



PUTUSAN
Nomor 277 K/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

YUSUF TANUWIDJAJA, bertempat tinggal di Komplek Bank Negara Indonesia (BNI) 46, Blok GG, I/14 Pesing, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ALEXANDER ARIF, S.H., C.N.**, Advokat, beralamat di Jalan Sidodadi Nomor 14 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

melawan:

- 1 **NIRO CERAMIC (M) SDN. BHD.**, yang diwakili oleh Managing Director Niro Ceramic (M) Sdn. Bhd., **BONG KUAN SHIN**, berkedudukan di Lot 1, Lorong 19/1A, 46300 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia atau PLO 419-421 Jalan Emas 2, 81700, Pasir Gudang, Johor, Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JUSTISIARI PERDANA KUSUMAH, S.H., M.H.**, dkk, Para Advokat, beralamat di Gedung BRI II, Lantai 15, Suite 1502, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 44-46, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2014;
- 2 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM Dan HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang dan/atau berkedudukan di Gedung Ex. Imigrasi, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu sebagai Penggugat dan Tergugat II di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

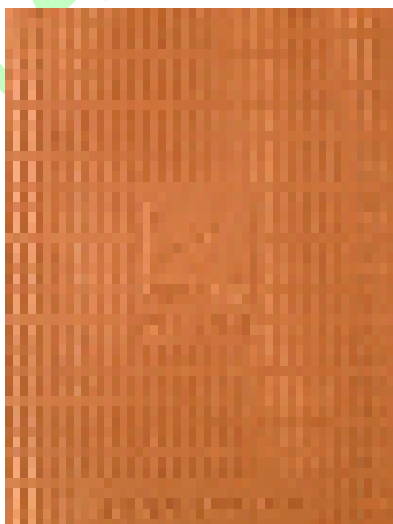
Obyek gugatan pembatalan merek ini adalah merek “Zirconio” atas nama Tergugat I yang terdaftar pada Tergugat II dengan Nomor Pendaftaran IDM000382562 pada kelas 19, tanggal pendaftaran 29 Januari 2013, yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 535294 yang terdaftar pada tanggal 10 April 2003;

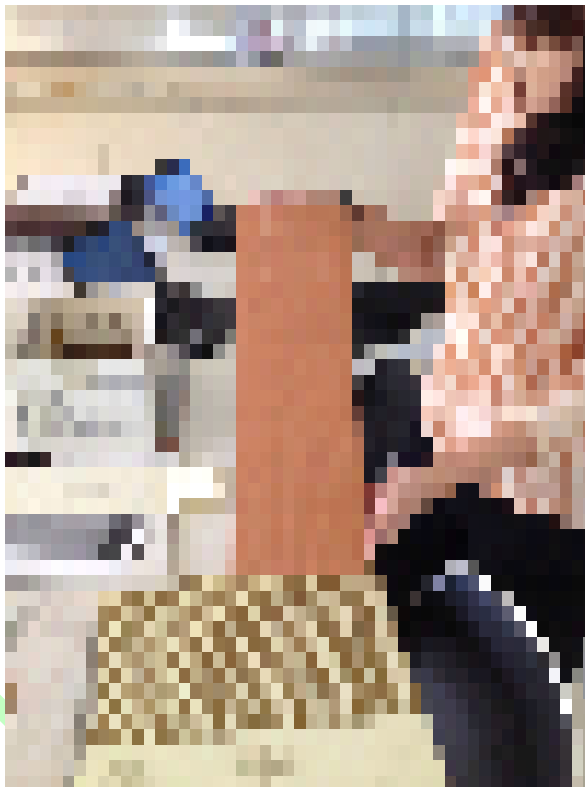
Gugatan pembatalan ini diajukan karena merek milik Tergugat I tersebut melanggar ketentuan hukum karena diajukan dengan tidak beritikad baik dimana merek tersebut tidak memiliki daya pembeda dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut:

Merek Zirconio milik Penggugat merupakan keseluruhan merek-merek yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- 1 Bahwa Penggugat adalah suatu grup perusahaan yang memproduksi dan memasarkan produk-produk ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porselin, ubin yang terbuat dari porselin dan tegel yang terbuat dari keramik di berbagai Negara di seluruh dunia, dimana salah satu produk milik Penggugat tersebut adalah ubin granit dengan merek Zirconio yang tercetak secara timbul (*emboss*) di bagian belakang produknya, sebagaimana gambar produk milik Penggugat di bawah ini:





Disclaimer

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



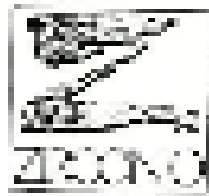
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari seluruh cetak foto dari ubin Zirconio milik Penggugat yang dibuat langsung dari pabriknya di Spanyol, mempunyai merek yang dicetak secara timbul (*emboss*);

2 Bahwa Zirconio milik Penggugat merupakan keseluruhan merek-merek dagang yang dilindungi, yang terdiri dari merek “Zirconio”, “Zirconio + Logo”, dan “Niro Granite Zirconio” dalam kelas 19, melindungi untuk jenis barang ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porselin, ubin yang terbuat dari porselin dan tegel yang terbuat dari keramik, dengan uraian sebagai berikut:

- 1 Kata “Zirconio” dan “Niro Granite Zirconio” yang merupakan suatu penamaan;
- 2 Gambar “Zirconio + LOGO” milik Penggugat yang didaftarkan di beberapa Negara:



3 Bahwa merek-merek “Zirconio” milik Penggugat tersebut di atas, diletakan dalam cetakan produksi ubin granit, dalam pembungkus atau kemasan (*packaging*), katalog-katalog pemasaran dan iklan-iklan (*advertising*) yang gencar dilakukan oleh Penggugat dan tersebar diseluruh dunia. Hal ini menjadikan merek-merek milik Penggugat telah dikenal luas oleh masyarakat umum khususnya para produsen manufaktur yang bergerak dalam produksi

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

- pemasaran dan perdagangan ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porselin, ubin yang terbuat dari porselin dan tegel yang terbuat dari keramik;
- 4 Bahwa produksi dan penjualan produk-produk milik Penggugat telah dilakukan sejak tahun 1965 hingga saat ini, dan khusus di Indonesia penjualan produk-produk milik Penggugat telah dilakukan sejak tahun 2002, sebagaimana bukti tanda hutang (*invoice*) yang dilakukan oleh Penggugat kepada PT. Fajar Gelora Inti tanggal 3 Juni 2002, 19 September 2002, 19 Desember 2002, 27 Maret 2003, 18 Agustus 2004, 14 Maret 2005 dan kepada PT. Keramindo Delta Pratama pada tanggal 17 Februari 2003;
 - 5 Bahwa untuk melindungi produknya tersebut dari pihak-pihak yang tidak beritikad baik yang memproduksi ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porselin, ubin yang terbuat dari porselin dan tegel yang terbuat dari keramik, yang menggunakan merek yang menyerupai dan/atau sama dengan merek “Zirconio” milik Penggugat, Penggugat telah mengajukan pendaftaran merek-merek “Zirconio” kepada Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebutkan dalam Permintaan Pendaftaran Merek Nomor D002013018886, tertanggal 24 April 2013 untuk kata “Zirconio”, Permintaan Pendaftaran Merek Nomor D002013040796 tertanggal 30 Agustus 2013 untuk kata “Niro Granite Zirconio”, Permintaan Pendaftaran Merek Nomor D002013056969 tanggal 28 November 2013 untuk kata “Zirconio + Logo”, Permintaan Pendaftaran Merek Nomor D002013056957 tanggal 28 November 2013 untuk kata “Zirconio” dan Permintaan Pendaftaran Merek Nomor D002013056965 tanggal 28 November 2013 untuk kata “Niro Granite Zirconio”;

Penggugat adalah pemilik merek Zirconio sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Perseroan antara Zirconio S.A. dengan Niro Ceramica Espana, S.L., dan antara Niro Ceramica Espana, S.L. dengan Penggugat, sehingga karenanya adalah sah dan tidak terbantahkan kedudukan Penggugat dalam gugatan ini;

