



P U T U S A N

Nomor 178 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

W A N I , bertempat tinggal di Jalan Jembatan III Barat Nomor 25, B-3, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ludyanto, SH., MH., MM., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 3-i & j, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pelawan;

m e l a w a n

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES,LLC, suatu perseroan yang berkedudukan di 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 27105, United States of Amerika, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada Hadiputranto, Hadinoto & Partners, berkantor di Gedung Bursa Efek Jakarta II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2012, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pelawan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 666 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 05 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terlawan, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. TENTANG TIDAK SAHNYA PEMANGGILAN YANG SEPATUTNYA OLEH JURU SITA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT SEBAGAIMANA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 178 PK/Pdt.Sus/2012





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa secara *de facto* dan *de jure*, Pelawan dahulu Tergugat tidak pernah mendapatkan panggilan resmi sebagai Tergugat untuk menghadiri acara sidang perkara Nomor 79/Merek/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst dari Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pelawan *mutatis mutandis* tidak pernah mengetahui bahwa dirinya tengah digugat oleh Terlawan dahulu Penggugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

2 Bahwa Pelawan dahulu Tergugat baru mengetahui secara tidak sengaja adanya perkara Nomor 79/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah membaca informasi dari koran harian Bisnis Indonesia pada tanggal 13 Januari 2011 dan mengetahui secara formal isi putusan perkara Nomor 79/ Merek/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang diumumkan di koran harian Republika pada hari Senin, 24 Januari 2011, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan "*Verstek*";
- 3 Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek L'EGGS dan Merek L'EGGSWEAR serta variasinya untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil- hasil produksi lainnya;
- 4 Menyatakan Merek L'EGGS dan Merek L'EGGSWEAR serta variasinya milik Penggugat sebagai merek terkenal;
- 5 Menyatakan Merek-merek Tergugat sebagaimana berikut ini:
 - a Merek  di bawah Nomor pendaftaran IDM000161269, terdaftar pada tanggal 15 Mei 2008 untuk melindungi produk dalam Kelas 25;
 - b Merek *L'EGGS SPORT* di bawah Nomor pendaftaran 475487 terdaftar pada tanggal 4 Mei 2001 (pada saat ini dalam proses perpanjangan), untuk melindungi produk dalam Kelas 25;
 - c Merek  dibawah nomor pendaftaran IDM000021955, terdaftar pada tanggal 26 Nov 2004, untuk melindungi produk dalam kelas 25;
 - d Merek *LEG'S* di bawah nomor pendaftaran 541430, terdaftar pada tanggal 3 Juli 2003, untuk melindungi produk dalam Kelas 25;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Merek L E G G A S di bawah nomor pendaftaran 541089, terdaftar pada tanggal 30 Juni 2003, untuk melindungi produk dalam Kelas 25;

Memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek L'EGGS dan merek L'EGGSWEAR milik Penggugat;

6 Menyatakan batal pendaftaran Merek-merek Tergugat sebagaimana dalam amar putusan Nomor 5 tersebut di atas dengan segala akibat hukumnya;

7 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran atas Merek-merek Tergugat sebagaimana dalam amar Nomor 5 tersebut di atas dengan mencoret merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek yang sedang berjalan;

8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp11.541.000,00 (sebelas juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

3 Bahwa meskipun pemanggilan sidang pernah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat "*quod non*", namun oleh karena tidak pernah sampai/diketahui oleh Pelawan dahulu Tergugat, maka menurut hukum hal itu tidak memenuhi syarat pemanggilan yang sepatutnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4 Bahwa *inconcreto* Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya menyampaikan Relaas Panggilan melalui Kantor Walikota Madya Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) kali untuk sidang tanggal 15 November 2010 tanpa mengirimkannya langsung kepada alamat Pelawan dahulu Tergugat dan Relaas Panggilan tertanggal 22 November 2010 melalui Media Massa (koran) "Media


Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 178 PK/Pdt.Sus/2012



Indonesia" untuk sidang tanggal 29 November 2010 sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim pada halaman 18;

5 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Jurusita telah lalai dan tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemanggilan kepada Pelawan dahulu Tergugat atas perkara *a quo* tidak sah dan tidak patut secara hukum;

6 Bahwa atas kelalaian tersebut jelas telah menimbulkan kerugian bagi Pelawan dahulu Tergugat, mengingat Pelawan dahulu Tergugat tidak memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk mengajukan pembelaan atas kepentingannya selaku Pengguna pertama dan Pendaftar Pertama (*First to file*) di Indonesia sejak tahun 1981 atas

Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000161269, Merek Dagang **L'EGGS SPORT** Daftar Nomor 475487, Merek

Dagang  Daftar Nomor IDM000021955, Merek Dagang **LEG'S** Daftar Nomor 541430, Merek Dagang LAGGEES Daftar Nomor 537590, Merek Dagang LEG G AS Daftar Nomor 541089, Merek Dagang LAGGOS Daftar Nomor 541088 untuk perlindungan jenis barang Kelas 25;


7 Bahwa dengan demikian, maka atas putusan perkara Nomor 79/Merek/ 2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah dijatuhkan kepada Pelawan dahulu Tergugat adalah tidak sah menurut hukum, mengingat Jurusita Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak pernah melakukan pemanggilan resmi secara



langsung kepada Pelawan dan/atau pihak-pihak sebagaimana yang disyaratkan sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku;

II. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK

8 Bahwa gugatan Terlawan dahulu Penggugat jelas kurang pihak, yakni tidak ikutsertakannya Direktorat Merek sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;

9 Bahwa sebagaimana diketahui tujuan pengajuan gugatan *a quo* adalah guna membatalkan pendaftaran Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000161269, Merek Dagang *L'EGGS SPORT* Daftar Nomor 475487, Merek Dagang



Daftar Nomor IDM000021955, Merek Dagang *LEG'S* Daftar Nomor 541430, Merek Dagang *LAGGEES* Daftar Nomor 537590, Merek Dagang *LEG G AS* Daftar Nomor 541089, Merek Dagang *LAGGOS* Daftar Nomor 541088 atas nama Pelawan dahulu Tergugat dalam Daftar Umum di Direktorat Merek;

10 Bahwa dengan demikian, berarti Direktorat Merek terlibat secara langsung dengan perkara *a quo* sebagai institusi yang diberikan tugas oleh Negara atas kewenangannya memberikan keputusan terhadap pendaftaran suatu merek hingga dicatatkannya eksekusi putusan perkara *a quo* sebagai konsekuensi hukum dari perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya ditarik sebagai pihak, mengingat apabila tidak, maka gugatan *a quo* menjadi "Kurang Pihak";

11 Bahwa sebagaimana petitum maupun isi putusan perkara yang telah mengikutsertakan Direktorat Merek untuk melaksanakan pembatalan

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 178 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran atas Merek-merek Tergugat, maka secara tidak langsung Terlawan dahulu Penggugat telah melibatkan Direktorat Merek dalam perkara *a quo*;

- 12 Bahwa oleh karena itu, maka jika tidak diikuti sebagai Pihak yang digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Oleh karena itu, secara yuridis gugatan Terlawan dahulu Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana kaidah Yurisprudensi MARI Nomor 216/K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1975;

III. TENTANG GUGATAN Penggugat TELAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA)

- 13 Bahwa Merek-Merek Pelawan dahulu Tergugat, yakni:

- a Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000161269 terdaftar sejak tanggal 13 November 1981;
- b Merek Dagang *L'EGGS SPORT* Daftar Nomor 475487 terdaftar sejak tanggal terdaftar sejak tanggal 4 Januari 2000;
- c Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000021955 sejak tanggal 20 Mei 2003;
- d Merek Dagang **LEG'S** Daftar Nomor 541430 terdaftar sejak tanggal 2 Oktober 1993;
- e Merek Dagang LEG G AS Daftar Nomor 541089 terdaftar sejak tanggal 23 September 1993;
- f Merek Dagang LAGGEES Daftar Nomor 537590 terdaftar sejak tanggal 15 Maret 1993;

