggugat dalam kelas barang yang sama, sehingga dapat diduga Tergugat dengan sengaja meniru merek dagang milik Penggugat yang sudah dikenal. Dengan demikian terbukti bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut didasarkan pada itikad tidak baik”;

⇒ Yurisprudensi MA No.021 K/N/HaKI/2003 tanggal 25 September 2003 yang menyebutkan:

“Bahwa perbuatan itikad tidak baik Tergugat mendaftarkan merek GIOJIEN CO yang pada pokoknya sama dengan merek Penggugat seperti GIO JEANS CO, adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan (*misleading*) khalayak ramai asal-usul barang, serta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*) sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan ketertiban umum”;

⇒ Yurisprudensi MA No. 032 K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang menyebutkan:

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Termasuk pula dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”. Itikad tidak baik tersebut di dalam penjelasan Pasal 4 diartikan bahwa pendaftaran merek dilakukan secara tidak layak, tidak jujur dan disertai niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain”;

- 1 Bahwa keberadaan produk-produk accu dengan menggunakan merek GS (Garuda Sakti) milik Tergugat I akan membingungkan konsumen pada pokoknya serta merugikan Penggugat pada khususnya, karena konsumen



akan mengira produk accu dengan menggunakan merek GS (Garuda Sakti) milik Tergugat berasal dari Penggugat atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat. Hal ini tentunya merugikan Penggugat yang telah mengeluarkan biaya investasi dan promosi yang tidak sedikit untuk memproduksi dan memasarkan produk-produknya;

- 2 Bahwa pendaftaran merek yang beritikad tidak baik terhadap merek terkenal secara mutatis mutandis termasuk semua pendaftaran untuk produk apapun atas nama merek. Dengan demikian, secara hukum pemakaian merek lain apapun yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan/atau mempunyai jenis barang yang sejenis atau tidak sejenis dengan beritikad tidak baik pada merek terkenal milik orang lain harus dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mempunyai alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek GS (Garuda Sakti) daftar No. IDM No.000174207 tanggal 25 Agustus 2008, IDM No.000174208, IDM No. 000174209 tanggal 25 Agustus 2008, IDM No.000174210 tanggal 25 Agustus 2008 atas nama Tergugat I, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat (3) huruf a UU No. 15, Tahun 2001 tentang Merek;

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

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek GS;
- 3 Menyatakan merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
- 4 Menyatakan merek GS (Garuda Sakti) atas nama Tergugat I daftar No. daftar IDM No.000174207 tanggal 25 Agustus 2008, IDM No. 000174208 tanggal 25 Agustus 2008, IDM No.000174209 tanggal 25 Agustus 2008, IDM No.000174210 tanggal 25 Agustus 2008 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat;
- 5 Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran merek GS (Garuda Sakti) atas nama Tergugat I daftar No. IDM 000174207 tanggal 25 Agustus 2008, No.IDM 000174208 tanggal 25 Agustus 2008, No.IDM 000174209 tanggal 25 Agustus 2008, No.IDM 000174210 tanggal 25 Agustus 2008 dengan segala akibat hukumnya;
- 6 Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek GS (Garuda Sakti) atas nama Tergugat I daftar No. IDM 000174207 tanggal 25



Agustus 2008, No.IDM 000174208 tanggal 25 Agustus 2008, No.IDM 000174209 tanggal 25 Agustus 2008, No.IDM 000174210 tanggal 25 Agustus 2008, dengan mencoret merek GS (Garuda Sakti) atas nama Tergugat I daftar No. IDM 000174207 tanggal 25 Agustus 2008, No.IDM 000174208 tanggal 25 Agustus 2008, IDM 000174209 tanggal 25 Agustus 2008, No.IDM 000174210 tanggal 25 Agustus 2008 tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;

7 Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I keberatan atas pencantuman alamat Tergugat I di dalam surat gugatan Penggugat secara tidak benar, padahal Tergugat I telah melaporkan kepada Tergugat II "Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal HKI" (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) tentang perubahan alamat Tergugat I tersebut sejak tanggal 22 Desember 2009 dan 19 Januari 2010, dan mohon agar pemanggilan terhadap Tergugat I dilakukan ke alamat yang benar yaitu Jl. Sukadana No. 7 (Roxy) RT.011 RW.06 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat-10150, dan Tergugat I diberi kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 13/ Merek/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

⇒ Menyatakan Eksepsi Tergugat I dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

⇒ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

⇒ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.17.916.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 19 Juli 2012 dengan hadirnya kedua belah pihak, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akte



Permohonan Kasasi Nomor:30 K/HaKI/ 2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor:13/ Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat telah diberitahu kepada Para Tergugat masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2012, terhadap memori kasasi dari Penggugat tersebut hanya Tergugat I yang mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Agustus 2012, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

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, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

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

Keberatan Pertama.