- 6 Bahwa Zirconio S.A. adalah pemilik pertama atas merek-merek terdaftar “Zirconio” untuk melindungi jenis barang di kelas 19 yang terdaftar di banyak Negara di dunia. Selanjutnya, Penggugat telah mendirikan Perseroan Niro Ceramica Espana, S.L., sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 1.567

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

tanggal 8 September 2010 yang dibuat dihadapan Alfonso Pascual De Miguel Notaris di Valencia dan perubahan-perubahannya sebagaimana disebutkan dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Akta Nomor 1.512 tanggal 11 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Alfonso Pascual De Miguel, Notaris di Valencia. Bahwa lebih lanjut, Perseroan Zirconio S.A., telah diambil alih oleh Perseroan Niro Ceramica Espana, S.L. milik Penggugat tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual Beli Nomor 772 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Jose - Manuel Sanchez Almela, Notaris di Valencia;

- 7 Bahwa di dalam Akta jual beli tersebut, termasuk diperjanjikan pula mengenai pembelian dan pengalihan seluruh hak kekayaan intelektual milik Zirconio, S.A., yaitu antara lain merek-merek “Zirconio”, “Zirconio + Logo” yang didaftarkan di Negara Australia sebagaimana Nomor Pendaftaran 534438, Negara China sebagaimana Nomor Pendaftaran 5020249 dan Nomor 5020250, Negara Spanyol sebagaimana Nomor Pendaftaran 2104480 dan Negara Jepang sebagaimana Nomor Pendaftaran 2531066, yang dalam pemakaiannya biasa diletakan pada segala bentuk produksi ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porselin, ubin yang terbuat dari porselin dan tegel yang terbuat dari keramik, yang diproduksi sendiri oleh Perseroan Zirconio, S.A. di pabriknya yang berkedudukan di Spanyol;
- 8 Bahwa terhadap pembelian perseroan Zirconio, S.A. oleh Perseroan Niro Ceramica Espana, S.L. milik Penggugat tersebut, maka secara hukum adalah sah kedudukan Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak atas merek-merek milik Zirconio, S.A. sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dan adalah sah dan tidak terbantahkan kedudukan Penggugat selaku pihak dalam gugatan ini;
- 9 Bahwa selain daripada itu, merek-merek “Zirconio” juga telah didaftarkan pada Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Permintaan Pendaftaran Merek Nomor D002013018886, tertanggal 24 April 2013 untuk kata “Zirconio”, Permintaan Pendaftaran Merek Nomor D002013040796 tertanggal 30 Agustus 2013 untuk kata “Niro Granite Zirconio”, Permintaan Pendaftaran Merek Nomor D002013056969 tanggal 28 November 2013 untuk kata “Zirconio + Logo”, Permintaan Pendaftaran Merek Nomor D002013056957 tanggal 28 November 2013 untuk kata “Zirconio” dan Permintaan Pendaftaran Merek Nomor D002013056965 tanggal 28 November 2013 untuk kata “Niro Granite

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)



Zirconio” untuk melindungi jenis-jenis barang dalam kelas 19, karenanya adalah sah dan tidak terbantahkan kedudukan Penggugat sebagaimana dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 68 Ayat (2) jo. Pasal 68 Ayat (1) junctis Pasal 4, Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Pasal 68 Ayat (1) berbunyi:

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 6”;

Pasal 68 Ayat (2) berbunyi:

“Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal”;

Lebih lanjut Pasal 4 berbunyi:

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

Pasal 5 huruf b berbunyi:

“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a ... dst;
- b Tidak memiliki daya pembeda;
- c ... dst;
- d ... dst;

Dan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b berbunyi:

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya;

Merek Zirconio milik Penggugat merupakan merek yang terkenal dan lebih dahulu terdaftar di seluruh dunia daripada Merek Zirconio milik Tergugat I;

10 Bahwa Undang-Undang Negara Indonesia memberikan ketentuan yang tegas mengenai merek terkenal, yaitu adanya pengetahuan masyarakat mengenai merek yang bersangkutan, reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gencar dan besar-besaran, investasi yang dilakukan dan bukti pendaftaran merek di berbagai Negara;

Hal ini adalah sesuai dengan penjelasan pada Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menjelaskan kriteria atas merek terkenal sebagai berikut:

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping 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”;

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut maka kriteria atas sebuah merek terkenal adalah berdasarkan:

- Pengetahuan masyarakat umum mengenai merek yang bersangkutan dalam bidang usaha yang bersangkutan;
- Reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di berbagai Negara di seluruh dunia yang dilakukan oleh pemilik merek tersebut, dan;
- Bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai Negara;

11 Bahwa merek “Zirconio” milik Penggugat telah mendapatkan reputasi yang sangat baik di dalam perdagangan ubin-ubin granit di berbagai Negara dunia, baik melalui penjualan-penjualan dalam negeri (domestik) maupun penjualan secara ekspor, iklan dan promosi yang gencar melalui katalog-katalog dan melakukan pendaftaran mereknya diberbagai Negara. Selain daripada itu, bahkan merek “Zirconio” milik Penggugat juga telah menjadi sponsor exclusive dari tur konser penyanyi Internasional “Julio Iglesias” pada sekitar tahun 1988-1990. Dalam kesempatan tersebut Julio Iglesias melakukan penandatanganan di salah satu produk Penggugat, mengunjungi pabrik produksi “Zirconio” dan merek “Zirconio” secara jelas terpampang dalam konser-konser dan artikel-artikel berita dari sang penyanyi;

12 Bahwa selain daripada itu, produk-produk “Zirconio” milik Penggugat juga telah mendapatkan berbagai macam penghargaan-penghargaan bertaraf Internasional,

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

bahkan mendapatkan Sertifikat Standar Mutu ISO 9001:2000 pada tanggal 20 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi ENAC, Spanyol, dan ISO 14001:2004 pada tanggal 2 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Internasional UKAS;

Hal ini membuktikan bahwa merek “Zirconio” milik Penggugat telah sangat dikenal oleh masyarakat dan mempunyai reputasi yang sangat baik. Dengan kata lain, merek “Zirconio” milik Penggugat telah menunjukkan dan mengukuhkan dirinya sebagai merek yang terkenal;

13 Bahwa doktrin hukum Perdata Indonesia menyebutkan bahwa suatu merek dapat dianggap terkenal adalah apabila merek tersebut beredar di luar daerah sampai perbatasan antar bangsa, memiliki reputasi tinggi (*high reputation*) dan tidak mengenal batas dunia (*borderless world*). Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap merek harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (*willful infringement*), dan juga harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*in just enrichment*);

Bahwa hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486/K/1991, tertanggal 25 November 1995, yang menjelaskan:

“Suatu merek dianggap merek terkenal apabila merek tersebut beredar di luar daerah sampai perbatasan antar bangsa ...”;

14 Bahwa selanjutnya Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization*) menjelaskan bahwa suatu merek terkenal adalah merek yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Tingkat pengetahuan atau pengenalan masyarakat luas terhadap suatu merek dalam bidang yang bersangkutan;
- Periode waktu, skala, teritorial geografis atas penggunaan tiap-tiap merek;
- Periode, skala, dan teritorial geografis atas promosi masing-masing merek, termasuk periklanan atau publikasi dan presentasi dalam pameran atau pameran umum dari barang-barang atau jasa-jasa dimana merek tersebut digunakan;
- Periode, skala, dan teritorial geografis atas masing-masing pendaftaran dan/atau aplikasi untuk pendaftaran, mencerminkan penggunaan dan pengenalan atas merek tersebut, dan;
- Nilai yang terkandung di dalam suatu merek;

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)