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

g Merek Dagang LAGGOS Daftar Nomor 541088 terdaftar sejak tanggal 23 September 1993;

- 14 Bahwa oleh karenanya, terhitung sejak pendaftaran Merek-merek Pelawan dahulu Tergugat tersebut di atas hingga gugatan *a quo* didaftarkan, maka telah berlangsung lebih dari 5 (lima) tahun tepatnya telah 30 (tiga puluh) tahun yang lalu Merek-merek Pelawan dahulu Tergugat terdaftar dan digunakan di Indonesia;
- 15 Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan: "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek";
- 16 Bahwa dengan demikian, maka sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan Dalam Pokok Perkara;

2 Bahwa Pelawan dahulu Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Terlawan dahulu Penggugat, terkecuali yang telah benar-benar diakuinya menurut hukum;

I TENTANG MEREK DAGANG L'EGGS DAN MEREK L'EGGSWEAR PENGGUGAT BUKANLAH MEREK TERKENAL (*WELLKNOWN MARK*)

1 Keberadaan Merek Terkenal (*Wellknown Mark*) menurut Undang-Undang Merek yang berlaku di Indonesia haruslah memenuhi kriteria berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yakni:

- Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- Reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 178 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Investasi di beberapa di dunia;
- Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara di dunia;
- Apabila hal-hal tersebut belum dianggap cukup Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek tersebut;

- 2 Bahwa *incasu*, Merek Dagang L'EGGS Kelas 25 Agenda Nomor D00.2009.019598 tanggal 12 Juni 2009 dan Merek Dagang L'EGGSWEAR Agenda Nomor D00.2009.019597 tanggal 12 Juni 2009 atas nama Terlawan dahulu Penggugat bukanlah merupakan Merek Terkenal (Wellknown Mark), karena Merek-merek Terlawan dahulu Penggugat tersebut sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia, tidak adanya bukti promosi dan investasi yang besar dan gencar di Indonesia (ic. Masyarakat Indonesia tidak pernah sama sekali melihat iklan mengenai merek tersebut) dan belum pernah ada penetapan Pengadilan Niaga yang memerintahkan lembaga survey untuk melakukan survey tentang Merek tersebut di Indonesia. Keberadaan bukti pendaftaran Merek L'EGGS dan Merek Dagang L'EGGSWEAR di berbagai Negara tidaklah otomatis menjadikan Merek tersebut menjadi Merek Terkenal di Indonesia;
- 3 Bahwa sebagai bahan referensi, dikutip dari buku yang berjudul Tinjauan Secara Umum Hukum Merek di Indonesia oleh Yahya Harahap, SH pada halaman 56 yang menyebutkan: "Merek Terkenal harus sangat akrab mulai dari lapisan atas, menengah sampai golongan rendah yang tidak hanya diperhitungkan dari segi kualitas teknologi tapi sudah berpadu dengan gaya hidup masyarakat yang disebabkan kekuatan mitos yang dilambangkannya". Namun sebaliknya dalam perkara *a quo* jelas bahwa Merek Dagang L'EGGS dan Merek Dagang L'EGGSWEAR Terlawan dahulu Penggugat sama sekali tidak dikenal dan tidak akrab dengan masyarakat Indonesia, sehingga tidak terdapat mythos yang dilambangkannya bagi produk yang bersangkutan;
- 4 Bahwa selain daripada itu, pada dasarnya eksistensi Konvensi Paris dan persetujuan TRIPS menganut asas "National Treatment" (ic. Prinsip teritorialitas), dimana seluruh ketentuan peraturan mengenai Hak Merek yang telah diratifikasi oleh Negara-negara anggota Konvensi Paris haruslah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tatanan hukum yang berlaku di Negara-negara dimana Merek Jasa/Dagang tersebut akan diperdagangkan;

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)



5 Bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari Prinsip National Treatment tersebut, yaitu:

- Pemilik merek Asing harus tunduk dengan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku pada suatu Negara dimana mereknya akan digunakan/diperdagangkan;
- Perlindungan hukum atas merek asing mempunyai kedudukan yang sama dengan merek lokal;
- Standarisasi yang dipergunakan dalam menentukan suatu ukuran adalah ketentuan yang berlaku pada Negara yang dituju;

Dengan demikian, mutatis mutandis Terlawan dahulu Penggugat haruslah tunduk dan mematuhi ketentuan-ketentuan system hukum pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia, yaitu: **"FIRST TO FILE"**;

6 Bahwa oleh karena itu, maka jelaslah dalil-dalil gugatan Terlawan dahulu Penggugat pada posita angka 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

II. TENTANG UNDANG-UNDANG NO.15 MENGANUT ASAS KONSTITUTIF DAN BUKAN DECLARATIF

7 Bahwa Pelawan dahulu Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Terlawan dahulu Penggugat pada angka 9, 10, 11, 12 dan 13;

8 Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku di Indonesia adalah menganut system konstitutif (*the first to file principle*), dimana dalam perkembangannya dimulai pada tahun 1992 sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yang diadopsi dari Konvensi Stockholm 1967 yang telah diratifikasi Indonesia pada tanggal 20 Desember 1979;

9 Bahwa oleh karena Undang-Undang Merek yang berlaku di Indonesia menganut system konstitutif, maka konsekuensinya adalah hanya merek yang terdaftar yang dapat melahirkan hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive right*). Suatu pemakaian/ penggunaan merek pertama kali saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum di Indonesia. Singkatnya, system konstitutif ini ditegakkan diatas asas "*prior in tempora nelior in jure*" (siapa yang duluan mendaftar dia yang berhak mendapat perlindungan hukum), dimana system konstitutif ini mengandung paksaan untuk mendaftar (*compulsory to registered*);

10 Bahwa perkembangan system konstitutif tersebut telah tercantum pula dalam Model *Law for developing countries on Marks Trade names and acts of unfair competition*, dimana tercantum dalam Section 4 disebutkan bahwa hak eksklusif atas


Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 178 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

merek akan diperoleh melalui pendaftaran: "*The exclusive right to a mark conferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration*";


11 Bahwa *inconcreto*, Pelawan dahulu Tergugat adalah sebagai Pendaftar Pertama (*First to File*) di Indonesia sejak tahun 1981 atas Merek- merek  Daftar Nomor IDM000161269, Merek Dagang *L'EGGS SPORT* Daftar Nomor 475487, Merek Dagang



Daftar Nomor IDM000021955, Merek Dagang **LEG'S** Daftar Nomor 541430, Merek Dagang LAGGEES Daftar Nomor 537590, Merek Dagang LEG G AS Daftar Nomor 541089, Merek Dagang LAGGOS Daftar Nomor 541088, sedangkan Terlawan dahulu Penggugat baru mengajukan permohonan pendaftaran di Indonesia atas Merek-merek L'EGGS Kelas 25 Agenda Nomor D00.2009.019598 tanggal 12 Juni 2009 dan Merek Dagang L'EGGSWEAR Agenda Nomor D00.2009.019597 tanggal 12 Juni 2009;

12 Bahwa Pendaftaran Merek-merek Pelawan dahulu Tergugat, yaitu: Merek  Daftar Nomor IDM000161269, Merek Dagang *L'EGGS SPORT* Daftar Nomor



475487, Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000021955, Merek Dagang **LEG'S** Daftar Nomor 541430, Merek Dagang LAGGEES Daftar Nomor 537590, Merek Dagang LEG G AS Daftar Nomor 541089, Merek Dagang LAGGOS Daftar Nomor 541088 telah menempuh pemeriksaan substantif pada Direktorat melalui serangkaian tahap pemeriksaan (formalitas dan substantif) berupa kelengkapan persyaratan, pemeriksaan substantif dan publikasi yang dilakukan secara komprehensif, teliti dan hati-hati oleh Direktorat Merek (yang notabene merupakan pejabat yang ahli dalam bidangnya) berkenaan dengan ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;