Putusan Pengadilan Niaga No.13/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak disertai dengan pertimbangan yang layak (*onvoeldoende gemotivered*).

Dalam putusannya, *Judex Facti* pada halaman 29 "Tentang Pertimbangan Hukumnya" menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat yang diajukan oleh Tergugat I di persidangan tanggal 19 Juli 2012, dapat ditarik kesimpulan, surat tersebut merupakan keberatan Tergugat I atas pencantuman alamat Tergugat I di dalam Surat Gugatan Penggugat secara tidak benar, ..."

Menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah membuat suatu putusan dengan pertimbangan yang tidak layak, dengan alasan sebagai berikut:

1 Bahwa *Judex Facti* telah secara sumir menyimpulkan bahwa surat yang diajukan oleh Tergugat I dalam persidangan tanggal 19 Juli 2012 dengan agenda pembacaan putusan, merupakan surat keberatan Tergugat I, dimana pada kenyataannya Tergugat I tidak pernah menyampaikan ataupun menyatakan surat penjelasan tersebut sebagai Jawaban ataupun Eksepsi terhadap Gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat.

2 Bahwa dalam surat Tergugat I tersebut, Tergugat I secara jelas menyatakan "...dengan ini memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara perdata merek register Nomor 13/ Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, untuk melakukan pemanggilan kepada Tergugat I sesuai dengan alamat yang sekarang ...".

3 Bahwa terhadap permohonan Tergugat I sebagaimana dikutip di atas, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat yang menjadi dasar pencantuman alamat Tergugat I dalam Gugatan.

4 Bahwa Majelis Hakim seharusnya juga mempertimbangkan apakah pemanggilan kepada Tergugat I telah dilakukan secara patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

5 Bahwa *Judex Facti*, telah melakukan pemanggilan secara patut kepada Tergugat I/Termohon Kasasi I, namun Tergugat I/Termohon Kasasi I tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat I/Termohon Kasasi I telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan relaas panggilan sidang tanggal 28 Maret 2012 melalui Kantor Kelurahan Tegal Alur untuk sidang tanggal 3 April 2012, relaas Panggilan sidang masing-masing tanggal 5 April 2012 melalui Kantor Walikota Madya Jakarta Pusat dan melalui Harian Republika untuk Persidangan tanggal 12 Maret 2012 dan relaas panggilan sidang masing-masing tertanggal 16 April 2012 melalui Kantor Walikota Madya Jakarta Pusat dan melalui Harian Republika untuk persidangan tanggal 24 April 2012;

6 Bahwa karena pemanggilan terhadap Tergugat I/Termohon Kasasi I di atas telah dilakukan secara patut sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, maka agar tidak menghambat jalannya proses persidangan dan demi kepastian hukum sudah seharusnya Tergugat I/Termohon Kasasi I dianggap tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan hak/ kepentingannya dalam persidangan perkara *a quo*;
Keberatan Kedua.

Putusan Pengadilan Niaga No.13/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst melebihi apa yang diminta (*ultra petita*) dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara.

7 Bahwa dalam surat tanggal 2 Juli 2012 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I pada persidangan tanggal 19 Juli 2012 dengan agenda pembacaan putusan tersebut, Tergugat I secara tegas menyatakan permohonannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata merek register Nomor: 13/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, hanya untuk melakukan pemanggilan kepada Tergugat I sesuai dengan alamat yang sekarang ...". Dalam surat tersebut sama sekali tidak disebutkan permohonan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan tidak disebutkan sama

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 709 K/Pdt.Sus/2012



sekali adanya permintaan apapun yang dapat ditafsirkan sebagai permintaan untuk mendapat putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

8 Bahwa terhadap permohonan Tergugat I sebagaimana dikutip di atas, seandainya Majelis Hakim memang semata-mata berkeinginan untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat I/Termohon Kasasi I untuk mempertahankan/membela haknya dalam persidangan, maka mengingat bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi didaftarkan pada tanggal 19 Maret 2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (8) UU No. 15 Tahun 2001, masih ada waktu 1 minggu sampai dengan tanggal 26 Juli 2012 untuk pembacaan putusan. Oleh karena itu Majelis Hakim seharusnya masih dapat menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Tergugat I/Termohon Kasasi I untuk menyampaikan bukti-bukti dan kesimpulan dalam perkara *a quo*.