- 15 Bahwa Penggugat merupakan sebuah perusahaan yang cukup besar yang memproduksi dan memasarkan, antara lain, ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porselin, ubin yang terbuat dari porselin dan tegel yang terbuat dari keramik di dunia. Pengetahuan dan pengenalan masyarakat terhadap produk-produk milik Penggugat yang menggunakan merek-merek “Zirconio” dan “Zirconio + Logo” dapat secara jelas dilihat dari jumlah penjualannya yang rata-rata menembus angka hingga jutaan Dollar setiap tahunnya, pasar ekspor yang sangat baik dan produksi secara masal demi memenuhi kebutuhan konsumen domestik maupun internasional. Pengetahuan dan pengenalan pasar atas produk-produk Penggugat, adalah sangat jelas dan tidak dapat diperdebatkan;
- 16 Bahwa merek “Zirconio” dan “Zirconio + Logo” milik Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara di seluruh dunia untuk melindungi jenis-jenis barang dalam kelas 19, dimana beberapa Negara diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Negara Pendaftaran
1.	AS (USA) 2007 Yang merupakan perpanjangan kedua dengan tanggal perpanjangan pada tanggal 16 Februari 1997, dari tanggal pendaftaran pertama pada tanggal 16 Mei 1990;
2.	CHINA 2009
3.	CHINA 2009
4.	SPANYOL 2007 Yang merupakan perpanjangan kedua dari tanggal pendaftaran pertama pada tanggal 21 Januari 1998;
5.	JEPANG 2012

- 17 Bahwa selain merek-merek “Zirconio” milik Penggugat yang telah terdaftar di Negara-Negara tersebut di atas, Penggugat juga telah melakukan beberapa investasi di berbagai Negara untuk memperluas bisnis dan investasinya, diantaranya investasi tersebut ditujukan untuk:

- 1 Pengembangan dan pendistribusian produk-produk Zirconio untuk antara lain, ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari



porcelain, ubin yang terbuat dari porcelain dan tegel yang terbuat dari keramik;

- 2 Promosi yang gencar atas produk-produk tersebut di seluruh dunia (Asia/Regional);
- 3 Pengembangan fasilitas produksi produk-produk Zirconio termasuk diantaranya pengembangan fasilitas pabrik dan mesin-mesin produksi;

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengetahuan dan pengenalan masyarakat atas kualitas produk-produk ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*) ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porcelain, ubin yang terbuat dari porcelain dan tegel yang terbuat dari keramik yang menggunakan merek-merek “Zirconio” dan “Zirconio + Logo” milik Penggugat di pasar domestik dan dunia Internasional adalah jelas dan tidak dapat diperdebatkan lagi;

18 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, merek-merek “Zirconio” dan “Zirconio + Logo” milik Penggugat telah memenuhi seluruh kriteria dari dan oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486/K/1991, tertanggal 25 November 1995 dan juga kategori yang ada dalam Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization);

19 Bahwa karenanya Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar dan terkenal atas merek “Zirconio” dan “Zirconio + Logo” berhak mendapatkan perlindungan hukum, dari pihak-pihak yang menggunakan merek yang sama, baik terdaftar maupun belum terdaftar, yang telah secara sengaja mendapatkan keuntungan dari keterkenalan atas produk-produk ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porcelain, ubin yang terbuat dari porcelain dan tegel yang terbuat dari keramik, yang diproduksi oleh Penggugat;

20 Bahwa karenanya, Tergugat I yang telah menggunakan merek “Zirconio” yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya, yang secara sengaja mengambil atau mendapatkan keuntungan dari keterkenalan produk-produk yang menggunakan merek “Zirconio” milik Penggugat, adalah secara hukum tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum;

Tergugat I telah melanggar perlindungan hukum atas merek Zirconio pada produk-produk ubin granit dan ubin granit homogen milik Penggugat:



- 21 Bahwa Tergugat I telah dengan sengaja memperdagangkan, mendistribusikan, dan/atau memasarkan produk-produk ubin dan/atau keramik yang menggunakan merek “Zirconio” yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek “Zirconio” milik Penggugat;
- 22 Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah dengan sengaja melakukan perdagangan, pendistribusian dan/atau pemasaran produk-produk tersebut di daerah wilayah Negara Indonesia, jelas-jelas dilakukan oleh Tergugat I setelah Tergugat I mengetahui kualitas dan pangsa pasar yang luas atas merek-merek “Zirconio” milik Penggugat diberbagai Negara;
- 23 Bahwa terinspirasi Tergugat I oleh Pengugat di dalam memperdagangkan, mendistribusikan, dan/atau memasarkan produk-produk ubin dan/atau keramik dengan menggunakan merek “Zirconio” yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek “Zirconio” milik Penggugat, dapat dengan mudah terlihat dikarenakan produk Tergugat I tersebut diproduksi dengan mengadopsi dan/atau meniru secara utuh produk ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porselin, ubin yang terbuat dari porselin dan tegel yang terbuat dari keramik milik Penggugat yang menggunakan merek “Zirconio” yang merupakan suatu merek terkenal dan telah didistribusikan di beberapa Negara di dunia lebih dulu daripada produk-produk Tergugat I;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat I jelas-jelas telah mendompleng investasi Penggugat dan mendapatkan keuntungan yang besar dari upaya promosi, pemasaran, maupun daya beli masyarakat atas produk yang berkualitas milik Penggugat tanpa harus mempromosikan sendiri mereknya (*‘free riding’*);

- 24 Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang meniru dan karenanya mendapatkan keuntungan dari tindakannya memasarkan ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porselin, ubin yang terbuat dari porselin dan tegel yang terbuat dari keramik dengan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek milik Penggugat, maka sudah sangatlah jelas Tergugat I bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dengan menyesatkan dan membingungkan konsumen yang bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara yang tidak adil dan merugikan Penggugat;

Bahwa konsumen disesatkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Produsen yang menyesatkan:



Kesalahan tafsir ini terjadi dimana konsumen yang sadar akan kualitas suatu produk dan menemukan produk-produk dengan merek-merek yang sama atau identik yang telah diketahui sebelumnya oleh konsumen-konsumen tersebut sehingga konsumen tersebut beranggapan bahwa produk tersebut adalah produk yang sama atau dibuat oleh produsen yang sama dari produk yang telah biasa dia pakai/beli (padahal tidak);

Hal ini jelas terlihat, dengan persamaan pada merek/logo/label Zirconio adalah bukti yang tidak terbantahkan atas itikad tidak baik Tergugat I yang bertujuan untuk menyesatkan masyarakat konsumen agar dianggap bahwa ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porselin, ubin yang terbuat dari porselin dan tegel yang terbuat dari keramik dengan menggunakan merek Zirconio yang produksi Tergugat I seolah-olah diproduksi oleh produsen yang sama (dalam hal ini Penggugat);

Kesalahan tafsir pada deskripsi visual:

Kesalahan tafsir ini terjadi oleh karena persamaan atau keseragaman tampilan dari merek-merek yang bersangkutan;

Hal ini jelas terlihat pada merek/logo/label produk “Zirconio” milik Tergugat I yang mengadopsi dan/atau meniru logo/label “Zirconio” milik Penggugat yang telah dikenal sebelumnya di kalangan masyarakat konsumen;

Kesalahan tafsir pada bunyi pengucapan:

Kesalahan tafsir ini terjadi oleh karena konsumen hanya mendengar atau mengetahui produk tersebut melalui informasi verbal dari orang lain;

Hal ini jelas terlihat dalam merek “Zirconio” milik Tergugat I dan Penggugat secara audio memiliki persamaan dalam bunyi ucapan pada penggalan kata “Zir-Co (Ko)-Nio”;

25 Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan persamaan pada pokoknya pada suatu merek, yaitu sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Bahwa preseden hukum yang berlaku di Indonesia, melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/Sip/1973 tertanggal 7 Mei 1973 menyatakan:

“... bahwa peniruan merek lain terjadi apabila merek yang bersangkutan karena bentuk susunan atau bunyinya mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan pada umumnya atau disuatu golongan tertentu dalam masyarakat”;