13 Bahwa oleh karena team pemeriksa (eksaminer) Direktorat Merek tidak menemukan alasan-alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka kemudian permohonan pendaftaran Merek tersebut dikabulkan dengan telah terdaftarnya Merek-merek Pelawan dahulu Tergugat hingga dilakukannya beberapa kali perpanjangan Merek di Direktorat Merek, yaitu:

 Daftar Nomor IDM000161269, Merek Dagang *L'EGGS SPORT* Daftar



Nomor 475487, Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000021955, Merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagang **LEG'S** Daftar Nomor 541430, Merek Dagang LAGGEES Daftar Nomor 537590, Merek Dagang LEG G AS Daftar Nomor 541089, Merek Dagang LAGGOS Daftar Nomor 541088;

14 Bahwa demikian, jelaslah dalil-dalil Gugatan Terlawan dahulu Penggugat pada angka 9, 10, 11, 12, dan 13 terbukti tidak didasari oleh alasan hukum yang cukup, maka kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menolak seluruh gugatan tersebut tanpa terkecuali dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

III. TENTANG MEREK DAGANG L'EGGS DAN KOMBINASINYA ATAS NAMA PELAWAN DAHULU TERGUGAT TIDAK DIDASARI SUATU ITIKAD BURUK

15. Bahwa Pelawan dahulu Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Terlawan dahulu Penggugat pada point 14, 15, 16, 17, 18, dan 19;

16. Bahwa secara tegas Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000161269, Merek Dagang *L'EGGS SPORT* Daftar Nomor 475487, Merek



Dagang **L'EGGS** Daftar Nomor IDM000021955, Merek Dagang **LEG'S** Daftar Nomor 541430, Merek Dagang LAGGEES Daftar Nomor 537590, Merek Dagang LEG G AS Daftar Nomor 541089, Merek Dagang LAGGOS Daftar Nomor 541088 atas nama Pelawan dahulu Tergugat bukanlah peniruan dari Merek Dagang L'EGGS dan Merek Dagang L'EGGSWEAR kelas 25 atas nama Terlawan dahulu Tergugat, karena Merek tersebut merupakan hasil imajinasi dan inspirasi yang sesungguhnya dari Pelawan dahulu Tergugat, sehingga sangatlah tidak beralasan apabila Terlawan dahulu Penggugat menuduh Pelawan dahulu Tergugat telah beritikad buruk meniru, mendompleng merek L'EGGS dan Merek Dagang L'EGGSWEAR kelas 25 atas nama Terlawan dahulu Penggugat. Karena faktanya merek tersebut sama sekali tidak populer/dikenal di Indonesia. Lagi pula Pelawan dahulu Tergugat tidak pernah mendengar/mengenal/melihat keberadaan merek dagang L'EGGS dan Merek Dagang L'EGGSWEAR atas nama Terlawan dahulu Penggugat dalam perdagangan barang/jasa seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak mungkin Pelawan dahulu Tergugat telah menirunya;

17 Bahwa justru yang patut dipertanyakan kepada Terlawan dahulu Penggugat adalah maksud, itikad dan motivasi dari Terlawan dahulu Penggugat yang baru

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 178 PK/Pdt.Sus/2012

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)



mengajukan Gugatan Pembatalan Merek-merek Pelawan dahulu Tergugat setelah Merek-merek Pelawan dahulu Tergugat terdaftar dan digunakan sejak 30 (tiga puluh tahun) yang lalu, selain Terlawan dahulu Penggugat hanya ingin menikmati keuntungan dengan jalan pintas dan dengan mudah mengatakan Mereknya adalah Merek Terkenal tanpa bukti-bukti yang mengatakan bahwa Mereknya adalah Merek Terkenal, sementara Pelawan dahulu Tergugat telah bersusah payah dan mengeluarkan biaya serta investasi yang tidak sedikit untuk mempromosikan dan membuat eksistensi Mereknya di Indonesia selama 30 tahun lebih;

- 18 Bahwa dengan demikian, maka jelas justru Terlawan dahulu Penggugat lah yang memiliki itikad tidak baik kepada Pelawan dahulu Tergugat selaku Pemilik Hak eksklusif atas Merek-Merek L'EGGS dan Kombinasinya yang telah diakui oleh Negara Indonesia selama 30 (tiga puluh) tahun dengan konsistensi dan kegigihannya mempertahankan, menggunakan dan menjaga reputasi Merek Dagang L'EGGS dan Kombinasinya dalam kurun waktu yang tidak sebentar;
- 19 Bahwa oleh karena gugatan Terlawan dahulu Penggugat terbukti tidak didasari oleh alasan hukum yang cukup, maka kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menolak seluruh gugatan tersebut tanpa terkecuali dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

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

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Pelawan dahulu Tergugat;
- Menyatakan gugatan Terlawan dahulu Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan Pelawan dahulu Tergugat sebagai Pelawan yang benar (*goed opposant*);
- 2 Mengabulkan perlawanan Pelawan dahulu Tergugat;
- 3 Membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Niaga Nomor 79/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2011;
- 4 Menolak gugatan Terlawan dahulu Penggugat seluruhnya;
- 5 Menghukum Terlawan dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bonno*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut, Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Pemanggilan Pelawan (dahulu Tergugat) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan Pemanggilan yang sah dan telah sesuai Ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

1 Bahwa Terlawan (dahulu Penggugat) tidak sependapat dengan dalil-dalil Pelawan (dahulu Tergugat) sebagaimana tertuang di dalam butir 1 sampai dengan butir 7 dari perlawanan Pelawan (dahulu Tergugat). Terlawan (dahulu Penggugat) dengan tegas menolak dalil-dalil tersebut karena faktanya pemanggilan Pelawan (dahulu Tergugat) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pemanggilan yang sah dan telah sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

2 Berdasarkan Relas Panggilan Sidang dalam perkara Nomor 79/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang telah ditunjukkan pada persidangan tanggal 29 November 2010 terungkap bahwa Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 November 2010 sebenarnya telah mendatangi tempat tinggal Pelawan (dahulu Tergugat) di Jalan Jembatan III Barat Nomor 25, B-3 Jakarta Utara, namun Juru Sita tidak berhasil bertemu dengan siapa-siapa. Gedung dalam keadaan terkunci dan kosong;

Selanjutnya Juru Sita yang bersangkutan mengunjungi pengurus Rukun Tetangga ("RT") setempat dan bertemu dengan Bapak Salim selaku petugas RT setempat yang menerangkan bahwa penghuni rumah tersebut adalah Alexander Winaryo dan bukan Wani (nama Pelawan). Berdasarkan informasi tersebut, Juru Sita akhirnya meneruskan relas panggilan sidang tersebut melalui kantor Kelurahan Penjagalan, yang kemudian didaftar dengan tanda terima Nomor 164/0875.01 tanggal 9 November 2010, yang diketahui oleh Lurah Pejagalan; Memahami kondisi pada saat itu, Majelis Hakim dalam perkara Nomor 79/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., memerintahkan Juru Sita untuk melakukan pemanggilan umum melalui surat kabar nasional, yang kemudian dilakukan melalui harian Media Indonesia yang terbit pada hari Senin, tanggal 22 November 2010;

3 Bahwa berdasarkan Petikan Resmi atas merek-merek L'EGGS Pelawan (dahulu Tergugat) yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 178 PK/Pdt.Sus/2012

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)



Manusia Republik Indonesia (“Direktorat Merek”), ternyata tidak ada data atau catatan perubahan alamat Pelawan (dahulu Tergugat). Sehingga dengan demikian, pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke alamat sebagaimana yang tercatat dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek yaitu di Jalan Jembatan III Barat Nomor 25, B-3 Jakarta Utara, adalah sudah benar;

