



PUTUSAN

Nomor 440 K/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

PT SOFTEX INDONESIA, suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia berkedudukan di Komplek Industri Gajah Tunggal, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kodya Tangerang, Banten (Factory) dan Wisma Hayam Wuruk Lantai 9, Jalan Hayam Wuruk 8, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Hendra Setiawan Presiden Direktur dan Djali Halim Direktur, berkedudukan di Jalan Taman Kebon Sirih II Nomor 3A, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal memberi kuasa kepada Ary Zulfikar, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor Di menara Jamsostek South Tower, 6th floor, Jalan Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 April 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Melawan

PT SURABAYA INDAH PERMAI, suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh direktur Hanafi Darmadji, berkedudukan di Jalan Kalibader Selatan 14 RT.18, RW.03, Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Sidosarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Uus Mulyaharja, S.H, SE, MH. dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara pada Law Office Mulya-Mulia & Partners, berkantor di Jalan Ngagel Jaya Nomor 19, Surabaya – 60283 Telp. (031) 5029992, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 hal Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum Indonesia yang telah cukup lama menggeluti bidang usaha produksi dan perdagangan aneka produk obat-obatan dan barang-barang farmasi di wilayah Indonesia, setidaknya sejak tahun 2007, antara lain produk Minyak Angin Aromatherapy dengan menggunakan Merek *Safe Care*;
- Bahwa untuk melindungi Merek *Safe Care*, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek *Safe Care* di bawah Agenda Nomor D002010017315 tanggal 11 Mei 2010 untuk melindungi barang-barang yang tergolong Kelas 05 yaitu: "Minyak angin, minyak kayu putih, lotion minyak kayu putih yang mengandung obat, minyak telon, minyak gosok, minyak gondopuro, minyak sere, insol (*lysol*), inden (*creolin wangi*), bedak, salicyl, obat kurap dan salep yang mengandung obat";
- Bahwa selain daripada itu, produk Minyak Angin Aromatherapy Merek *Safe Care* milik Penggugat telah pula mendapatkan ijin edar dari BPOM RI dibawah Reg.Nomor POM QD.113610311, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 084/Reg/QD/2011 tentang Persetujuan Pendaftaran Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia tanggal 15 Desember 2011;
- Bahwa Penggugat sebagai pelaku usaha yang baik sangat serius dan bersungguh-sungguh dalam menggunakan Merek *Safe Care* untuk produk Minyak Angin Aromatherapy *a quo* agar dapat membedakan hasil-hasil produksi Penggugat dengan produk-produk sejenis produksi perusahaan lain, agar tidak menimbulkan kebingungan public (*confuse the public*) dalam menentukan asal-usul produk-produk tersebut di pasaran wilayah Indonesia;
- Bahwa *in casu* Penggugat dalam menjalankan usahanya tersebut telah dilengkapi oleh legalitas dokumen-dokumen yang berlaku antara lain: Akte Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan Kehakiman, Ijin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dari Dinkes Propinsi Jawa Timur, SIUP dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Wajib Pajak, SPP Kena Pajak, Registrasi Identitas Kepabeanaan dari Bea dan Cukai, Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) dari Bea dan Cukai, Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) dari Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur dan sebagainya;
- Bahwa selain itu pula, perusahaan Penggugat telah mendapatkan sertifikat atau penghargaan berupa:
 - Sertifikat Halal Nomor 07140013010212 dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur tanggal 14 Februari 2012, terkait telah dinyatakan Halal atas

Hal. 2 dari 24 hal Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk-produk *Safe Care* Penggugat;

- Sertifikat Keanggotaan GS1 tanggal 08 November 2011, terkait dengan penomoran barcode standar atas produk-produk *Safe Care* Penggugat;
- Sertifikat ISO 9001 : 2008 terhadap PT Surabaya Indah Permai;
- Sertifikat Top Brand atas produk-produk Minyak Angin Aromatherapy Merek *Safe Care* Penggugat;
- Sertifikat Social Media Award 2013 atas produk-produk Minyak Angin Aromatherapy Merek *Safe Care* Penggugat;
- Bahwa selanjutnya untuk mengangkat "*brand image*" atas produk Minyak Angin Aromatherapy dengan Merek *Safe Care* di wilayah Indonesia, Penggugat telah pula mengeluarkan sejumlah biaya dalam rangka mempromosikan produk-produknya tersebut yang ditayangkan dalam media cetak dan elektronik, antara lain: *Yellow Pages* sejak tahun 2012 hingga 2013, iklan melalui PT KOI FILM yang telah memproduksi iklan produk Minyak Angin Aromatherapy dengan Merek *Safe Care* dengan judul : "Thematic –Yang Pertama & Tetap Lebih Baik" pada tanggal 15 November 2012", Majalah Marketing bulan Maret 2012, dan sebagainya;
- Bahwa perusahaan Penggugat pun telah pula memproduksi dan memperdagangkan produk-produk Minyak Angin Aromatherapy dengan Merek *Safe Care* secara luas di wilayah Indonesia, sehingga produk-produk Penggugat *a quo* telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia;
- Bahwa akan tetapi berdasarkan hasil penelusuran Penggugat pada Direktorat Merek Republik Indonesia, ternyata telah terdaftar atas nama Tergugat, Merek *Safe Care* di bawah Daftar Nomor 545680 tanggal daftar 4 Agustus 2003 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam kelas 05 antara lain: "Sediaan farmasi, ilmu hewan dan kebersihan yaitu: bahan kikis gigi, kapas pembersih, kapas steril, pembalut wanita, pantyliners, celana dalam haid, tampon haid, kapas dengan kandungan obat keperluan medis, plester berobat, koyo temple, pita perekat untuk keperluan medis, perekat penangkap lalat, perekat gigi, sediaan penyegar hawa (*air freshener*), sediaan permurni udara, kamper-kamper untuk sediaan medis, gula rendah kalori untuk keperluan medis, sediaan-sediaan kimia untuk diagnose kehamilan, sediaan vitamin, makanan-makanan diet, susu guna keperluan diet, makanan bayi, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi dan untuk membuat gigi buatan";
- Bahwa permohonan pendaftaran Merek *Safe Care* di bawah Agenda Nomor D002010017315 tanggal 11 Mei 2010 yang telah diajukan Penggugat,