9 Bahwa seandainya waktu 1 minggu dianggap tidak cukup untuk mengakomodasi kepentingan Tergugat I/Termohon Kasasi I, maka *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (8) UU No. 15 Tahun 2001, dapat memperpanjang selama 30 hari dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Keberatan Ketiga.

Judex Facti dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan petikan-petikan resmi merek yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan dan dijadikan dasar pencantuman alamat Tergugat I/Termohon Kasasi I

10 Dalam putusannya, *Judex Facti* pada halaman 29 "Tentang Pertimbangan Hukumnya" menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat yang diajukan oleh Tergugat I di persidangan tanggal 19 Juli 2012, dapat ditarik kesimpulan, surat tersebut merupakan keberatan Tergugat I atas pencantuman alamat Tergugat I di dalam Surat Gugatan Penggugat secara tidak benar, ..."

11 Bahwa *Judex Facti* juga telah secara keliru menyatakan Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak jelas dan kabur dalam pertimbangannya, dengan alasan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi seharusnya dapat mengetahui perubahan alamat Termohon Kasasi I dengan mengecek di kantor Termohon Kasasi II yang terbuka untuk umum, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa alamat Tergugat I/Termohon Kasasi I yang dicantumkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dalam Gugatan, berdasarkan pada Petikan Resmi Merek milik Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat II Termohon Kasasi II tanggal 22 September 2011.

12 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian di samping tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara, juga telah mengabaikan hak Penggugat/ Pemohon Kasasi untuk



memberikan tanggapan atas Surat Penjelasan yang dianggap sebagai "Eksepsi" oleh *Judex Facti*.

13 Bahwa *Judex Facti* seharusnya memberikan kesempatan kepada Penggugat/ Pemohon Kasasi untuk menanggapi/menjelaskan dasar pencantuman alamat Tergugat I/ Termohon Kasasi I dalam gugatan.

14 Bahwa dengan tidak diberikannya kesempatan kepada Penggugat/ Pemohon Kasasi untuk menanggapi "Eksepsi" Tergugat I tersebut, maka *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti P-26, P-27, P-28, dan P-29 yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dalam persidangan berupa Petikan Resmi-Petikan Resmi Merek milik Tergugat I/ Termohon Kasasi I yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi II masing-masing tanggal 22 September 2011;

15 Bahwa dalam Petikan-Petikan Resmi Merek milik Tergugat I/Termohon Kasasi I yang dikeluarkan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi II tanggal 22 September 2011 tersebut secara jelas tercantum bahwa Tergugat I/ Termohon Kasasi I beralamat di Jalan Kramat Tegal Alur No.42, Jakarta Barat. Di samping itu Tergugat II/Termohon Kasasi II yang hadir dalam persidangan, sejak awal sampai dengan berakhirnya proses persidangan sama sekali tidak pernah menjelaskan ataupun membantah pencantuman alamat Tergugat I/Termohon Kasasi I dalam gugatan;

16 Dengan demikian jelas, *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum sehingga sudah seharusnya Putusan *a quo* dibatalkan.

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

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 30 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena ternyata gugatan Penggugat tidak memuat alamat yang sebenarnya dari Tergugat I, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **GS. Yuasa Corporation** tersebut harus ditolak;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 709 K/Pdt.Sus/2012



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

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

M e n g a d i l i:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GS. Yuasa Corporation** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Senin, tanggal 25 Maret 2013**, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, dan **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua, dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita sinaga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./

H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua;

Ttd./

Panitera Pengganti;

Ttd./

Barita sinaga, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

	1	Meterai	Rp.	6.000,00
	2	Redaksi	Rp.	5.000,00
	3	Administrasi kasasi	<u>Rp.</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah			<u>Rp.</u>	<u>5.000.000,00</u>



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

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 709 K/Pdt.Sus/2012