- 4 Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv menjelaskan, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui oleh Juru Sita di tempat tinggalnya, maka panggilan tersebut harus disampaikan kepada kepala desa/lurah setempat;

Hal ini sesuai pula dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa dalam hal Juru Sita atau Juru Sita Pengganti tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan kepada anggota keluarga yang ada di tempat itu, namun keabsahan panggilan tersebut harus dilakukan melalui Kepala Desa/Lurah/perangkat desa;

Dengan demikian, tindakan Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah meneruskan relas panggilan sidang tersebut melalui kantor Kelurahan Penjagalan telah sesuai dengan ketentuan dan pedoman di atas;

- 5 Berdasarkan Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 angka ke-7 Rv, telah diatur bahwa apabila Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya maka dimungkinkan untuk pemanggilan umum, yang berdasarkan praktek peradilan dapat diumumkan melalui harian atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau yang terbit berdekatan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

Dengan demikian tindakan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 79/ Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang memerintahkan Juru Sita untuk melakukan pemanggilan umum melalui surat kabar Media Indonesia juga sudah tepat dan sah secara hukum;

- 6 Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka nyata dan jelas bahwa Pemanggilan Pelawan (dahulu Tergugat) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pemanggilan yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Keberatan Pelawan (dahulu Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang di dalam butir 1 sampai dengan butir 7 dari Perlawanan Pelawan (dahulu Tergugat) **ditolak** oleh Majelis Hakim yang terhormat;

II. Tidak diikutsertakannya Direktorat Merek sebagai Pihak dalam perkara *a quo* tidak akan membuat gugatan menjadi kurang pihak.

7 Bahwa Terlawan (dahulu Penggugat) menolak dalil-dalil Pelawan (dahulu Tergugat) sebagaimana tertuang di dalam butir 8 sampai dengan butir 12 dari perlawanan Pelawan (dahulu Tergugat), yang pada intinya mendalilkan bahwa gugatan Terlawan (dahulu Penggugat) kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Direktorat Merek sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

8 Berdasarkan teori dan praktek hukum yang berlaku bagi perkara-perkara Merek, kedudukan Direktorat Merek dalam perkara pembatalan merek hanya sebatas administratif saja sehingga tidak perlu ditarik sebagai pihak. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang-Undang Merek") juga tidak mewajibkan bahwa Direktorat Merek harus diikutsertakan sebagai salah satu pihak dalam perkara pembatalan merek;

9 Pasal 70 Undang-Undang Merek mengatur bahwa Direktorat Merek melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan atas perkara dimaksud diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, ketentuan ini menunjukkan bahwa Direktorat Merek wajib melaksanakan suatu putusan perkara merek walaupun tidak ditarik sebagai salah satu pihak dalam suatu perkara;

10 Selain itu, berdasarkan preseden atas putusan-putusan perkara pembatalan merek yang telah ada sebelumnya, terbukti telah banyak putusan pengadilan yang menunjukkan bahwa tidak ditariknya Direktorat Merek sebagai salah satu pihak dalam gugatan pembatalan merek tidak akan menjadikan gugatan itu menjadi kurang pihak. Perkara-perkara tersebut antara lain sebagai berikut:

a Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah Nomor 02 K/N/HAKI/2004 tertanggal 7 Juni 2004 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 20 November 2003 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek Benetton antara N.V. Sumatra Tobacco

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 178 PK/Pdt.Sus/2012

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

- Trading Company selaku Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) melawan Benetton Group S.P.A. selaku Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);
- b Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah Nomor 034 K/ N/HaKI/2006 tertanggal 23 November 2006 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Merek/2006/ PN.Niaga.JKT.PST tertanggal 8 Agustus 2006 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek-merek TRD antara Andy Halim selaku Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) melawan Toyota Technograft Co. LTD. selaku Termohon Kasasi (dahulu Penggugat); dan
- c Perkara-perkara pembatalan merek lainnya yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung walau Direktorat Merek tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan;

Dengan demikian dalil-dalil Pelawan (dahulu Tergugat) sebagaimana tertuang di dalam butir 8 sampai dengan butir 12 dari perlawanan Pelawan (dahulu Tergugat) terkesan mengada-ada dan sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;

III. Ketentuan Daluarsa Pasal 69 ayat 91) Undang-Undang Merek menjadi tidak berlaku dan seharusnya dikesampingkan dalam perkara *a quo*.

- 11 Bahwa Terlawan (dahulu Penggugat) tidak sependapat dengan dalil-dalil Pelawan (dahulu Tergugat) sebagaimana tertuang di dalam butir 13 sampai dengan butir 16 dari perlawanan Pelawan (dahulu Tergugat). Terlawan (dahulu Penggugat) dengan keras menolak dalil-dalil tersebut karena Terlawan (dahulu Penggugat) berpendapat bahwa ketentuan daluarsa yang dimaksud pada ketentuan Pasal 69 (1) Undang-Undang Merek tidak berlaku untuk permintaan pembatalan merek yang diajukan terhadap merek yang permintaan pendaftarannya diajukan tanpa itikad baik. Lebih lanjut, Eksepsi yang diajukan Pelawan (dahulu Tergugat) juga bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, karena telah masuk ke dalam substansi pokok perkara;
- 12 Bahwa, ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek yang digunakan oleh Pelawan (dahulu Tergugat) sebagai alasan Eksepsi berbunyi:

Pasal 69 ayat (1)

Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

- 13 Bahwa, namun demikian perlu Terlawan (dahulu Penggugat) sampaikan bahwa menurut ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek, ketentuan

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)



daluarsa pengajuan pembatalan merek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) di atas dapat dikesampingkan atau menjadi tidak berlaku terhadap pembatalan suatu merek terdaftar yang pendaftarannya bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa pengertian merek yang bertentangan dengan ketertiban umum juga termasuk merek yang diajukan dengan itikad tidak baik. Untuk lebih jelas, kami kutip bunyi Pasal 69 ayat (2) di atas, berikut penjelasan pasalnya sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (2)

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

Penjelasan Pasal 69 ayat (2)

..... Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

- 14 Bahwa, mengacu pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek, Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya, yang dapat merugikan pihak lain, atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, dan menyesatkan konsumen;
- 15 Bahwa, mengacu pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek tersebut, menurut Terlawan (dahulu Penggugat), Merek-merek L'EGGS Pelawan (dahulu Tergugat) dapat dikategorikan sebagai merek yang diajukan dengan itikad tidak baik, karena memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan Merek-merek L'EGGS milik Terlawan (dahulu Penggugat) yang telah terkenal serta terdaftar di banyak negara di dunia selama lebih dari 40 tahun, atau sejak tahun 1970, jauh sebelum Merek-merek "L'EGGS" Pelawan (dahulu Tergugat) diajukan permintaan pendaftarannya di Indonesia;
- 16 Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Terlawan (dahulu Penggugat) dalam gugatannya, terdapat persamaan pada pokoknya antara Merek-merek L'EGGS Pelawan (dahulu Tergugat) dengan Merek-merek L'EGGS milik Terlawan (dahulu Penggugat), antara lain disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan, persamaan bunyi ucapan, jenis barang, serta kesan

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 178 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampilan antar Merek-merek L'EGGS Pelawan (dahulu Tergugat) dengan Merek-merek L'EGGS milik Terlawan (dahulu Penggugat) yang *notabene* merupakan merek terkenal;