27 Bahwa selain daripada itu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2279 PL/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1992 disebutkan bahwa persamaan pada pokoknya, sebagian atau keseluruhannya, dapat di gambarkan seperti berikut:

Persamaan pada bentuk;

Persamaan pada komposisi;

Persamaan pada kombinasi;

Persamaan pada elemen;

Persamaan Bunyi;

Persamaan fonetis, atau;

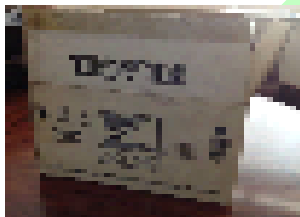
Persamaan dalam penampilan;

28 Bahwa apabila diperhatikan dengan saksama, produk-produk milik Tergugat I yang memakai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan Penggugat, didistribusikan, diperdagangkan, dan dipasarkan oleh Tergugat I dengan elemen-elemen yang telah sangat jelas mempunyai kemiripan dan persamaan dengan produk-produk yang milik Penggugat yang telah terdaftar di beberapa Negara di dunia, maupun telah diajukan permohonannya kepada Tergugat II;

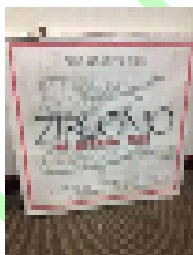
29 Bahwa persamaan antara merek “Zirconio” milik Tergugat I, dengan merek “Zirconio” milik Penggugat, terutama yang terlihat pada penggunaannya di pasaran, adalah sebagai berikut:

Label kemasan produk milik Penggugat:





Label kemasan produk dan penempatan merek pada produk milik Tergugat I:



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)



Label merek yang digunakan dalam kemasan produk-produk Penggugat, memiliki kekhasan dalam komposisi tulisan maupun tulisan + logo untuk membedakannya dari ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porselin, ubin yang terbuat dari porselin dan tegel yang terbuat dari keramik lainnya. Akan tetapi sangat jelas terlihat Tergugat I telah meniru komposisi tersebut dengan menggunakan kombinasi tulisan dan/atau tulisan + logo yang mirip/menyerupai dengan dengan label merek yang digunakan pada kemasan dan produk Penggugat. Akan tetapi dalam produknya sendiri, Tergugat I tidak dapat mencetak secara *emboss* merek “Zirconio” karena memang hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh pabrik Penggugat di Spanyol;

30 Berdasarkan persamaan yang dijelaskan tersebut di atas, Penggugat kembali menegaskan bahwa Tergugat I telah terinspirasi dan dengan sengaja melanggar dan mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dari penggunaan merek terkenal milik Penggugat atas produk ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porselin, ubin yang terbuat dari porselin dan tegel yang terbuat dari keramik. Hal mana yang telah menimbulkan pula kerugian yang besar bagi Penggugat, karena pasar ekonomi Penggugat untuk memasarkan merek terkenal milik Penggugat sendiri di Indonesia, telah tertutup oleh tindakan Tergugat I;

31 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, jelas bertentangan dengan preseden hukum di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 220 k/Pdt/1986, yang menyatakan bahwa “pengusaha lokal harus menggunakan identitas nasional, alih-alih meniru merek-merek atau nama asing yang dapat menyesatkan masyarakat luas atas sumber barang-barang”;

Pendaftaran Merek “Zirconio” atas nama Tergugat I yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek terkenal “Zirconio” milik Penggugat seharusnya ditolak;



- 32 Bahwa patut diduga Tergugat I dengan secara sadar telah mengetahui adanya merek terkenal atas produk ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porselin, ubin yang terbuat dari porselin dan tegel yang terbuat dari keramik milik Penggugat, namun demikian Tergugat I tidak hanya memproduksi dan memperjualbelikan atau memasarkannya, akan tetapi Tergugat I juga telah mengajukan pendaftaran merek “Zirconio + Logo” nya tersebut kepada Tergugat II;
- 33 Bahwa tanpa memperhatikan dengan saksama atas merek terkenal “Zirconio” milik Penggugat yang telah didaftarkan di beberapa Negara dan telah diproduksi, dipasarkan, didistribusikan dan diperdagangkan sejak lama, Tergugat II alih-alih melakukan penolakan, akan tetapi telah memberikan persetujuannya atas penggunaan merek “Zirconio” milik Penggugat tersebut kepada Tergugat I;
- 34 Bahwa atas persetujuan tersebut, jelaslah terlihat Tergugat II telah melakukan pendaftaran atas suatu merek yang didasarkan pada itikad tidak baik, dan karenanya sudah sepantasnya Tergugat II membatalkan merek “Zirconio” atas nama Tergugat I melalui putusan dalam gugatan ini secara penuh dan bertanggung jawab;
- 35 Bahwa Penggugat melalui suratnya tertanggal 30 Juli 2013 telah memberikan teguran kepada Tergugat I yang telah menggunakan merek “Zirconio” dalam produk-produknya dikarenakan memiliki persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya atas merek terkenal “Zirconio” milik Penggugat. Melalui surat balasannya tertanggal 2 Agustus 2013, Tergugat I ternyata tidak menggubris teguran Penggugat tersebut dan bahkan mengancam Penggugat untuk tidak mencampuri urusan merek-merek milik Tergugat I. Hal ini jelas-jelas menunjukan Tergugat I mempunyai itikad yang tidak baik atas merek-merek terkenal milik Penggugat;

Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak beritikad baik dan karenanya menimbulkan hak bagi Penggugat untuk melakukan tuntutan hukum;

- 36 Bahwa tindakan Tergugat I tersebut sebagaimana telah kami uraikan di atas, secara jelas dilakukan dengan tidak memiliki itikad baik yang terbukti karena Tergugat I mengetahui dengan sadar bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas merek terkenal “Zirconio” khususnya untuk produk-produk ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porselin, ubin yang terbuat dari porselin dan



tegél yang terbuat dari keramik, dan walaupun demikian bahkan melakukan pendaftaran atas merek-merek terkenal milik Penggugat tersebut pada Tergugat II;

37 Bahwa tindakan Tergugat I tersebut di atas sangat jelas bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan dan/atau mendompleng itikad baik dari merek-merek terkenal “Zirconio” yang dimiliki oleh Penggugat;

38 Terlebih lagi tindakan Tergugat I tersebut di atas telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas merek terkenal “Zirconio” yang telah sampai saat ini menjaga kualitas produk-produknya dan telah menghabiskan biaya yang besar dalam membangun reputasi, promosi dan memasarkan merek terkenalnya tersebut dalam pasar Internasional termasuk Indonesia;

39 Bahwa tindakan Tergugat I adalah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap merek “Zirconio” milik Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan karenanya Penggugat diberikan hak untuk mengajukan gugatan hukum dan meminta ganti kerugian dan/atau mengakhiri semua tindakan-tindakan Tergugat I;

Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan secara lengkap:

“Pemilik merek yang sudah terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut”;

40 Bahwa pengakuan perlindungan atas merek yang dilanggar dengan mengabulkan suatu penggantian kerugian dan/atau suatu permintaan kepada pelanggar untuk mengakhiri tindakan pelanggar dalam menggunakan merek yang dilanggarnya juga secara jelas tercantum di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 457/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Pst tertanggal 27 Maret 1996 dalam kasus “Tolak Angin” yang mana dalam keputusannya melaksanakan perlindungan terhadap Merek “Tolak Angin” dari pelanggaran merek “Tangkis Angin” dan “Singkir Angin” (Lih: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 457/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Pst. tertanggal 27 Maret 1996 dalam kasus Tolak Angin), dimana dalam Putusannya Majelis Hakim memeriksa perkara menilai bahwa merek Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat dan dalam putusannya, Majelis Hakim memeriksa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan klaim Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak sah dan memberikan sanksi kepada Tergugat dengan mengakhiri penggunaan mereknya dan juga meminta Tergugat untuk membuat permintaan maaf secara umum terhadap Penggugat;