Hal. 3 dari 24 hal Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata mendapatkan usulan penolakan dari Direktorat Merek sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor HKI.4.01.15.D002010017315 tertanggal 22 Juli 2013 perihal Pemberitahuan Usulan Penolakan, dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek *Safe care* yang telah terdaftar lebih dahulu di bawah Daftar Nomor 545680 tanggal daftar 4 Agustus 2003, atas nama Tergugat untuk barang sejenis merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

- Bahwa berkaitan dengan persamaan Barang Sejenis *a quo*, Penggugat telah mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada Direktorat Merek pada tanggal 25 Mei 2012, dimana kemudian Direktorat Merek telah memberikan jawaban berdasarkan Surat Direktorat Merek Nomor HKI.4.HI.06.01.070/2012, perihal: Keterangan Tentang Barang Sejenis tertanggal 27 Juli 2012, dimana pada pokoknya telah menerangkan bahwasanya jenis barang "Sediaan Farmasi" yang terdapat pada "sebagian" jenis barang pada Merek *Safe Care* yang telah terdaftar lebih dahulu dibawah Daftar Nomor 545680 tanggal daftar 4 Agustus 2003 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek *Safe Care* di bawah Agenda Nomor D002010017315 tanggal 11 Mei 2010 untuk melindungi barang-barang yang tergolong Kelas 05 yaitu: "Minyak angin, minyak kayu putih, lotion minyak kayu putih yang mengandung obat, minyak telon, minyak gosok, minyak gondopuro, minyak sere, insol (lysol), inden (creolin wangi), bedak, salicyl, obat kurap dan salep yang mengandung obat", yang diajukan permohonannya oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hasil survey dan penelusuran Penggugat, ternyata telah diperoleh fakta hukum bahwasanya Merek *Safe Care* atas nama Tergugat *a quo* tidak pernah dipergunakan oleh Tergugat lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut, khususnya tidak digunakan untuk produk minyak angin aromatherapy, setidaknya terhitung sejak tanggal pendaftarannya yakni tanggal 4 Agustus 2003, hingga saat gugatan Penggugat *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- Bahwa hasil survey dan penelusuran Penggugat *a quo* telah didukung oleh fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat telah lebih dahulu memperoleh Ijin Edar BPOM RI untuk produk Minyak Angin Aromatherapy dengan Merek *Safe Care*, sehingga tidak mungkin Tergugat memiliki Ijin Edar untuk produk dan merek yang sama, karena akan bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Apabila Tergugat mengaku seakan-akan telah

Hal. 4 dari 24 hal Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-HKI/2014



memproduksi/mengedarkan produk Minyak Angin –*quod non-* tanpa memiliki Ijin Edar dari BPOM RI maka akan terkena sanksi hukum, mengingat Pemerintah juga telah menetapkan bahwa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (*vide*: Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 1 ayat [4] Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Sehingga, apabila mengedarkan produk tersebut tanpa izin edar maka akan melanggar ketentuan Pasal 197 Undang Undang 36/2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dengan demikian maka secara yuridis perbuatan Tergugat yang telah mendaftarkan Merek *Safe Care* namun tidak mempergunakan merek tersebut di wilayah Indonesia selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran, khususnya tidak digunakan untuk produk minyak angin *aroma therapy* adalah jelas telah menyalahgunakan Hak Eksklusif dan bertentangan dengan amanat ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, mengingat sejatinya pemilik merek tidak dibenarkan hukum untuk menyalahgunakan Hak Eksklusif (*exclusive right*) yang diberikan Undang-Undang kepadanya karena akan menghambat perkembangan perdagangan dengan cara tidak memakai/menggunakan merek tersebut (*non use mark*), sehingga orang lain yang serius hendak menggunakan merek tersebut menjadi terhalang untuk menggunakannya. Sehubungan dengan itu Undang-Undang Merek telah menggariskan bahwa setiap merek yang sudah terdaftar “mutlak” wajib dipergunakan dalam perdagangan untuk mencegah pelanggaran atas prinsip “*non use mark*” tersebut. Undang-Undang memberi hak kepada pihak ketiga yang ingin mempergunakan merek dimaksud, mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek atas alasan “*Non Use*” (tidak dipakai) sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a jo. Pasal 63 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Bahwa adapun tujuan melembagakan “*Non Use*” dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bermaksud untuk membina terwujudnya persaingan perdagangan bebas yang sehat (*healthy free competition*). Hak milik atas merek (*Hak Eksklusif*) harus dipakai dalam



aktifitas perdagangan barang/jasa di Indonesia. Oleh karena itu Undang-Undang Merek tidak membenarkan suatu merek yang telah terdaftar tidak dipergunakan dalam perdagangan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran di wilayah Indonesia. Sebab hal itu mengandung monopoli secara tidak sehat serta menghalangi orang lain yang memiliki potensi untuk mempergunakannya dalam kegiatan produksi dan perdagangan;

- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 61 jo Pasal 63 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat selaku pihak ketiga dapat mengajukan gugatan penghapusan Merek dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 yakni: "Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir";
- Bahwa oleh karena Merek *Safe Care a quo* tidak pernah dipergunakan oleh Tergugat lebih dari tiga tahun berturut-turut, khususnya dalam penggunaan merek safecare untuk produk minyak angin aromatherapy, maka secara yuridis keberadaan pendaftaran Merek SAFECARE di bawah Daftar Nomor 545680 tanggal daftar 4 Agustus 2003 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barang yang tergolong dalam kelas 05 tersebut khususnya jenis barang: "sediaan farmasi", sepatutnya segera dilakukan penghapusan dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek;
- Bahwa agar putusan *a quo* bernilai eksekutorial, maka kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan memerintahkan Direktorat Merek untuk segera melaksanakan penghapusan pendaftaran Merek *Safe Care* di bawah Daftar Nomor 545680 tanggal daftar 4 Agustus 2003 atas nama Tergugat, untuk sebagian jenis barang yang tergolong dalam kelas 05 tersebut khususnya jenis barang: "sediaan farmasi", dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek, dengan segala konsekuensi hukumnya;

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

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat terbukti tidak pernah memakai Merek *Safe Care* dibawah Daftar Nomor 545680 tanggal daftar 4 Agustus 2003 atas nama Tergugat, lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut, khususnya tidak digunakan untuk produk minyak angin aromatherapy, setidaknya terhitung sejak tanggal pendaftarannya



yakni tanggal 4 Agustus 2003 hingga saat gugatan Penggugat *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

- Menyatakan hapus pendaftaran Merek *Safe Care* di bawah Daftar Nomor 545680 tanggal daftar 4 Agustus 2003 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barang yang tergolong dalam kelas 05 tersebut khususnya jenis barang: "sediaan farmasi", dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek;
- Memerintahkan Direktorat Merek untuk segera menghapuskan pendaftaran Merek *Safe Care* di bawah Daftar Nomor 545680 tanggal daftar 4 Agustus 2003 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barang yang tergolong dalam kelas 05 tersebut khususnya jenis barang: "sediaan farmasi", dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.;

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

Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa dalam petitum gugatan ini Penggugat meminta agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan atau menghukum Direktorat Merek untuk menghapus Merek *Safe Care* milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan alasan karena Merek *Safe Care* tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
2. Bahwa oleh karena Penggugat menuntut Direktorat Merek pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dihukum untuk melakukan perbuatan hukum berupa penghapusan Hak Merek *Safe Care* atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dengan demikian Direktorat Merek adalah pihak yang berkepentingan. Mengingat Direktorat Merek adalah sebagai pihak yang mempunyai kepentingan, maka sudah seharusnya Direktorat Merek ikut digugat sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Merek *Safe Care*;
3. Bahwa tidak ikut digugatnya Direktorat Merek dalam perkara ini menyebabkan gugatan Penggugat tidak lengkap pihak-pihaknya (*plurium litis consortium*). Hal tersebut sejalan dengan Jurisprudensi Putusan MA Nomor 1816 K/Pdt/1989, yang memuat kaedah hukum; "...ternyata Penggugat telah menarik Mendagri sebagai Tergugat II dihubungkan dengan fungsinya sebagai instansi yang mengeluarkan SK Pembatalan Sertifikat Hak Milik Penggugat. Dengan demikian telah terpenuhi syarat formil pihak yang ditarik sebagai Tergugat" Intisari dari Jurisprudensi putusan MA tersebut adalah bahwa pejabat tata usaha yang berkepentingan atas pembatalan d" atau

Hal. 7 dari 24 hal Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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)



penghapusan Surat Keputusan Tata Usaha Negara harus ikut ditarik sebagai pihak, sehingga syarat formil pihak-pihak dalam perkara terpenuhi dan tidak melanggar asas *Plurium litis Consurtium*;

4. Bahwa dengan demikian berarti gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat karena Direktorat Merek pada Dirjen Hak Kekayaan intelektual (HKI) sebagai pihak berkepentingan yang dituntut untuk menghapus merek *Safe Care* tidak digugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karena itu mohon agar segala sesuatu yang termuat dan diuraikan dalam bagian Konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat pula dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah perusahaan nasional yang bergerak di berbagai bidang usaha industri dan perdagangan: *sanitary napkins, disposable diapers, insert pad, adult diapers, pantyliner, wet tissue*, sediaan farmasi dan lain-lain produksi untuk memenuhi kebutuhan keluarga modern Indonesia;
3. Bahwa sebagai bukti Penggugat Rekonvensi adalah perusahaan yang memiliki nama serta reputasi di bawah ini disebutkan beberapa merek dagang terkenal milik Penggugat Rekonvensi antara lain:
 - Softex yang terdiri dari produk pembalut wanita dan *pantyliner*;
 - Sweety yang terdiri dari produk Popok bayi dan Tissue basah;
 - Softlove yaitu produk Popok bayi;
 - Happy Nappy yaitu produk Popok Bayi serbaguna;
 - Confidence yaitu produk Popok Dewasa;
 - Softies yaitu produk Tissue Basah;
4. Bahwa selain merek-merek terkenal tersebut, Penggugat Rekonvensi juga mendaftarkan merek "*Safe Care*" yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek Direktorat Jenderal HKI dengan daftar Nomor 545680 tertanggal 4 Agustus 2003 (diperpanjang dengan Agenda Nomor R002011013135 tanggal 15 November 2011) untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5, mencakup:

"Sediaan farmasi, ilmu hewan dan kebersihan yaitu: bahan kikis gigi, kapas pembersih, kapas steril, pembalut wanita, pantyliners, celana dalam haid,



tampon haid, kapas dengan kandungan obat untuk keperluan medis, cotton buds, asetat untuk formasi, plester untuk keperluan medis, plester berobat, koyo tempel, pita perekat untuk keperluan medis, perekat penangkap alat, perekat gigi, sediaan penyegar hawa (*air freshener*), sediaan pemurni udara, kamper-kamper untuk keperluan medis, gula rendah kalori untuk keperluan medis, sediaan-sediaan kimia untuk diagnosa kehamilan, sediaan vitamin, makanan-makanan diet; susu guna keperluan diet, makanan bayi, bahan pembalut, bahan untuk penambal gigi dan untuk membuat gigi buatan";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15/2001 ditentukan bahwa "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya", dengan demikian sudah jelas dan pasti menurut hukum Tergugat adalah pemilik yang mempunyai hak eksklusif menggunakan merek *Safe Care*;

Dengan demikian maka hak atas Merek *Safe Care* adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Penggugat Rekonvensi untuk menggunakan dan melindungi merek *Safe Care* tersebut;

6. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menggunakan Merek *Safe Care* untuk Minyak Angin *Aromatherapy*, padahal diketahui oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Merek *Safe Care* tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek *Safe Care* milik Penggugat Rekonvensi yang sudah terdaftar lebih dahulu; Bahwa hal itu dinyatakan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa sejak tahun 2007 Tergugat Rekonvensi telah menggunakan Merek *Safe Care*. Namun dari Brosur Katalog yang diterbitkan oleh Toko obat Century dapat diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi telah menggunakan merek *Safe Care* sejak tahun 2006. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2010 Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek *Safe Care* dengan Agenda Nomor D002010017315 tanggal 11 Mei 2010 untuk kelas barang/jasa yang sama yaitu Kelas 5, tetapi permohonan tersebut telah ditolak oleh Direktorat Merek dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek *Safe Care* yang telah terdaftar lebih dahulu dengan Daftar Nomor 545680 tanggal 4 Agustus 2003 (diperpanjang dengan Agenda Nomor R002011013135 tanggal 15 November 2011) atas nama



Penggugat Rekonvensi untuk barang sejenis merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001;

7. Bahwa meskipun sudah mengetahui Merek *Safe Care* untuk barang kelas 05 sudah terdaftar atas nama Penggugat Rekonvensi, tetapi dengan dilandasi itikad yang tidak baik dan curang Tergugat Rekonvensi dengan sengaja memakai Merek *Safe Care* untuk Minyak *Anoin Aromatherapy* yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya baik dalam tulisan dan pengucapan kata *Safe Care* milik Penggugat Rekonvensi;

Bahkan menurut Tergugat Rekonvensi, Merek *Safe Care* telah memperoleh izin edar dari BPOM yang terdaftar dengan Reg. Nomor POM CD.113610314, berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor 084/Reg/QD/2011, tanggal 15 Desember 2011, serta memperoleh sertifikat Halal dan beberapa sertifikat lain seperti Sertifikat ISO 9001, sertifikat *Top Brand*, sertifikat penomoran *barcode* dan lain-lain;

Adanya izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM RI dan semua Sertifikat dan penghargaan yang diperoleh karena menggunakan merek *Safe Care* untuk produksi minyak angin *Aromatherapy*, padahal merek *Safe Care* meniru atau membonceng merek *Safe Care* milik Penggugat Rekonvensi baik dalam tulisan dan pengucapan katanya, semakin menunjukkan dan mempertegas bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran hukum merek serta bukan pula pihak ketiga yang beritikad baik;

8. Bahwa terkait dengan gugatan penghapusan Merek *Safe Care* yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan karena tidak menggunakan merek tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka sebagaimana dari posita Penggugat Rekonvensi dalam jawaban bagian Konvensi, bahwa dalam mengajukan gugatannya Tergugat Rekonvensi bukanlah pihak ketiga yang beritikad baik dan jujur, sehingga tidak layak untuk dilindungi;

9. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek *Safe Care* milik Penggugat Rekonvensi yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis, telah melanggar ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, sehingga memberi hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut secara pidana kepada Tergugat Rekonvensi;

10. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sebagai pemilik Merek



Safe Care yang dilindungi secara hukum, Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi karena telah melanggar/merugikan hak eksklusif Penggugat Rekonvensi yaitu secara tanpa hak telah menggunakan Merek *Safe Care* yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek *Safe Care* berupa ganti rugi dan menuntut penghentian penggunaan Merek tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001;

11. Bahwa dari Brosur Katalog yang diterbitkan oleh Toko obat Century dapat diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi telah menggunakan merek *Safe Care* sejak 2005, oleh karena itu apabila Hak Eksklusif Penggugat Rekonvensi atas Merek *Safe Care* dilisensikan dengan Perjanjian Lisensi selama 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak Tergugat Rekonvensi menggunakan Merek *Safe Care* sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 dengan berdasarkan taksiran perjanjian sewa pemakaian Merek *Safe Care* secara Lisensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setiap tahun maka Penggugat Rekonvensi akan memperoleh ganti rugi materiil sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) selama 7 (tujuh) tahun perjanjian lisensi. Oleh karena itu layak jika Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi sesuai perhitungan di atas sebesar Rp1.000.000.000,00 X 7 (tujuh) tahun = Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);

12. Bahwa selain kerugian materiil karena dilanggarnya Hak Eksklusif atas Merek *Safe Care*, Penggugat Rekonvensi juga berhak menuntut ganti rugi immateriil (*moril*) yang diderita karena telah tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi sebagai perusahaan nasional yang memiliki reputasi yang baik., yang disebabkan gugatan Tergugat Rekonvensi, sehingga menimbulkan kesan Penggugat Rekonvensi tidak mampu memproduksi merek dagang *Safe Care*. Reputasi dan nama baik tersebut sebenarnya tidak ternilai, akan tetapi patut dan setimpal jika Tergugat Rekonvensi dituntut dan dihukum membayar ganti rugi *immateriil (moril)* sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi; Bahwa karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang pasti, untuk menjamin dipenuhinya gugatan ini, sangat beralasan jika Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berikut segala benda di atasnya milik Tergugat Rekonvensi yang



terletak di Jalan Kalibader Selatan 14 RT,18, RW.03, Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