- 17 Bahwa, mengingat persamaan antara Merek-merek L'EGGS Pelawan (dahulu Tergugat) dengan Merek-merek L'EGGS milik Terlawan (dahulu Penggugat) dan mengingat bahwa Merek-merek L'EGGS Terlawan (dahulu Penggugat) dapat dikategorikan sebagai merek terkenal yang telah dipergunakan jauh sebelum tanggal permintaan pendaftaran Merek-merek L'EGGS Pelawan (dahulu Tergugat) diajukan kepada Direktorat Merek, setidaknya sejak tahun 1970, maka dapat disimpulkan bahwa Merek-merek L'EGGS Pelawan (dahulu Tergugat) telah diajukan dengan itikad tidak baik, karena dapat menyebabkan kebingungan bagi konsumen mengenai asal-usul dari produk-produk dengan Merek-merek L'EGGS Pelawan (dahulu Tergugat) tersebut, serta menimbulkan asumsi bahwa produk dengan Merek-merek L'EGGS Pelawan (dahulu Tergugat) merupakan hasil produksi Terlawan (dahulu Penggugat), yang mana hal tersebut adalah tidak benar;
- 18 Bahwa, dengan mempertimbangkan uraian tersebut di atas, maka ketentuan Daluarsa vide Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek menjadi tidak berlaku dan sudah seharusnya dikesampingkan;
- 19 Bahwa lagi pula Eksepsi yang diajukan Pelawan (dahulu Tergugat) telah masuk ke dalam materi pokok perkara sehingga sudah seharusnya Eksepsi Pelawan (dahulu Tergugat) dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/PLW.MEREK/2011/PN.Niaga.JKT.PST. jo Nomor: 79/Merek/2010/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 14 Juli 2011, adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Pelawan (dahulu Tergugat);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Membatalkan putusan Verstek perkara Nomor 79/Merek/2010/PN Niaga Jkt Pst.;
- Menyatakan gugatan Penggugat (Terlawan) tidak dapat diterima;
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000, 00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

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

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 05 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES,LLC tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Juli 2011 Nomor:01/PLW.MEREK/2011/PN.Niaga. JKT.PST. jo Nomor: 79/Merek/2010/PN.Niaga Jkt.Pst.;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor 79/Merek/2010/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 14 Juli 2011;
3. menguatkan putusan Verstek Nomor 79/Merek/2010/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 12 Januari 2011;

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

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pdt.Sus/ 2011, tanggal 05 Januari 2012 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Pelawan pada tanggal 23 Mei 2012, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi dahulu Pelawan dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2012 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juni 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 11 PK/HaKI/2012/PN.Niaga Jkt.Pst., Jo Nomor: 666 K/Pdt.Sus/2011 Jo Nomor: 79/Merek/2010/PN.Niaga Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 Juni 2012 (pada hari itu juga);

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Terlawan pada tanggal 27 Juni 2012, kemudian Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2012;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 178 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

- 1 Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan *Judex Juris* halaman 30 alinea 2 pada putusan *a quo*, yang menyatakan antara lain:
 - Bahwa Merek Dagang L'EGGS Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terlawan/Penggugat Asal adalah sebagai Merek Terkenal, yang didasarkan pada pendaftaran Merek Dagang L'EGGS Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terlawan/Penggugat Asal di USA-Swedia sejak tahun 1970 dan terdaftar di banyak negara;
 - Bahwa sungguhpun pendaftaran Merek Dagang L'EGGS Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/Tergugat Asal telah terdaftar sejak tanggal 13 November 1981 dan berlaku Undang-Undang Nomor 14/1997 Perubahan Undang-Undang Nomor 19/1992 tentang Merek, akan tetapi apabila dapat dibuktikan bahwa pendaftaran Merek tersebut dilandasi itikad tidak baik, maka pendaftaran merek tersebut dapat diajukan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 97 jo Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15/2001 tentang Merek;
 - Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, ternyata Merek Dagang L'EGGS yang didaftarkan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/Tergugat Asal memiliki persamaan pada pokoknya dengan atau keseluruhannya dengan Merek Dagang L'EGGS milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terlawan/ Penggugat Asal yang telah terdaftar di USA dan Swedia sejak tahun 1970 dan telah didaftarkan di berbagai negara sebagai Merek Terkenal. Dengan demikian, pendaftaran Merek L'EGGS oleh Pemohon

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

- Kasasi/ Pelawan/Tergugat Asal tidak dilandasi itikad baik sebagaimana dimaksud penjelasan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15/2001 tentang Merek;
- 2 Bahwa pertimbangan *Judex Juris* pada point 1 tersebut di atas jelas keliru, karena faktanya Merek Dagang L'EGGS Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terlawan/Penggugat Asal bukan sebagai Merek Terkenal sebagaimana yang diasumsikan oleh *Judex Juris*, mengingat bukti-bukti pendaftaran Merek Dagang di beberapa negara yang pernah diajukan pada persidangan terdahulu tidak cukup menjadi jaminan yang kuat bahwa pasti Merek Dagang tersebut Terkenal (*Well-known mark*), terlebih jika Merek Dagang tersebut nyatanya pula tidak terdaftar di Indonesia, sehingga sulit untuk memenuhi seluruh kriteria Merek Terkenal sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
 - 3 Bahwa faktanya Merek Dagang L'EGGS atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/Tergugat Asal telah terdaftar di Indonesia sejak tanggal 13 November 1981 untuk perlindungan jenis barang Kelas 25, yakni pakaian-pakaian pria dan wanita, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/Tergugat Asal memiliki hak eksklusif untuk menggunakan Merek Dagang tersebut baik sendiri maupun memberikan ijin kepada Pihak lain sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa atas pendaftaran tersebut sejak tahun 1981, maka artinya produk Merek Dagang L'EGGS Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Pelawan/Tergugat Asal telah hampir 30 (tiga puluh) tahun digunakan dan diperdagangkan di wilayah Indonesia hingga saat ini secara terus menerus, sehingga menjadikan Merek tersebut terus eksis dan cukup dikenal oleh masyarakat;

Oleh karena itu, maka agar keberadaan produk Merek Dagang L'EGGS milik Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/Tergugat Asal tetap bisa eksis, Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/ Tergugat Asal telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk investasi tersebut dengan promosi yang dilakukan dengan gencar pula, yang tentunya ditunjang dengan pengembangan sumber daya manusia, di mana Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Pelawan/Tergugat Asal telah mempekerjakan hampir 1000an karyawan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 178 PK/Pdt.Sus/2012

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)



- 4 Bahwa faktanya produk Merek Dagang L'EGGS atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terlawan/Penggugat Asal adalah khusus untuk Pantyhouse/Stocking wanita, dimana produk tersebut jelas berbeda dengan Produk Merek Dagang L'EGGS atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/Tergugat Asal yang jelas-jelas untuk produk pakaian pria dan wanita, sehingga terlalu dangkal bagi *Judex Juris* mempertimbangkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara Merek Dagang L'EGGS Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/Tergugat Asal dengan Merek Dagang L'EGGS Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terlawan/Penggugat Asal dan berakibat pada kesimpulan tidak terpenuhinya unsur ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
- 5 Bahwa dengan demikian, maka sangat sulit dibuktikan jika *Judex Juris* mempertimbangkan bahwa pendaftaran Merek Dagang L'EGGS atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/Tergugat Asal telah diajukan dengan itikad tidak baik sebagaimana unsur ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, mengingat Merek Dagang L'EGGS Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terlawan/ Penggugat Asal bukan Merek Terkenal dan jelas tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang L'EGGS Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/Tergugat Asal, karena bukan untuk perlindungan seluruh jenis barang Kelas 25;

Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata *Judex Juris* dalam putusan perkara *a quo*, maka Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Pelawan/Tergugat Asal mengajukan permohonan Peninjauan Kembali/Memori Peninjauan Kembali kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 5 Januari 2012 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No.79/Merek/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2011;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merasa sangat berkeberatan dengan putusan *Judex a quo*, mengingat putusan tersebut sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan yang sama bagi Pemohon Peninjauan Kembali, dimana telah ditemukan adanya suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang diputuskan oleh *Judex Juris*. Padahal sejatinya, *Judex Juris* diwajibkan untuk memberikan penilaian dan



pertimbangan yang "*geargumentered*" terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan dari Pihak-Pihak yang bersengketa secara adil dan memenuhi rasa keadilan yang sama.