- 41 Bahwa selain daripada itu, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang ditegakkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 234/K/Sip/1982 tertanggal 30 April 1984 dalam kasus “Bata” dimana Tergugat menggunakan merek “Bata” untuk “topi tanpa lingkaran” yang berbeda dengan Penggugat, yaitu untuk “alas kaki”. Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa merek “Bata” milik Penggugat adalah terkenal yang mana status keterkenalan yang bersangkutan adalah sebagai kebenaran yang absolut. Oleh karena itu, tindakan apapun dalam mendapatkan keuntungan dari merek terkenal milik pihak lain adalah tindakan tidak sah dan melanggar hukum terhadap permintaan umum dan secara moral dalam perdagangan;

Bahwa selanjutnya, dalam putusannya tersebut itu pula, Majelis Hakim memeriksa perkara meminta kepada Tergugat dalam 8 hari menghentikan penggunaan merek yang bersangkutan, menarik dari pasar, dan menghancurkan keseluruhan cetakan, kemasan, label cetakan termasuk pembebanan kepada Tergugat untuk membayar denda (kerugian ditetapkan/*dwangsom*) untuk setiap penundaan hari apabila Tergugat lalai atau secara sengaja tidak mengikuti keputusan ketentuan yang relevan;

- 42 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala tindakannya dalam mempromosikan, mendistribusikan dan/atau memasarkan, dan juga menarik dari pasaran produk-produk, antara lain, ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porselin, ubin yang terbuat dari porselin dan tegel yang terbuat dari keramik yang menggunakan merek “Zirconio” dalam wilayah Indonesia dalam jangka waktu paling lama delapan (8) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan *TRIPs Agreement* mewajibkan pelanggar merek dagang untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang dilanggar haknya;

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)



43 Bahwa Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Merek juga mengatur bahwa Penggugat sebagai pemilik merek terkenal “Zirconio” dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Tergugat I yang telah tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal “Zirconio” milik Penggugat. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 45 dari *TRIPs Agreement* yang mengatur ketentuan mengenai kerugian dimana ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk menyuruh pelanggar kekayaan hak kekayaan intelektual untuk membayar ganti kerugian pemegang hak. Ketentuan Pasal 45 dari Bab III *TRIPs Agreement* tentang Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (termasuk hak cipta, paten & merek) adalah kewajiban seluruh Negara termasuk Indonesia karena Indonesia telah meratifikasi Perjanjian TRIPS tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO);

Bahwa Pasal 45 Perjanjian TRIPS secara lengkap mengatur sebagai berikut:

“Pasal 45: Kerugian-kerugian:

- 1 pihak berwenang Pengadilan memiliki wewenang untuk memerintahkan pelanggar untuk membayar kepada Pemegang Hak, ganti kerugian yang cukup untuk menutupi kerugian yang telah dialami pemegang hak akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap hak milik intelektual orang tersebut oleh seorang pelanggar yang secara sengaja atau sepatutnya mengetahuinya, telah melakukan kegiatan pelanggaran;
- 2 pihak berwenang Pengadilan juga memiliki wewenang untuk memerintahkan pelanggar untuk membayar biaya-biaya kepada pemegang hak, yang juga dapat termasuk ongkos pengacara yang sesuai. Dalam kasus-kasus tertentu, para anggota dapat memerintahkan pihak berwenang Pengadilan untuk memerintahkan dipulihkannya keuntungan dan/atau pembayaran terhadap kerugian yang telah ditentukan sebelumnya sekalipun pelanggar tidak secara sengaja atau sepatutnya mengetahuinya, telah melakukan kegiatan pelanggaran”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Perjanjian TRIPS dan sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut, dan didasarkan pada fakta hukum bahwa Penggugat telah membangun reputasi merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Zirconio”, oleh karena adalah berdasar hukum apabila Penggugat mencadangkan haknya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami Penggugat baik secara materil maupun immateriil;

- 44 Bahwa Tergugat II seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat selaku pemohon pendaftaran merek dari upaya-upaya persaingan curang yang dilandasai oleh itikad tidak baik (itikad buruk) dari upaya-upaya pihak-pihak tertentu untuk melakukan persaingan curang dengan cara mendaftarkan suatu merek yang mengindikasikan bahwa pihak yang memiliki pendaftaran suatu merek tersebutseolah-olah merupakan pencipta dari merek “Zirconio”, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 10bis ayat 1 dan ayat 3 butir 1 sampai dengan 3 Konvensi Paris 1883 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (“Konvensi Paris”);

Tentang perlunya putusan provisionil:

- 45 Bahwa oleh karena sampai pada saat ini Tergugat I masih melanggar hak atas merek “Zirconio” milik Penggugat dengan tetap memproduksi dan memperdagangkan produk-produk yang menggunakan merek terkenal “Zirconio” milik Penggugat tersebut dan untuk menghindari kerugian lebih lanjut, maka sangat beralasan apabila Penggugat dengan ini meminta Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala tindakannya dalam mempromosikan, mendistribusikan dan/atau memasarkan, dan juga menarik dari pasaran produk-produk ubin dan/atau keramik yang menggunakan merek “Zirconio” dalam wilayah Indonesia selama perkara ini masih diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Tentang perlunya putusan serta merta:

- 46 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti surat yang sah dan menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa merek-merek “Zirconio” dan “Zirconio + Logo” dan “Niro Granite Zirconio” yang melindungi produk-produk ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porselin, ubin yang terbuat dari porselin dan tegel yang terbuat dari keramik yang dimiliki oleh Penggugat adalah merek-merek terkenal;
- 3 Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah dan pemegang hak atas merek-merek terkenal “Zirconio” dan “Zirconio + Logo” dan “Niro Granite Zirconio” yang melindungi produk-produk ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porselin, ubin yang terbuat dari porselin dan tegel yang terbuat dari keramik di Indonesia;
- 4 Menyatakan bahwa merek “Zirconio” milik Tergugat I dengan Nomor Pendaftaran IDM000382562 pada kelas 19, tanggal pendaftaran 29 Januari 2013, yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 535294 yang terdaftar pada tanggal 10 April 2003, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek “Zirconio” dan “Zirconio + Logo” dan “Niro Granite Zirconio” milik Penggugat;
- 5 Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala tindakannya dalam mempromosikan, mendistribusikan dan/atau memasarkan, dan juga menarik dari pasaran produk ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porselin, ubin yang terbuat dari porselin dan tegel yang terbuat dari keramik yang menggunakan merek terkenal “Zirconio” dalam wilayah hukum Indonesia sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

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)



- 6 Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan merek “Zirconio” atas nama Tergugat I dengan Nomor Pendaftaran IDM000382562 pada kelas 19, tanggal pendaftaran 29 Januari 2013, yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 535294 yang terdaftar pada tanggal 10 April 2003 dan karenanya memerintahkan Tergugat II untuk mencoret merek atas nama Tergugat I tersebut dalam Daftar Umum Merek;
- 7 Menetapkan putusan provisionil yang memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala tindakannya dalam mempromosikan, mendistribusikan dan/atau memasarkan, dan juga menarik dari pasaran produk-produk, antara lain, produk ubin granit (*granite tile*), ubin granit homogeny (*granite homogenous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porselin, ubin yang terbuat dari porselin dan tegel yang terbuat dari keramik merek “Zirconio” milik Tergugat I dalam wilayah Indonesia selama perkara ini masih diperiksa;
- 8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 9 Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Penggugat mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Tergugat I:

Gugatan Penggugat kadaluarsa:

- 1 Bahwa, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan “Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek”;