13. Bahwa apabila perbuatan Tergugat Rekonvensi memakai Merek *Safe Care* yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek *Safe Care* yang sudah terdaftar di Daftar Umum Merek dan dilindungi hukum tetap dibiarkan maka akan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu sudah sepantasnya Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut sebagaimana Pasal 78 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001;

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

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemegang Hak Milik atas Merek *Safe Care* yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran 545680 tanggal 4 Agustus 2003 (diperpanjang dengan Agenda Nomor R00201013135 tanggal 15 November 2011) untuk melindungi jenis barang kelas 5;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai pihak yang tidak beritikad baik;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek *Safe Care* yang pada keseluruhannya atau pada pokoknya mempunyai persamaan dalam tulisan dan pengucapan kata dengan Merek *Safe Care* milik Penggugat Rekonvensi adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi secara tunai berupa;
 - Ganti rugi materiil sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
 - Ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang dimohonkan;
- Menyatakan putusan dalam konvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet* dan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 80/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 12 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat terbukti tidak pernah memakai Merek *Safe Care* di bawah Daftar Nomor 545680 tanggal daftar 4 Agustus 2003 (diperpanjang R002011013135 tanggal 15 November 2011) atas nama Tergugat, lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut, khususnya untuk produk "Minyak Angin", terhitung sejak tanggal pendaftarannya yakni tanggal 4 Agustus 2003 hingga saat gugatan Penggugat *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- Menyatakan hapus pendaftaran Merek *Safe Care* di bawah Daftar Nomor 545680 tanggal daftar 4 Agustus 2003 (diperpanjang R002011013135 tanggal 15 November 2011) atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barang yang tergolong dalam kelas 05 tersebut khususnya untuk jenis barang: "Sediaan Farmasi", dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek;
- Memerintahkan Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI untuk segera menghapuskan pendaftaran Merek *Safe Care* di bawah Daftar Nomor 545680 tanggal daftar 4 Agustus 2003 (diperpanjang R002011013135 tanggal 15 November 2011) atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barang yang tergolong dalam kelas 05 tersebut khususnya untuk jenis barang: "Sediaan Farmasi", dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Hal. 13 dari 24 hal Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-HKI/2014



- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 12 Maret 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraannya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28 K/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN Niaga Jkt. Pst., jo. Nomor 80/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 April 2014;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 24 April 2014 kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Mei 2014;

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

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Tentang Eksepsi.

Judex Facti telah melakukan kekeliruan karena mempertimbangkan dalam gugatan Merek Direktorat Merek Dirjen HaKI tidak perlu digugat;

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat kurang pihak (*eksepsi plurium litis consortium*) dengan alasan karena Penggugat tidak mengikutsertakan Direktorat Merek pada Dirjen Haki sebagai pihak yang seharusnya digugat.
2. Bahwa terhadap eksepsi tersebut, *Judex Facti* pada bagian eksepsi halaman 38 putusannya berpendapat bahwa Penggugat tidak berkewajiban mengikutsertakan Direktorat Merek pada Dirjen Hak Kekayaan intelektual (HKI) sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, karena walaupun tidak diikutsertakan sebagai pihak, Direktorat Merek tetap terikat pada putusan hakim sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan (3) dan Pasal 70 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, dimana pada pokoknya telah



mengatur tentang tugas apa yang harus dilakukan oleh Dirjen HaKI dengan adanya putusan-putusan Pengadilan Niaga yang menyangkut gugatan pembatalan atau penghapusan Merek, yaitu melaksanakan putusan Hakim tersebut dan mengumumkannya dalam Berita resmi Merek.

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai eksepsi tersebut keliru dan tidak cermat karena putusan perkara ini adalah mengenai sengketa merek yang merupakan gugatan *contentiosa*, bukan permohonan gugatan *voluntair* yang putusannya adalah bersifat *declaratoir*.

Oleh karena itu meskipun Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak menyebutkan Direktorat Merek ditarik sebagai pihak dalam gugatan merek, tetapi sebagai akibat perkara merek masuk ruang lingkup gugatan *contentiosa*, (dalam arti, ada pihak yang menggugat dan digugat) serta putusannya bersifat *condemnatoir*, maka pihak-pihak yang akan dihukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan hukum haruslah ikut digugat agar dapat membela dan mempertahankan haknya. Halmana sesuai dengan prinsip hukum acara perdata bahwa perkara yang mengandung sengketa atau gugatan *ex partej* (*judiksi contentiosa*) dan petitumnya melibatkan pihak lain, mewajibkan pihak lain tersebut ikut digugat;

4. Bahwa sedangkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang Undang Merek hanya mengatur tentang tatacara pemberitahuan putusan perkara merek setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan tersebut sama sekali tidak meniadakan prinsip *plurium litis consortium*;

5. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan karena tidak mempertimbangkan kaedah hukum putusan MARI Nomor 1816 K/Pdt/1989, yang memutuskan: "ternyata Penggugat telah menarik Mendagri sebagai Tergugat II, dihubungkan dengan fungsinya sebagai instansi yang mengeluarkan SK Pembatalan Sertifikat Hak Milik Penggugat dengan demikian terpenuhi syarat formil pihak yang ditarik sebagai Tergugat," Padahal kaedah hukum yang terkandung dalam putusan MARI tersebut dapat dianalogikan dan menjadi pembanding perkara *a quo* karena dalam perundang-undangan tentang Pertanahan (UU Agraria) pun tidak ada ketentuan yang mewajibkan instansi terkait dengan masalah pertanahan untuk ditarik sebagai pihak dalam gugatan, tetapi mengingat fungsinya sebagai instansi yang mengeluarkan SK, maka instansi yang berkaitan dengan perijinan harus ikut digugat sehingga persyaratan formil pihak-pihak dalam perkara terpenuhi dan tidak melanggar asas *plurium litis consortium*;

Hal. 15 dari 24 hal Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Berdasarkan alasan tersebut, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Direktorat Merek tidak perlu digugat tidak dapat dipertahankan dan eksepsi Pemohon Kasasi harus dikabulkan;

Dalam Konvensi;

Tentang Kekeliruan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang Menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat adalah Pihak Ketiga yang Berhak Mengajukan Gugatan Pembatalan Merek;

1. Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan putusan halaman 46, pada pokoknya mempertimbangkan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 jo. Pasal 63 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maka Penggugat selaku pihak ketiga dapat mengajukan gugatan penghapusan Merek dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 ...;

Demikian pula pertimbangan *Judex Facti* halaman 42, menyatakan, "dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat dapat dikualifikasi sebagai pihak ketiga yang berhak mengajukan gugatan penghapusan Merek *Safe Care* atas nama Tergugat;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai pihak ketiga yang berhak mengajukan gugatan penghapusan merek adalah pertimbangan yang tidak cermat dan salah menerapkan makna pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan penghapusan Merek, karena Pasal 63 Undang Undang Merek harus dimaknai bahwa meskipun UU merek memberi hak kepada pihak ketiga untuk dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek dengan alasan *non use mark*, akan tetapi pihak ketiga dimaksud adalah pihak ketiga yang beritikad baik dan tidak sedang menggunakan merek yang sama pada pokoknya;

Sedangkan dalam gugatan *a quo*, Termohon Kasasi semula Penggugat adalah pihak ketiga yang beritikad tidak baik dengan alasan sebagai berikut:

a. Sebelum mengajukan gugatan *a quo*, Termohon Kasasi telah memproduksi barang berupa minyak angin Aromatherapy dengan menggunakan merek *Safe Care* yang pada pokoknya mempunyai kesamaan baik dalam tulisan dan pengucapan kata dengan merek *Safe Care* milik Pemohon Kasasi/Tergugat;

b. Termohon Kasasi mengakui bahwasanya sejak tahun 2007 telah memproduksi minyak angin Aromatherapy dengan menggunakan Merek *Safe Care*, dan dikuatkan dengan bukti Pemohon Kasasi bertanda bukti T-13 berupa: Katalog Toko Obat Century yang membuktikan sejak tahun



2006, Termohon Kasasi telah menggunakan Merek *Safe Care* untuk Minyak Kayu Putih Aromatherapy, dan baru pada tanggal 11 Mei 2010 mengajukan permohonan pendaftaran Merek *Safe Care* ke Dirjen Haki tetapi permohonan tersebut ditolak dengan alasan mempunyai persamaan dengan merek *Safe Care* milik Pemohon Kasasi;

- c. Apabila Termohon Kasasi adalah pihak ketiga yang beritikad baik seharusnya sebelum mengajukan gugatan *a quo*, Termohon Kasasi terlebih dahulu menghentikan penggunaan Merek *Safe Care* pada produksi minyak angin Aromatherapy;
- d. Dalam perkara ini Termohon kasasi baru mengajukan gugatan penghapusan merek *Safe Care* milik Pemohon Kasasi setelah Termohon Kasasi memperoleh keuntungan besar atas penggunaan merek *Safe Care* dan karena ingin tetap menggunakan merek *Safe Care* agar tetap mendapat keuntungan materi;
- e. *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 41 mempertimbangkan; “berdasarkan bukti P-17 dan P-68B permohonan pendaftaran Merek *Safe Care* di bawah agenda Nomor D002010017315 tanggal 11 Mei 2010 untuk melindungi jenis barang yang tergolong kelas 05 antara lain: Minyak Angin yang diajukan Penggugat ternyata ditolak oleh Direktorat Merek sebagaimana Surat Nomor HKI.4.01.15.D002010017315 tanggal 22 Juli 2013;

Dengan adanya pertimbangan atas penolakan tersebut berarti *Judex Facti* telah memaklumi adanya penolakan pendaftaran merek dari Direktorat Merek, oleh karena itu seharusnya penolakan tersebut menjadi dasar untuk menolak gugatan *a quo* dengan alasan karena Termohon Kasasi/Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak beritikad baik, dan selanjutnya menyatakan Termohon Kasasi tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan *a quo*;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf kelima, halaman 43 yang menyatakan “...bahwasanya Penggugat (ic. PT Surabaya Indah Permai) terbukti telah berupaya dengan serius dan bersungguh-sungguh memakai Merek *safe care* untuk produk minyak angin aroma therapy, dipasaran wilayah Indonesia, telah pula diterangkan oleh saksi-saksi...”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* jelas bertentangan dengan prinsip hukum sebagaimana yang dianut dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu prinsip “*The First To File System*”. Prinsip “*The First to*



File System” bertujuan melindungi kepentingan pemilik merek yang terdaftar, yaitu “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara 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”;