TENTANG PENGGUNA PERTAMA (*FIRST TO USE*) DAN PENDAFTAR PERTAMA (*FIRST TO FILE*) DI INDONESIA ATAS MEREK DAGANG L'EGGS DAN KOMBINASINYA DI INDONESIA ADALAH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

- 1 Bahwa secara *de jure* maupun *de facto*, Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pengguna Pertama (*First to use*) dan Pendaftar Pertama (*First to file*) di Indonesia sejak tanggal 13 November 1981 hingga saat ini atas Merek Dagang L'EGGS serta kombinasinya untuk perlindungan jenis barang yang tergolong dalam Kelas 25 sebagaimana keberadaan bukti P-1 s/d P-11;
- 2 Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Negara telah memberikan Hak Eksklusif kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan Izin kepada Pihak lain untuk menggunakannya;
- 3 Bahwa Hak eksklusif tersebut jelas sangat tidak mudah diberikan oleh Negara kepada Pemilik Merek, namun harus melalui proses pemeriksaan yang sangat panjang oleh Tim Pemeriksa Merek yang sangat ahli dan berwenang melakukan penilaian dalam pemeriksaan tersebut secara teliti, komprehensif dan akurat, sehingga pemberian hak eksklusif tersebut menjadi sangat istimewa dan memiliki kekuatan untuk melindungi pendaftaran Merek yang telah diberikan hak eksklusif tersebut di Indonesia;
- 4 Bahwa faktanya, keberadaan Merek Dagang L'EGGS dan kombinasinya milik Pemohon Peninjauan Kembali telah eksis di Indonesia selama hampir 30 (tiga puluh) tahun lamanya, dimana selama kurun waktu tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah berjuang keras mempertahankan Merek tersebut dengan melakukan promosi yang gencar, investasi yang besar-besaran, sehingga produk Merek Dagang L'EGGS telah ada dan dijual diseluruh kota-kota di Indonesia, terutama di Mal-mal di kota-kota besar seperti di Mal Matahari, Ramayana, Citrus dan Iain-Iain sebagaimana bukti-bukti yang disampaikan pada persidangan;
- 5 Bahwa selain hal tersebut di atas, untuk tetap eksis atas produk-produk Merek Dagang L'EGGS tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah mempekerjakan

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 178 PK/Pdt.Sus/2012



hampir 1000an karyawan, dimana hal tersebut jelas telah membantu roda perekonomian negara, sehingga tentunya Pemohon Peninjauan Kembali telah menjadi bagian yang ikut membangun kesejahteraan Bangsa Indonesia;

- 6 Bahwa oleh karena itu, maka adanya Putusan *Judex Juris* yang hanya secara parsial dan kaku dalam melihat, mempertimbangkan dan memutus perkara a quo tanpa menilai secara komprehensif atas fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi jelas sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali dan ribuan karyawan yang bergantung hidupnya pada pekerjaan ini, jika *Judex Juris* memutuskan untuk membatalkan Merek Dagang tersebut di atas yang telah eksis selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun lamanya di Indonesia sebagaimana pertimbangan pada Alinea 1 halaman 31, yakni: "*bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi*";
- 7 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh Negara selama 30 (tiga puluh) tahun, namun jika *Judex Juris* memutuskan untuk membatalkan Merek tersebut, maka jelas tidak ada jaminan perlindungan yang pasti dari Negara kepada Pemilik Merek;

TENTANG MEREK DAGANG L'EGGS TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI BUKAN SEBAGAI MEREK TERKENAL (*WELL-KNOWN MARK*)

- 8 Bahwa putusan *Judex Juris in casu* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 5 Januari 2012, pada pokoknya terdapat pertimbangan hukum yang keliru dan sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, yang pertimbangannya dikutip pada halaman 30 sebagai berikut: "..... Alasan-alasan keberatan dalam permohonan kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi/Terlawan/ Penggugat Asal adalah Pemilik Merek Dagang L'EGGS untuk berbagai jenis barang kelas 25 yang terdaftar di Negara asal USA-Swedia sejak tahun 1970 dan telah terdaftar dibanyak negara sebagai Merek Terkenal;

- 9 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangatlah keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* halaman 30 a quo, mengingat:

A TIDAK ADA SURVEI YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA MANDIRI YANG MENYATAKAN MEREK DAGANG L'EGGS



TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI ADALAH SUATU MEREK

TERKENAL

- Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek termasuk di dalam penjelasannya dengan tegas mengatur secara rinci tentang batasan-batasan suatu Merek Terkenal, yakni menyatakan bahwa "penolakan permohonan pendaftaran yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang/jasa yang sejenis dilakukan dengan:
 - Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
 - Memperhatikan Reputasi Merek Terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia;
 - Adanya bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara;
 - Pengadilan Niaga memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei, guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan;
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 23 Undang-Undang 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 menyatakan bahwa: *"segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";*
- Bahwa oleh karena itu, maka jelas *Judex Juris* tidak secara tegas memuat dasar atau alasan dalam putusan tersebut dengan menyatakan bahwa Merek Dagang L'EGGS Termohon Kasasi yang terdaftar di Negara Asal USA-Swedia sejak tahun 1970 dan telah terdaftar di banyak negara sebagai Merek Terkenal, mengingat jika merujuk pada batasan suatu Merek Terkenal berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, tidak hanya terdaftar di banyak negara, namun juga harus dilakukan survei oleh lembaga yang bersifat mandiri, guna menentukan terkenal atau tidaknya merek dagang L'EGGS milik Termohon Peninjauan Kembali tersebut;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 178 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya survei tersebut patut untuk dilakukan guna menguji secara fakta apakah betul Merek Dagang L'EGGS milik Termohon Peninjauan Kembali adalah sebuah Merek Terkenal sebagaimana yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh *Judex Juris* dalam putusannya guna memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa hal tersebut menjadi sangat penting, mengingat faktanya produk Merek Dagang L'EGGS milik Pemohon Peninjauan Kembali lah yang telah 30 (tiga puluh) tahun eksis dan dijual di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Mal-mal kota besar di Indonesia, sehingga dipastikan konsumen atau masyarakat Indonesia jauh lebih mengenai Merek Dagang L'EGGS Pemohon Peninjauan Kembali dibandingkan dengan Merek Dagang L'EGGS milik Termohon Peninjauan Kembali yang sama sekali belum beredar di Indonesia;
- Bahwa sebagai bahan perbandingan dengan beberapa negara di dunia dalam menentukan suatu merek adalah merek terkenal atau bukan, maka wajib dilakukan survey market untuk menentukan sampai sejauh mana masyarakat di suatu negara mengenal merek tersebut sebagai suatu merek terkenal atau bukan, misal:
 - Amerika Serikat : survey market harus membuktikan bahwa lebih dari 40% masyarakat di negara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide pasal 43 © ayat (1) Lanham Act);
 - Jerman : survey market harus membuktikan bahwa lebih dari 80% masyarakat di negara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Avon);
 - Perancis : survey market harus membuktikan bahwa lebih dari 20% masyarakat di negara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Joker TG.I 3rd Chamber, PIBD 1989, III-538);
 - Italia : survey market harus membuktikan bahwa lebih dari 71% masyarakat di negara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Jacobucci-Casetta & Perani, Intellectual Property Report tgl 2 April 1992);
 - Bahwa selain itu, dasar atau alasan perlu dilakukannya survey oleh lembaga yang mandiri adalah karena pendaftaran di beberapa negara tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa Merek tersebut sebagai Merek Terkenal. Jika itu pun terjadi, pasti Merek Dagang L'EGGS Termohon

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)