Bahwa pendaftaran merek Ziconio + Lukisan Daftar Nomor IDM000382526 atas nama Tergugat I yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek Tergugat II adalah merupakan perpanjangan pendaftaran merek Zirconio Daftar Nomor 539294 tanggal 15 Mei tahun 2003 dan Nomor 535294 tersebut adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan dari merek Zirconio Daftar Nomor 305406 tanggal 15 Mei 1993, dengan demikian maka telah terbukti bahwa merek Zirconio atas nama Tergugat I telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 15 Mei 1993 sampai dengan sekarang itu berarti sekitar 20 tahun, sementara pengajuan gugatan pembatalan merek Zirconio milik Tergugat I oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru dilakukan pada tanggal 13 Desember 2013 di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, itu berarti Gugatan Penggugat tersebut di atas sudah kadaluarsa karena sudah melebihi tenggang waktu lebih dari 5 tahun sejak tanggal pendaftaran, dengan demikian pengajuan gugatan pembatalan terhadap merek Zirconio + Lukisan Daftar Nomor IDM000382562 atas nama Tergugat I sudah bertentangan dengan ketentuan hukum dibidang merek sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat kurang pihak:

2 Bahwa, Penggugat dalam gugatan point 4 mendalilkan bahwa, “khusus di Indonesia penjualan produk-produk milik Penggugat telah dilakukan sejak tahun 2002, sebagaimana bukti tanda hutang (*invoice*) yang dilakukan oleh Penggugat kepada PT. Fajar Gelora Inti tanggal 3 juni 2002, tanggal 19 September 2002, 19 Desember 2002, tanggal 27 Maret 2003, 18 Agustus 2004, 14 Maret 2005 dan kepada PT. Keramindo Delta Pratama pada tanggal 17 Februari 2003” dengan demikian maka Penggugat harusnya melibatkan PT. Fajar Gelora Inti dan PT. Keramindo Delta Pratama sebagai pihak dalam perkara ini, namun ternyata PT. Fajar Gelora Inti dan PT. Keramindo Delta Pratama oleh Penggugat tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian maka gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3 Bahwa, Penggugat dalam gugatan point 6 mendalilkan bahwa“ Zirconio S.A. adalah pemilik pertama atas merek merek terdaftar Zirconio ...;

Bahwa lebih lanjut, Perseroan Zirconio S.A. telah diambil alih oleh Perseroan Niro Ceremica Espana S.L. milik Penggugat tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual Beli Nomor 772 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Jose Manuel Sanchez Almela, Notaris di Valencia dengan demikian maka Penggugat harusnya

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

melibatkan Zirconio S.A. sebagai pihak dalam perkara ini, namun ternyata Zirconio S.A. oleh Penggugat tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian maka gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat kabur:

4 Bahwa, apabila dalil gugatan Penggugat point 6 mendalilkan bahwa, Zirconio S.A. adalah pemilik pertama atas merek terdaftar Zirconio yang kemudian pada tanggal 20 Mei 2013 telah diambil alih oleh Perseroan Niro Ceremica Espana S.L. dengan demikian maka Penggugat (Niro Ceramic (M) Sdn. Bhd.) tidak dalam kapasitas sebagai Penggugat, sementara yang berkapasitas sebagai Penggugat adalah Perseroan Niro Ceremica Espana S.L. selaku pemilik merek Zirconio. Oleh karenanya gugatan Penggugat adalah kabur, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5 Bahwa, Penggugat dalam dalil-dalil hukum *posita* gugatannya, mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I untuk mendaftarkan merek Zirconio merupakan: Perbuatan melawan hukum dengan tidak beritikad baik dan karenanya menimbulkan hak bagi Penggugat untuk melakukan tuntutan hukum dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan TRIPs Agreement mewajibkan pelanggar merek dagang untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang dilanggar haknya, disamping itu Penggugat juga memohon putusan provisional;

Bahwa, dalil-dalil hukum Penggugat tersebut di atas jelas menunjukkan ketidakmengertian Penggugat tentang gugatan pembatalan merek dan gugatan perbuatan melawan hukum serta gugatan ganti rugi dan putusan provisi yang terkait dengan ketentuan hukum dibidang merek, karena gugatan tentang Perbuatan melawan Hukum berujung pada ganti kerugian diatur dalam aturan tersendiri yang berbeda dengan aturan yang mengatur tentang gugatan pembatalan merek demikian pula aturan tentang putusan provisi sehingga secara hukum gugatan-gugatan sedemikian tidak dapat digabungkan secara bersama-sama untuk diperiksa dan diputuskan sebagaimana dilakukan Penggugat tersebut di atas;

Tergugat II:

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)



Gugatan Penggugat kadaluarsa:

- 1 Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana secara tegas pasal tersebut memberikan persyaratan dasar untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek-merek yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek. Menurut ketentuan pasal tersebut merek yang dapat diajukan gugatan pembatalan adalah merek-merek yang terdaftarnya belum melebihi 5 (lima) tahun, sedangkan merek yang terdaftarnya sudah melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan;
- 2 Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha khususnya bagi pemilik merek terdaftar karena apabila batasan waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan tidak diatur, maka bukan tidak mungkin merek-merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dapat digugat sewaktu-waktu khususnya terhadap pemilik merek nasional sehingga situasi tersebut dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif di dalam membangun perekonomian Negara dimana eksistensi merek dalam ekonomi adalah merupakan elemen yang sangat penting;
- 3 Bahwa bila dicermati antara tanggal pengajuan gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 13 Desember 2013 dengan kurun waktu terdaftarnya pertamakali merek Zirconio Daftar Nomor 535294 tanggal 15 Mei 1993 yang kemudian diperpanjang kembali dengan Daftar Nomor IDM000382562 tanggal 29 Januari 2013 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 19 dan selanjutnya apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut, ditemukan fakta bahwasanya pengajuan gugatan oleh Penggugat terhadap merek yang menjadi objek sengketa pada masa sekarang ini adalah sudah bertentangan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena merek Zirconio Daftar Nomor IDM000382562 untuk melindungi



jenis barang dalam kelas 09 yang menjadi objek sengketa sudah terdaftar lebih dari 20 (dua puluh) tahun di dalam Daftar Umum Merek, dengan demikian gugatan Penggugat pada masa sekarang ini adalah sudah kadaluarsa sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

4 Bahwa walaupun ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memang masih memungkinkan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek tanpa batas waktu akan tetapi hal sedemikian secara hukum hanya diperbolehkan apabila merek terdaftar yang menjadi obyek gugatan tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (a) jo. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, akan tetapi bila dicermati terhadap gugatan pembatalan merek pada masa sekarang ini jelas merek Zirconio Daftar Nomor IDM000382562 terdaftar atas nama Tergugat I tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai telah melanggar ketertiban umum mengingat tidak ada suatu elemen apapun dalam merek Zirconio milik Tergugat I yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libels*):

5 Bahwa bila dicermati dalam *posita* gugatan Penggugat khususnya pada point 38 s.d. 42 yang pada intinya Penggugat berkeberatan dengan tindakan Tergugat I yang telah mengedarkan dan menjual produk untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 19 dengan menggunakan merek Zirconio sehingga meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan segala tindakan memproduksi dan memperdagangkan jenis barang antara lain ubin granit, keramik yang termasuk dalam kelas barang 19 yang menggunakan elemen merek Zirconio dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat I akan dikenakan denda (*dwangsom*) ganti rugi dengan menggunakan alasan hukum Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;



6 Bahwa perlu kami tegaskan gugatan ganti rugi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara hukum hanya dapat dilakukan apabila Penggugat adalah sebagai pemilik merek terdaftar yang telah menemukan indikasi bahwa ada pihak lain dalam hal ini bukan pemilik merek terdaftar mempergunakan merek yang mempunyai unsur persamaan dengan merek terdaftar untuk barang sejenis secara tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek akan tetapi bila dicermati dari *posita* gugatan Penggugat jelas Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah pemilik merek terdaftar Zirconio Daftar Nomor IDM000382562 dengan demikian penggunaan merek Zirconio untuk jenis barang antara lain keramik, tegel yang termasuk dalam kelas barang 19 adalah dilakukan dengan hak;