Selain hal di atas, pertimbangan *Judex Facti* yang mengabaikan Gugatan Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta perlindungan hukum selaku pemilik merek terdaftar, adalah bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang secara tegas menyatakan “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan...”. Mengingat pertimbangan hukum yang digunakan oleh *Judex Facti* masih menggunakan prinsip lama yaitu “*The First to Use System*” yang dianut oleh Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, dimana undang-undang tersebut telah dicabut dan sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek. Bahkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 juga telah dicabut dengan undang-undang merek yang masih berlaku saat ini, yaitu Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001; Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum dengan menerapkan prinsip Merek yang sudah kadaluarsa yang dianut undang-undang merek pada tahun 1961 yaitu “*The First to Use System*”, padahal Undang-undang merek yang baru jelas-jelas melindungi kepentingan “pemilik merek terdaftar” dengan prinsip “*The First to File System*”;

4. Bahwa dengan demikian keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* karena terbukti Termonon Kasasi adalah pihak ketiga yang tidak beritikad baik, bahkan dapat dikatakan pihak ketiga yang curang dan tidak jujur dikarenakan sudah mengetahui ada Merek *Safe Care* milik Pemohon Kasasi yang sudah terdaftar untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, tetapi Penggugat tetap saja menggunakan nama *Safe Care* untuk produk minyak angin Aromatherapy. Oleh karena itu sangat layak jika putusan *a quo* dibatalkan;

Judex Facti telah salah atau tidak cukup dalam memberi pertimbangan hukum karena tidak mempertimbangkan Pemohon Kasasi sebagai perusahaan terkenal sebelum memproduksi merek terlebih dulu melakukan serangkaian riset dan penelitian;



1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 45 paragraf kedua menyatakan; "Tergugat hanya mendaftarkan Merek tersebut namun tidak pernah menggunakan merek tersebut sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana pada gilirannya akan menghalangi pihak lain yang bersungguh-sungguh hendak menggunakan merek tersebut di pasaran wilayah Indonesia";
2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak memberi pertimbangan yang lengkap karena tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat, terutama terkait dengan fakta bahwa sebelum memproduksi beberapa merek: yang sudah Pemohon Kasasi daftar di Daftar Umum Merek, Pemohon Kasasi terlebih dahulu melakukan serangkaian riset dan penelitian agar nantinya merek tersebut terjaga mutu dan pelayannya. Beberapa merek yang masih dalam tahap riset dan penelitian antara lain; (1) Softlove untuk produk baby toiletries; (2) Sweety; (3) Safe Care untuk minyak telon, minyak gosok, baby toiletries;
3. Bahwa bukti-bukti yang berkaitan dengan dilakukannya serangkaian riset dan penelitian atas merek-merek dagang terdaftar milik Pemohon Kasasi sebelum dipakai atau diproduksi, akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, antara lain bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12. bahwa selain membuktikan Pemohon Kasasi memiliki beberapa merek dagang terkenal, bukti-bukti tersebut membuktikan pula Pemohon Kasasi/Tergugat bukan "spekulan merek" yang bertujuan akan menghalangi pihak lain menggunakan merek tersebut sebagaimana dipertimbangkan dengan keliru oleh *Judex Facti*;
4. Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan bahwa selama Pemohon Kasasi tidak pernah mendaftarkan suatu merek yang mempunyai kesamaan baik sebagian maupun keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap merek *Safe Care*;
5. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya seluruh bukti-bukti dan aspek hukum yang terdapat dalam perkara ini, sehingga menyebabkan putusan *Judex Facti* tidak cukup atau kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang berbunyi: maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende*



gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil atau keberatan-keberatan yang diajukan;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan karena Pemohon Kasasi tidak memakai merek *Safe Care* sehingga dianggap telah menyalahgunakan amanat Pasal 3 Undang Undang Merek, adalah pertimbangan yang tidak benar dan salah menafsirkan Pasal 3 Undang Undang Merek yang berbunyi: "hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya";

Justru menurut Pasal 3 Undang Undang Merek sejak merek didaftarkan, maka pada saat itu juga Pemohon Kasasi adalah pemilik merek yang mempunyai hak eksklusif atas Merek *Safe Care* yang diberikan oleh negara dan dilindungi hukum untuk jangka waktu tertentu. Terkait dengan Merek *Safe Care* yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 4 Agustus 2003 dengan agenda Nomor 545680, sudah jelas dan pasti menurut hukum Pemohon Kasasi adalah pemilik yang mempunyai hak eksklusif menggunakan Merek *Safe Care*. Pihak lain, *in casu* Pemohon kasasi yang hendak menggunakan merek tersebut harus mendapat izin dari Pemohon Kasasi;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah mengartikan pengertian Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan tidak mempertimbangkan secara lengkap alasan yang diajukan Pemohon Kasasi/semula Tergugat. Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan secara jelas hak dari "pemilik merek terdaftar" yaitu hak eksklusif untuk "menggunakan sendiri Merek tersebut" atau "memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya";

Bahwa *Judex Facti* bukan hanya mengabaikan alasan Pemohon Kasasi/semula Tergugat tetapi seolah-olah memberikan justifikasi kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk boleh melakukan pelanggaran hukum, yang secara jelas dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 43, *Judex Facti* telah mengetahui bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat telah menggunakan Merek tanpa izin dari pemilik Merek Terdaftar. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 terdapat juga frasa "memberikan izin kepada pihak lain", selain frasa "menggunakan sendiri merek tersebut". Padahal

Hal. 20 dari 24 hal Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-HKI/2014



secara jelas dalam Pasal 90 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 terdapat ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi barang siapa yang tanpa HAK (atau tanpa IZIN) menggunakan Merek terdaftar milik pihak lain;

3. Bahwa *Judex Facti* salah mengambil kesimpulan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan fakta hukum adanya pengakuan dari Termohon Kasasi yang mengakui sejak tahun 2007 telah memproduksi minyak angin aromatherapy Merek *Safe Care*, padahal Termohon Kasasi sudah mengetahui ada Merek *Safe Care* milik Pemohon Kasasi yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Dirjen HaKI, dan baru pada tanggal 11 Mei 2010 Termohon Kasasi mengajukan permohonan pendaftaran Merek *Safe Care* dengan agenda Nomor D002010017315, tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Merek dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya;