Peninjauan Kembali masuk dalam Buku Himpunan Daftar Merek Terkenal yang diterbitkan oleh Direktorat Merek, sehingga dapat dijadikan acuan Direktorat Merek maupun institusi lainnya untuk menyatakan Merek tersebut sebagai Merek Terkenal. Namun faktanya, tidak ditemukan Merek Dagang L'EGGS milik Termohon Peninjauan Kembali dalam Buku Himpunan Daftar Merek Terkenal;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka *Judex Juris* telah lalai dan juga telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, mengingat telah mengartikan suatu Merek Terkenal secara sempit dan tanpa memperhatikan alasan-alasan atau dasar-dasar yang sangat krusial yang jelas-jelas secara yuridis telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
- Bahwa alasan penilaian Merek Terkenal haruslah benar-benar diuji secara akurat oleh *Judex Juris*, mengingat hal tersebut menjadi dasar atau alasan yang sangat menentukan bisa atau tidaknya Termohon Peninjauan Kembali mengajukan pembatalan Merek Dagang L'EGGS milik Pemohon Peninjauan Kembali yang telah terdaftar selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun di Indonesia secara terus menerus;
- Bahwa pandangan suatu Merek Terkenal seharusnya tidak hanya didasarkan pada terdapatnya di beberapa negara di dunia, namun harus dilihat dari aspek-aspek lainnya yang sangat mendukung bahwa benar faktanya Merek tersebut adalah Merek Terkenal yang tidak dapat disangsikan keberadaannya, dimana hal inilah yang tidak dilakukan oleh *Judex Juris* dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, sehingga *Judex Juris* telah melakukan kelalaian dan kekeliruan dalam memutus perkara *a quo* yang berakibat pada putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

10 Bahwa dengan demikian, maka seharusnya *Judex Juris* mendukung putusan *Judex Facti* dengan menolak permohonan Kasasi Termohon Peninjauan Kembali, mengingat tidak cukup bukti yang meyakinkan bahwa Merek Dagang L'EGGS milik Termohon Peninjauan Kembali adalah suatu Merek Terkenal, sehingga pembatalan Merek Dagang yang didasarkan pada ketentuan Pasal 97 Jo Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterapkan pada pendaftaran Merek Dagang L'EGGS Pemohon Peninjauan Kembali;

B TIDAK ADA PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN DI INDONESIA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM PASTI YANG MENYATAKAN MEREK L'EGGS TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI MEREK TERKENAL

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah berlaku tetap keberadaan suatu merek terkenal haruslah memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:
 - Memiliki sentuhan keakraban dengan masyarakat luas (*familiar attachment*) sehingga dikenal luas oleh masyarakat.
 - Reputasi yang tinggi (*higher reputation*) dan memiliki ikatan mitos (*Myhtical Context*).
 - Promosi yang terus menerus yang diikuti dengan bukti pendaftaran di berbagai negara.
 - Atau telah ada putusan/penetapan Pengadilan di Indonesia yang berkekuatan hukum pasti, yang menyatakan merek tersebut sebagai merek terkenal;
 - Bahwa jika Termohon Peninjauan Kembali menyertakan beberapa Yurisprudensi perkara-perkara Merek yang telah dibatalkan karena memiliki persamaan dengan Merek Terkenal, hal tersebut karena diyakini bahwa betul-betul Merek tersebut telah dikenal dan terkenal, terutama bagi kalangan masyarakat di Indonesia baik dari lapisan atas, menengah dan bawah;
 - Bahwa seperti halnya beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali, dimana pengakuan akan keterkenalan suatu Merek, karena telah diperkuat pula bahwa Merek tersebut adalah sama dengan Nama Badan Hukumnya sendiri, yakni antara lain:
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/N/HAKI/2007 tertanggal 20 Februari 2007 jo Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 57 K/N/HAKI/MERREK/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 22 November 2006 didalam perkara pembatalan pendaftaran Merek FENDI CO atas nama Sunarto Wijaya, karena

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)



memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal FENDI atas nama FENDI, CO:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 011 PK/N/HaKI/2003 tanggal 23 Desember 2003 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 013 K/N/HaKI/2003 Jo.Putusan Pengadilan Niaga Nomor 53/MEREK/ 2002/PN.Niaga.Jkt.Pst di dalam perkara pembatalan Merek Dagang DAVIDOFF atas nama Sumatra Tobacco Trading Company, karena dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal DAVIDOFF atas nama DAVIDOFF & CIE SA;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 042 K/N/HaKI/2006 Jo.Nomor 56/ Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst, di dalam perkara pembatalan Merek VANS atas nama Kim Sung Soo, karena dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal VANS atas nama VANS, INC:
 - Bahwa contoh Yurisprudensi atas keterkenalan suatu Merek sebagaimana tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa nama Merek tersebut merupakan bagian dari Nama Badan Hukumnya sendiri sebagai identitas serta jaminan reputasinya, sehingga tidak diragukan lagi akan kesungguhan Pemilik Merek untuk mengenalkan Merek Dagang tersebut dengan usaha dan jerih payahnya;
 - Bahwa sementara dalam perkara *a quo*, Merek Dagang L'EGGS milik Termohon Peninjauan Kembali bukanlah bagian dari Nama Badan Hukum Termohon Peninjauan Kembali, sehingga sulit membayangkan milik siapa Merek Dagang L'EGGS tersebut;
 - Bahwa dengan demikian, maka sepatutnya Judex Juris tidak dengan mudah terkecoh atas pengakuan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa Merek Dagang L'EGGS adalah Merek Terkenal, hanya karena baru terdaftar di beberapa negara, mengingat suatu Merek Terkenal akan selalu identik dengan nama Badan Hukumnya sendiri atau pun nama Pemilik yang sesungguhnya dari Merek Dagang tersebut;

**TENTANG TIDAK ADANYA PERSAMAAN PADA POKOKNYA ANTARA
MEREK DAGANG L'EGGS ATAS NAMA TERMOHON PENINJAUAN
KEMBALI DENGAN MEREK DAGANG L'EGGS ATAS NAMA PEMOHON
PENINJAUAN KEMBALI.**

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 178 PK/Pdt.Sus/2012



11 Bahwa putusan *Judex Juris in casu* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 5 Januari 2012, pada pokoknya terdapat pertimbangan hukum yang keliru dan sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, yang pertimbangannya dikutip pada halaman 30 sebagai berikut: "*Alasan-alasan keberatan dalam permohonan kasasi dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak ternyata Merek Dagang L'EGGS*

yang
didaftarkan Termohon Kasasi/Pelawan/Tergugat Asal memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang L'EGGS milik Pemohon Kasasi/Terlawan/Penggugat Asal yang telah terdaftar di USA dan Swedia sejak tahun 1970 dan telah didaftarkan diberbagai Negara sebagai Merek Terkenal"

12 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangatlah keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* halaman 30 *a quo*, mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak melarang Merek yang sama asalkan jenis barangnya berbeda. Hal ini didasarkan pada Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa suatu permohonan ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

"Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis"

"Mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik Pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis"

- a Bahwa pengertian dari Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut di atas, secara harfiah mengandung arti bahwa : "Negara tidak melarang merek yang sama sepanjang jenis barang atau jenis jasanya berbeda";
- b Bahwa merujuk pada pengertian Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut di atas, maka antara Merek Dagang L'EGGS Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek Dagang L'EGGS Termohon Peninjauan Kembali, mengingat antara