7 Bahwa apabila dibandingkan antara *posita* gugatan dan *petitum* Penggugat dimana *posita* yang digunakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah didasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan gugatan dikarenakan adanya indikasi penggunaan merek terdaftar untuk barang sejenis secara tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan 91, akan tetapi di dalam *petitum* Penggugat khususnya *petitum* angka 2, 3, 4, dan 6 telah meminta pembatalan merek terdaftar yang secara hukum diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka *posita* gugatan Penggugat dapat dikualifikasi telah mencampuradukkan antara gugatan penggunaan merek terdaftar secara tanpa hak dengan gugatan pembatalan merek terdaftar sehingga menyebabkan gugatan Penggugat pada masa sekarang ini telah kabur atau tidak jelas (*obscur libels*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 95/PDT.SUS- MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 14 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa merek-merek “Zirconio”, “Zirconio + Logo” dan “Niro Granite Zirconio” yang melindungi produk-produk ubin granit (*granite tile*), ubin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

granit homogeny (*granite homogeneous tile*), ubin yang terbuat dari keramik, tegel yang terbuat dari porselin, ubin yang terbuat dari porselin dan ubin yang terbuat dari keramik milik Penggugat adalah merek terkenal;

- Menyatakan merek “Zirconio + Logo” milik Tergugat I dengan Nomor Pendaftaran IDM000382562 pada kelas 19, tanggal pendaftaran 29 Januari 2013, yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 535294 yang terdaftar pada tanggal 10 April 2003, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek “Zirconio”, “Zirconio + Logo” dan “Niro Granite Zirconio” milik Penggugat;
- Menyatakan batal pendaftaran merek “Zirconio + Logo” milik Tergugat I dengan Nomor Pendaftaran IDM000382562 pada kelas 19, tanggal pendaftaran 29 Januari 2013, yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 535294 yang terdaftar pada tanggal 10 April 2003 dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Tergugat II melaksanakan pembatalan dan pencabutan pendaftaran merek “Zirconio + Logo” milik Tergugat I dengan Nomor Pendaftaran IDM000382562 pada kelas 19, tanggal pendaftaran 29 Januari 2013, yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 535294 yang terdaftar pada tanggal 10 April 2003 dari daftar umum merek Tergugat II dengan segala akibat hukumnya dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat I pada tanggal 14 Maret 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20 K/Pdt.Sus-HaKI/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 95/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 April 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat II pada tanggal 8 April 2014 dan 10 April 2014, kemudian Penggugat

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

mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2014;

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

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

- 1 Bahwa, *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 14 Maret 2014, halaman 58 baris ketiga puluh dua sampai dengan baris ketiga puluh lima yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kadaluarsa, tidak kurang pihak serta tidak kabur, karenanya eksepsi Tergugat I dan tergugat II tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak”;

Bahwa terhadap pertimbangan *a quo*, Pemohon Kasasi menanggapi sebagai berikut:

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan tentang fakta hukum dimana Tergugat I/Pemohon Kasasi dalam jawaban, dalam eksepsi point 4 menguraikan sebagai berikut: “Bahwa, apabila dalil gugatan Penggugat point 6 mendalilkan bahwa, Zirconio S.A. adalah pemilik pertama atas merek terdaftar Zirconio yang kemudian pada tanggal 20 Mei 2013 telah diambil alih oleh Perseroan Niro Ceramica Espana S.L. dengan demikian maka Penggugat (Niro Ceramic (M) Sdn. Bhd.) tidak memiliki *legal standing* dan tidak dalam kapasitas sebagai Penggugat, sementara yang berkapasitas dan memiliki *legal standing* sebagai Penggugat adalah Perseroan Niro Ceramica Espana S.L. selaku pemilik merek Zirconio. Oleh karenanya gugatan Penggugat adalah kabur, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa terhadap seluruh keberatan dalam eksepsi Tergugat I/Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat I/Pemohon Kasasi haruslah dibatalkan;

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

- 2 Bahwa, *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 14 Maret 2014, halaman 60 baris sembilan belas sampai dengan halaman 61 baris kelima yang berbunyi sebagai berikut: “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6.A dan P-6.B, dapat diketahui bahwa Perseroan Zirconio, S.A. dalam keadaan pailit dan telah dilikuidasi, diambil alih oleh Perseroan Niro Ceremica Espana berdasarkan Akta Penjualan Unit Produksi Akta Nomor 772, tanggal 20 Mei 2013, dimana dalam akusisi tersebut tercakup di dalamnya seluruh hak-hak eksekutif atas merek Zirconio”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7.A dan P-7.B dapat diketahui bahwa Perseroan Niro Ceramic M. Sdn. Bhd. (Penggugat) merupakan Pemegang Saham sepenuhnya dari Perseroan Niro Ceremica Espana berdasarkan Akta Nomor 1512/2013 tanggal 11 Juli 2013”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti P-5.A, P-5.B dihubungkan dengan bukti P-6.A, P-6.B, dan P-7.A, P-7.B, nyata bahwa Perseroan Niro Ceramic M SDN BHD (Penggugat) adalah Pemegang Saham sepenuhnya dari Perseroan Niro Ceramika Espana yang telah mengakusisi Perseroan Zirconio, S.A. pada tanggal 20 Mei 2013, karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat adalah Pemilik Perseroan Zirconio, S.A. termasuk di dalamnya seluruh hak-hak eksklusif Perseroan Zirconio, S.A.”;

Bahwa, terlebih dahulu dalam proses persidangan di tingkat *Judex Factie* Tergugat I/ Pemohon Kasasi secara tegas telah menyatakan keberatan dan menolak bukti P-2.1.A s.d. P-2.7.C, P-4A s.d. P-25 dan P-27A s.d. P-30C, hal mana dikarenakan Tergugat I sangat meragukan keabsahan terhadap bukti-bukti tersebut karena keabsahan bukti-bukti tersebut tidak melibatkan Kedutaan Besar Indonesia di Negara yang bersangkutan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan ditolak;

Bahwa, Tergugat I/Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah menyimpulkan bahwa Perseroan Niro Ceramic M SDN BHD (Penggugat) adalah Pemegang Saham sepenuhnya dari Perseroan Niro Ceramika Espana yang telah mengakusisi Perseroan Zirconio, S.A. pada tanggal 20 Mei 2013, karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat adalah Pemilik Perseroan Zirconio, S.A. termasuk di dalamnya seluruh hak-hak eksklusif Perseroan Zirconio, S.A. namun itu tidak berarti Perseroan Niro Ceramic M SDN BHD

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)



berkapasitas sebagai Penggugat, karena sesungguhnya antara Perseroan Niro Ceramika Espana dan Perseroan Niro Ceramic M SDN BHD, adalah dua badan hukum yang berdiri sendiri-sendiri walaupun Pemegang Saham dari kedua Perseroan tersebut adalah sama, dan menurut Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 98 ayat (1) secara tegas menerangkan bahwa:

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”;

Jadi bukan Pemegang Saham yang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”, dengan demikian apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan hukum bahwa karena Perseroan Niro Ceramic M SDN BHD adalah Pemegang Saham sepenuhnya dari Perseroan Niro Ceramika Espana, maka Perseroan Niro Ceramic M SDN BHD dapat mewakili Perseroan Niro Ceramika Espana untuk melakukan gugatan ini adalah salah dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas haruslah dibatalkan;

3 Bahwa, *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 14 Maret 2014, halaman 61 sampai dengan halaman 63, yang pada intinya menerangkan bahwa: “Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak diberikan definisi secara tegas apa yang dimaksudkan dengan merek terkenal, namun dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dijadikan pedoman bahwa untuk dapat dikatakan sebagai merek terkenal harus memperhatikan:

- Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dihidang usaha yang bersangkutan;
- Adanya promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, yang disertai bukti Pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara”;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum halaman 62 yang pada intinya menerangkan bahwa berdasarkan bukti P-2.1.A dan P-2.1.B merek Zirconio + Logo telah terdaftar di Negara Australia, bahwa berdasarkan bukti P-2.2.A, P-2.2.B, P-2.3.A, P-2.3.B, merek Zirconio + Logo telah terdaftar di Negara Republik Rakyat China, bahwa berdasarkan bukti P-2.4.A, sampai dengan P-2.4.D, merek Zirconio + Logo telah terdaftar di Negara Spanyol, bahwa berdasarkan bukti P-2.5.A sampai dengan P-2.5.F, P-2.3.A, P-2.3.B, merek Zirconio



+ Logo telah terdaftar di Negara Jepang, bahwa berdasarkan bukti P-2.6.A, P-2.6.B, merek Zirconio + Logo telah terdaftar di Negara Amerika Serikat, bahwa berdasarkan bukti P-2.7.A, P-2.7.B, dan P-2.7.C, merek Zirconio + Logo telah terdaftar di Negara Taiwan;

Bahwa, berdasarkan bukti P-9.A, sampai dengan P-25, Perseroan Zirconio telah melakukan promosi secara terus menerus dan luas melalui berbagai macam media antara lain sebagai sponsor konser Julio Lglesias, media cetak berupa majalah dan katalog, mengikuti pameran internasional sebagaimana diterangkan saksi Lie Wie Djiang yang mengetahui merek Zirconio sebagai saksi mengunjungi pameran keramik di Bologna (Italia) tahun 1997 serta memperoleh berbagai penghargaan, semuanya dilakukan sejak tahun 1988;

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas tidak berdasarkan aturan hukum (penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) karena secara jelas Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menegaskan bahwa “untuk dapat dikatakan sebagai merek terkenal harus memperhatikan: Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan”, namun Penggugat/Termohon Kasasi I dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa merek Zirconio adalah merek terkenal, sementara sebaliknya di dalam proses persidangan pihak Tergugat I/Pemohon Kasasi secara jelas dapat membuktikan bahwa merek Zirconio adalah merek yang tidak terkenal, hal mana terungkap dari keterangan saksi Johan Hardi Kosanto yang di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi dengan pengalaman selama 30 tahun berdagang keramik, tidak pernah tahu keberadaan keramik merek Zirconio dari Itali, sedangkan menurut yang saksi ketahui dan alami selama pengalaman berdagang keramik yang saksi tahu hanya Keramik merek Zirconio adalah jenis keramik yang saksi beli dari Yusuf Tanuwidjaja, dengan demikian harusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan keterangan saksi Johan Hardi Kosanto, dan apabila keterangan saksi Johan Hardi Kosanto tersebut dikaitkan dengan keterangan ahli Sumardi Partoredjo, S.H., M.H., yang menerangkan bahwa pengertian merek terkenal itu tentunya secara langsung dengan menyebutkan merek tersebut maka masyarakat menjadi tahu dan mengenalnya, dengan demikian maka telah terbukti *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum tersebut di atas tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar, oleh karenanya haruslah dibatalkan;



Bahwa, disamping itu penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menegaskan pula bahwa untuk dapat dikatakan sebagai merek terkenal harus memperhatikan: adanya promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;

Bahwa, Penggugat/Termohon Kasasi I, ternyata sama sekali tidak dapat membuktikan tentang adanya promosi yang gencar dan besar-besaran di beberapa Negara, yang ada hanya bukti berupa secuil iklan majalah ABC Sevilla yang diambil dari *website* (P-10.A), selebihnya adalah berupa sertifikat penghargaan yang tidak jelas dan *catalog* produk Zirconio yang dicetak sendiri oleh Penggugat/Termohon Kasasi I, jadi untuk membuktikan terpenuhi kriteria tentang adanya promosi yang gencar dan besar-besaran di beberapa Negara di dunia, tidak cukup hanya dengan secuil iklan di majalah selanjutnya mencetak katalog sebanyak mungkin serta mendapat penghargaan yang tidak jelas;

Bahwa, selanjutnya penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga mensyaratkan adanya investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, hal mana juga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi I, yang ada hanyalah bukti Pendaftaran Merek Zirconio di beberapa Negara, hal mana tidak cukup dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan merek Zirconio telah memenuhi unsur berinvestasi di beberapa Negara di dunia, karena antara berinvestasi dengan mendaftarkan adalah dua hal yang mempunyai arti yang berbeda, dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut di atas haruslah dibatalkan;

- 4 Bahwa, *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 14 Maret 2014, halaman, halaman 66 baris ketujuh sampai dengan baris ketiga belas yang berbunyi sebagai berikut: “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa merek “Zirconio + Logo” milik Penggugat adalah merek terkenal dan Pendaftaran Merek “Zirconio + Logo” oleh Tergugat I dilakukan dengan itikad tidak baik, karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk membatalkan Pendaftaran Merek “Zirconio + Logo” milik Tergugat I, karenanya *petitum* gugatan Penggugat angka/poin 2, 4, dan 6 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi dalam amar putusan”;



Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana terungkap di persidangan, yaitu keterangan ahli Sumardi Partoredjo, S.H., M.H., yang menerangkan bahwa “dengan diperpanjang beberapa kali Sertifikat Merek maka tentunya telah memenuhi prosedur seluruhnya dan dengan telah diumumkan dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk mengajukan keberatan terhadap merek yang diajukan, apabila jangka waktu pengumuman (3 bulan) telah lewat maka keberatannya akan ditolak, itu berarti Tergugat I telah melakukan pendaftaran merek dengan iktikad baik selanjutnya ahli menerang pula bahwa yang dimaksudkan dengan iktikad tidak baik adalah orang yang pada saat mendaftarkan mereknya dengan mendompleng merek orang lain yang sudah terkenal, dan yang dimaksudkan dengan merek terkenal harus ada faktor bisnis apabila Sertifikat Merek tersebut telah diperpanjang beberapa kali maka telah terbukti bahwa merek Zirconio milik Tergugat I diajukan dengan iktikad baik”. Dengan demikian maka telah terbukti *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum tersebut di atas tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar, oleh karenanya haruslah dibatalkan;

- 5 Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini telah menyimpang dari hukum acara Perdata antara lain: bahwa, Penggugat/Termohon kasasi I dalam Surat Gugatannya dalam *petitumnya* sama sekali tidak memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan batal Pendaftaran Merek “Zirconio + Logo” milik Tergugat I dengan Nomor Pendaftaran IDM000382562 pada kelas 19, tanggal pendaftaran 29 Januari 2013, yang merupakan perpanjangan dari Nomor 535294 yang terdaftar pada tanggal 10 April 2003 dengan segala akibat hukumnya, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dalam amar putusannya menambah diktum pada point 4 yang berbunyi menyatakan batal Pendaftaran Merek “Zirconio + Logo” milik Tergugat I dengan Nomor Pendaftaran IDM000382562 pada kelas 19, tanggal pendaftaran 29 Januari 2013, yang merupakan perpanjangan dari Nomor 535294 yang terdaftar pada tanggal 10 April 2003 dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa, hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan asas hukum acara perdata yang menerangkan bahwa. Hakim tidak boleh memutus lebih dari apa yang diminta, dengan demikian maka perbuatan Hakim tersebut di atas jelas telah melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya haruslah dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 April 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 17 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata telah salah dalam menerapkan hukum karena gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran, *vide* Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Bahwa Merek merek Pemohon Kasasi telah terdaftar sejak 15 Mei 1993, yang sampai dengan gugatan *a quo* diajukan 21 (dua puluh satu) tahun, tidak pernah mendapat claim/tuntutan dari pihak manapun juga;
- Bahwa karenanya gugatan pembatalan yang diajukan di dalam perkara *a quo* adalah daluarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YUSUF TANUWIDJAJA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 14 Maret 2014, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

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

MENGADILI



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

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YUSUF TANUWIDJAJA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 14 Maret 2014;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **29 Oktober 2014** oleh H. Djafni Djamil, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, 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 oleh Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

K e t u a,

ttd./

H. Djafni Djamil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA



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

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

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)