Adanya penolakan Direktorat HaKI tersebut tidak dipertimbangkan oleh *judex Facti*, padahal penolakan tersebut telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi tidak berhak menggunakan nama merek *Safe Care* dan karenanya harus menghentikan menggunakan merek *Safe Care* untuk produksi minyak angin aromatherapy sampai adanya putusan pengadilan;

4. Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang tetap memproduksi minyak angin aromatherapy merek *Safe Care* yang mempunyai persamaan dengan merek *Safe Care* yang telah terdaftar lebih dahulu, tidak bisa diartikan lain bahwa Termohon Kasasi telah melanggar hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek, *in casu* Pemohon Kasasi;

5. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek *Safe Care* milik Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis, telah melanggar hak eksklusif Pemohon Kasasi sebagai pemilik Merek terdaftar;

Berdasarkan hal tersebut terbukti putusan *Judex Facti* terbukti mengandung kekeliruan yang nyata dan karenanya harus dibatalkan;

Judex Facti Melakukan Kekeliruan Karena Telah Menambah Kaedah Hukum Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Merek;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum halaman 49 yang menyatakan untuk mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi berdasarkan



ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Merek, hanya dapat diajukan oleh pihak yang telah melaksanakan Hak Eksklusif atas Merek terdaftar secara baik. Pertimbangan tersebut keliru dan salah menerapkan hukum, karena bila pertimbangan *Judex Facti* tersebut dipahami secara *a contrario* berarti meskipun pemilik Merek yang telah terdaftar tetapi tidak melaksanakan hak eksklusifnya, maka tidak akan mendapat perlindungan hukum. Padahal Pasal 76 Undang Undang merek tidak mensyaratkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum hanya dapat diajukan oleh pihak yang telah melaksanakan hak eksklusif atas merek terdaftar secara baik;

2. Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi belum menggunakan atau memproduksi merek *Safe Care* yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah:

- a. Pemohon Kasasi adalah perusahaan nasional yang *bonafide* dan bukan "spekulan merek" sebagaimana tuduhan Penggugat, bahkan salah satu merek dagang Penggugat yang terkenal yaitu Softex dikenal sebagai pioner untuk produk pembalut wanita modern yang praktis. Beberapa merek dagang terkenal milik Penggugat yaitu (a) Softex untuk produk pembalut wanita dan pantyliner (b) Sweety untuk produk Popok Bayi dan Tissue basah; (c) Softlove untuk produk Popok Bayi; (d) Happy Nappy untuk produk Popok bayi serbaguna; (e) Confidence untuk produk Popok Dewasa; (f) Softies untuk produk Tissue Basah;
- b. Selain merek-merek terkenal yang sudah diproduksi dan diperdagangkan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi juga telah mendaftarkan merek-merek lain di Dirjen HAKI yaitu merek Softlove untuk produk baby toiletries; Sweety dan *Safe Care* untuk minyak telon, minyak gosok, baby toiletries;
- c. Seluruh merek tersebut baru akan diproduksi setelah dilakukan serangkaian riset dan penelitian yang cukup panjang. Beberapa merek terdaftar milik Tergugat saat ini belum dikembangkan karena masih dalam tahap riset dan penelitian, adalah Sweety, Softlove dan *Safe Care*;
- d. Perlunya dilakukan serangkaian riset dan penelitian karena Tergugat adalah perusahaan nasional yang berorientasi ekspor dan sudah memiliki nama serta reputasi yang baik (*brand image*) agar setiap barang-barang merek hasil produksi Tergugat akan terjaga mutu dan pelayannya, sehingga konsumen terpuaskan dan tidak dirugikan (*satisfaction guaranteed*). Selain itu, karena masih ada beberapa merek dagang milik Tergugat yang perlu dikembangkan, yang menyebabkan Tergugat



mempunyai skala prioritas) untuk memilih merek dagang mana yang perlu lebih dahulu dikembangkan (produksi) dan merek dagang mana yang ditunda pengembangannya sambil dilakukan riset dan penelitian; Dengan tidak dipertimbangkannya bukti-bukti tersebut menyebabkan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan hukumnya (*onvoelddonde gemotiverd*), sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang berbunyi: maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil atau keberatan-keberatan yang diajukan berkenaan dengan belum dipakai atau diproduksi merek *Safe Care*;

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

mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 April 2014 dan jawaban memori kasasi tanggal 6 Mei 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan “disebabkan setelah lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut Tergugat tidak memproduksi Minyak Angin Aromatherapy, sejak tanggal pendaftarannya pada tanggal 4 Agustus 2003 bahkan setelah diperpanjang sampai dengan tanggal 15 November 2011 (*not use merk*) adalah dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Bahwa oleh karena itu penghapusan pendaftaran merek *Safe Care* untuk “sebagian” khusus untuk “sediaan farmasi” telah tepat;
- Bahwa Merek Pemohon Kasasi telah masuk katagori *not used merk* sehingga tidak berhak untuk mendapat perlindungan hukum, karena jika *non used merk* dilindungi, hal ini bisa disalahgunakan/abuse dalam bisnis;

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SOFTEX INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Agustus 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I. Gusti Agung Sumanatha, 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 Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Ttd./I. Gusti Agung Sumanatha S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------------|----|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp | 4.989.000,00 + |
| Jumlah | Rp | 5.000.000,00 |

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

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

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 24 dari 24 hal Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-HKI/2014



MAHAKAMAH AGUNG