- kedua Merek Dagang tersebut di atas memiliki perbedaan perlindungan jenis barang, yakni Merek Dagang L'EGGS Pemohon Peninjauan Kembali untuk perlindungan jenis barang pakaian pria dan wanita, sedangkan Merek Dagang L'EGGS Termohon Peninjauan Kembali untuk produk Stocking/pantyhouse;
- c Bahwa hal tersebut telah dibuktikan pada persidangan terdahulu, dimana Termohon Peninjauan Kembali jelas-jelas hanya menyampaikan bukti-bukti bahwa produk Merek Dagang L'EGGS Termohon Peninjauan Kembali hanya untuk stocking/pantyhouse;
- d Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur secara rinci tentang batasan-batasan persamaan pada pokoknya, sehingga dalam praktek cenderung berpegang pada kaidah-kaidah yurisprudensi yang telah berlaku tetap;
- Menurut kaidah-kaidah Yurisprudensi MA.RI Nomor 2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991 dan Yurisprudensi MA.RI Nomor 1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982 telah menyebutkan bahwasanya untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua merek sengketa, haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan cara merinci satu-persatu unsur-unsur atau bagian-bagian yang menjadi merek tersebut, artinya penilaian adanya persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total (Totaal Indruk), bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek";
 - Yurisprudensi MA.RI Nomor 1237/K/Sip/1982 tanggal 08 Januari 1983: *Dalam menentukan barang-barang dari kedua Merek tersebut sejenis, maka dapat dilihat sampai sejauh mana barang-barang dari kedua Merek tersebut memiliki resiko memperdaya konsumen dengan memperbandingkan sifat-sifat yang paling mendasar dari barang-barang tersebut;*
- a Bahwa oleh karena itu, tidak adanya persamaan pada perlindungan jenis barang diantara kedua merek dagang tersebut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi tentang itikad tidak baik yang diasumsikan, maka jelas *Judex Juris* telah keliru dan khilaf dalam pertimbangannya tersebut, sehingga berakibat pada putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali, mengingat *Judex Juris* tidak secara teliti, jernih dan menyeluruh dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 178 PK/Pdt.Sus/2012



a quo. Oleh karena itu, maka kiranya Putusan *Judex Juris* dapat dibatalkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan selanjutnya menguatkan Putusan *Judex Facti* Rol.Nomor 01/PLW.Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst;

**TENTANG TIDAK ADANYA BUKTI PENDAFTARAN MEREK DAGANG
L'EGGS TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI DI INDONESIA**

- 13 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan putusan *Judex Juris*, mengingat pertimbangan *Judex Juris* telah keliru dan khilaf dalam pertimbangannya halaman 30 yang menyatakan bahwa: "*.....Bahwa sesungguhnya pendaftaran Merek Dagang L'EGGS oleh Termohon Kasasi/ Pelawan/Tergugat Asal pada saat berlakunya UU Nomor 21/1961 dan pada saat perpanjang berdasarkan UU Nomor 14/1997 perubahan UU Nomor 19/1992 tentang Merek, akan tetapi apabila dapat dibuktikan bahwa pendaftaran Merek tersebut dilandasi itikad tidak baik, maka pendaftaran merek tersebut dapat diajukan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 97 jo Pasal 96 ayat (2) UU Nomor 15/2001 tentang Merek;*
- 14 Bahwa kekeliruan dan kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Juris* dalam memeriksa perkara *a quo* salah satunya bahwa *Judex Juris* tidak melihat secara krusial bahwa Pasal yang dijadikan dasar gugatan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dimana ketentuan Pasal tersebut sangat berkolerasi dengan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
- 15 Bahwa dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa:
- Pasal 68 Ayat (1): "*Gugatan Pembatalan Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6*"
- Pasal 68 Ayat (2): "*Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal*"
- 16 Bahwa dalam ketentuan Pasal 68 tersebut terutama ketentuan Pasal 68 ayat (2), memiliki arti bahwa: "Pemilik Merek yang tidak memiliki pendaftaran Mereknya di Indonesia dan akan mengajukan upaya gugatan ke Pengadilan Niaga harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal HKI Cq. Direktorat Merek";



- 17 Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki permohonan pendaftaran Merek Dagang L'EGGS di Indonesia sebelum mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Dagang L'EGGS di Pengadilan Niaga Jakarta, dimana dalam proses persidangan Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menunjukkan bukti permohonan pendaftaran Merek Dagang L'EGGS di Direktorat Merek;
- 18 Bahwa oleh karena itu, maka secara yuridis Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi yuridis formil untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Merek ke Pengadilan Niaga, mengingat Termohon Peninjauan Kembali selaku Pemilik Merek Dagang L'EGGS di Luar Negeri, sama sekali tidak memiliki Pendaftaran Merek Dagang L'EGGS di Indonesia sebagai Pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- 19 Bahwa dengan demikian, maka kelalaian dan kekeliruan *Judex Juris* yang telah mengabulkan permohonan Kasasi Termohon Peninjauan Kembali telah mencederai isi dari pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena sejatinya *Judex Juris* telah sewenang-wenang dalam membuat pertimbangan hukum dengan dasar keyakinan subyektif semata, tanpa secara mendalam melihat permasalahan yang ada dengan fakta-fakta yang terjadi;
- 20 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan atas kelalaian dan kekhilafan *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan-pertimbangan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pemilik Merek Dagang L'EGGS yang telah 30 (tiga puluh) tahun menggunakan Merek Dagang tersebut secara aktif dan terus menerus dalam perdagangan di wilayah Indonesia serta telah mempekerjakan 1000an karyawan untuk perdagangan produk pakaian Merek Dagang L'EGGS di Indonesia;
- 21 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka adanya putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* yang tidak memenuhi rasa keadilan, maka secara tidak langsung telah memutuskan bagian kecil perekonomian rakyat Indonesia yang ikut menggantungkan hidupnya pada Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga seyogyanya, Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pemilik Merek Dagang L'EGGS di Indonesia yang telah 30 tahun ikut membangun roda perekonomian negara, diberikan perlindungan hukum yang sangat kuat oleh Negara;
- 22 Bahwa sepatutnya *Judex Juris* lebih teliti, hati-hati dan komprehensif dalam memeriksa perkara *a quo*, mengingat hal tersebut menyangkut hak eksklusif seorang Pemilik Merek yang telah terdaftar dan digunakan secara terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus selama 30 (tiga puluh) tahun di Indonesia atas hak atau ijin yang telah diberikan oleh Negara;

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

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 11 Juni 2012 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 26 September 2012 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 666 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 5 Januari 2012 yang membatalkan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/PLW.MEREK/2011/PN.Niaga JKT.PST jo Nomor: 79/Merek/2010/PN.Niaga Jkt.Pst., ternyata tidak terdapat adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dijadikan alasan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya bahwa berdasarkan bukti para pihak yang diajukan di persidangan, ternyata merek dagang L'EGGS yang didaftarkan Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek L'EGGS Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa merek L'EGGS milik Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah terdaftar di beberapa negara di dunia, yaitu di negara asalnya Amerika Serikat, Paraguay, Republik of Slovenia, Kanada, Yunani, Thailand, Austria, Kolombia, Swedia (bukti T 1.A s/d T.10.B), oleh karenanya dapat dikualifikasikan sebagai Merek Terkenal karena telah terdaftar di negara tersebut sejak tahun 1970 jauh sebelum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi mendaftarkannya di Indonesia pada tahun 1981;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pendaftaran merek L'EGGS oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah dapat dikualifikasikan dengan itikad tidak baik, dan menurut ketentuan dari penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, gugatan pembatalannya dapat diajukan tanpa batas waktu, oleh karenanya alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: W A N I tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

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

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

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

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
W A N I tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal 18 Juni 2013 oleh **Dr. H. MOHAMMAD SALEH,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SYAMSUL MA'ARIF,SH.,LL.M., Ph.D., H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., Prof.Dr.VALERINE J.L.KRIEKHOFF, S.H.,M.A., dan I MADE TARA,S.H.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan **RITA ELSY,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

K e t u a,

ttd./ **SYAMSULMA'ARIF,SH.,LL.M.,Ph.D.**

ttd./ **Dr.H.MOHAMMAD**

SALEH, SH., MH.

ttd./ **H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.**

ttd./ **Prof.Dr.VALERINE J.L.KRIEKHOFF, S.H.,M.A.**

ttd./ **I MADE TARA,S.H.**



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

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./RITA ELSY, SH., MH.

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi		
	Peninjauan kembali	Rp	9.989.000,00
	J u m l a h	Rp	10.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 19591207 198512 2 002

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)