



PUTUSAN

Nomor 461 K/Pdt.Sus-HaKI/2015

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 CEDANCE INDONESIA, sebuah perseroan yang didirikan menurut Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Direktur, Muhammad Yusuf, berkedudukan di Jalan Jababeka XVII Blok.U22 M KIJ I Karang Baru, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Prajaka Wahyu Baskara, S.H., M.Hum., Advokat berkantor di Graha Sentra 5th Floor, Jalan Agung Perkasa IX, Blok K-1 Nomor 26-27 Sunter Jakarta 14350, Ruko Gading Batavia Blok.LC.11 Nomor 7A, kelapa Gading Permai, Jakarta 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan

CRC INDUSTRIES INC, suatu perusahaan yang berkedudukan di 885 Louis Drive Warminster, Pennsylvania 18974., Amerika Serikat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Tribowo Sakti, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gandaria 8 Lantai 3 Unit D, Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dan

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTUR MEREK, yang diwakili oleh Direktur Merk Dirjen HaKI, Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., LL.M., berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endi Pribadi, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil Direktorat Merek, Dirjen HaKI, Kum.Ham RI, berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav 8-9, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2014;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Hal. 1 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- (i) Sertifikat Merek CRC dalam Kelas 01 atas nama CRC INDUSTRIES INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000029950, tanggal Pendaftaran 17 Februari 2005, dengan jenis barang: *Penetrating oil* (zat kimia membuka baut yang berkarat dan macet), *electric contact cleaner* (zat kimia untuk pembersih panel/papan rangkaian terpadu (PCB) elektronik), *electric motor cleaner* (zat kimia untuk pembersih electro motor), *rust remover* (penghancur/pembersih karat), *carbon remover* (penghancur/pembersih kerak karbon), zat kimia untuk pencegah korosi/karat, cairan tambahan untuk pelumas;
- (ii) Sertifikat Merek CRC dalam Kelas 02 atas nama CRC INDUSTRIES INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000263826, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010, dengan jenis barang: Sediaan-sediaan kimia dalam bentuk cair, ialah: penghalang-penghalang karatan, penghapus karatan, serta pelapis pelindung polyrethaimex;
- (iii) Sertifikat merek CRC dalam Kelas 03 atas nama CRC INDUSTRIES INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000243428, tanggal pendaftaran 9 April 2010, dengan jenis barang: Sediaan-sediaan kimia dalam bentuk cair, ialah: pembersih untuk motor-motor listrik, sistem-sistem listrik, alat-alat untuk kendaraan bermotor, alat-alat industri serta alat-alat listrik;
- (iv) Sertifikat merek CRC dalam Kelas 04 atas nama CRC INDUSTRIES INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000263825, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010. dengan jenis barang: Pelumur silicane, dipakai sebagai pelepas mold (cetakan);

(Secara bersama-sama ke-empat merek terdaftar di atas disebut sebagai "Merek-Merek CRC terdaftar di DITJEN HKI");

Adapun gugatan pembatalan ke-empat merek terdaftar ini diajukan Penggugat kepada:

1. CRC INDUSTRIES INC., suatu perusahaan yang beralamat di 885 Drive Warminster, Pennsylvania 18974, Amerika Serikat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hal. 2 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA C.q. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL C.q. DIREKTUR MEREK, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119, untuk selanjutnya disebut sebagai DITJEN HKI atau Turut Tergugat;

Adapun yang menjadi alasan dan dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

I. Posita dan Fakta Hukum;

- 1) Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat adalah merupakan perseroan terbatas di Indonesia yang bergerak dalam bidang/jenis usaha "Perdagangan Umum dan Jasa dengan Pimpinan Perusahaan bernama Muhammad Yusuf sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 503 /74/XI/2013/Ekbang (bukti P-1);
- 2) Berdasarkan Akta Notaris Nomor 20, dengan Notaris Selina Bertha Eny, S.H., mengenai Pendirian Perseroan Terbatas PT CEDANCE INDONESIA, disebutkan jelas bahwa Penggugat merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri kimia, menjalankan usaha mesin-mesin uap, diesel, dan lain-lain, menjalankan usaha-usaha dibidang rekayasa teknik manufaktur dan fabrikasi, menjalankan usaha dibidang industri plastik, fiber dan semacamnya (bukti P-2);
- 3) Penggugat adalah merupakan perusahaan domestik yang beritikad baik dan sedang merintis sebuah usaha dengan tujuan mulia, yakni selain untuk mendapatkan profit, juga memberikan peluang kerja kepada masyarakat lokal di Indonesia yang menjadi karyawan perusahaan Penggugat. Pada saat ini cukup banyak masyarakat Indonesia (Warga Negara Indonesia) yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja di perusahaan Penggugat;
- 4) Setelah Penggugat mendirikan perusahaan dengan nama PT CEDANCE INDONESIA, Penggugat mengetahui bahwa ternyata terdapat Merek - Merek CRC terdaftar di DITJEN HKI atas nama Tergugat yang mana hal ini sangat merugikan Penggugat karena Merek-Merek CRC terdaftar di DITJEN HKI atas nama Tergugat, memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama badan hukum/entitas hukum Penggugat yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya dengan Nomor: AHU-54372.AH.01.01. Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (bukti P4);

II. Dasar hukum pengajuan gugatan *a quo*;

Hal. 3 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang Undang Merek Nomor 15/2001 menyatakan sebagai berikut:
 1. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6;
 2. "Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jendral";
- 6) Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek Nomor 15/2001, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran "Cedance Indonesia" untuk melindungi barang dalam kelas 01, 02, 03 dan 04 dimana merek "Cedance Indonesia" dalam kelas 4 telah diajukan oleh Penggugat kepada DITJEN HKI (Turut Tergugat) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Merek "CEDANCE INDONESIA" untuk Kelas 01 diajukan pada tanggal 1 Oktober 2014 dengan Agenda Nomor D002014044693;
 - b) Merek "CEDANCE INDONESIA" untuk Kelas 02 diajukan pada tanggal 1 Oktober 2014 dengan Agenda Nomor D002014044695;
 - c) Merek "CEDANCE INDONESIA" untuk Kelas 03 diajukan pada tanggal 1 Oktober 2014 dengan Agenda Nomor D002014044694;
 - d) Merek "CEDANCE INDONESIA" untuk Kelas 04 diajukan pada tanggal 1 Oktober 2014 dengan Agenda Nomor D002014044692;
- 7) Berdasarkan uraian di atas, maka jelas kiranya gugatan *a quo* sudah sesuai dengan seluruh persyaratan mengajukan gugatan pembatalan merek sebagaimana diatur pada Undang Undang Merek Nomor 15/2001;
- 8) Selanjutnya, Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang Undang Merek Nomor 15/2001") menyatakan sebagai berikut:
 1. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6;
- 9) Penggugat dalam hal ini merupakan pihak yang berkepentingan mengingat terdapat kepentingan hukum Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat yang pada faktanya menimbulkan kerugian yang sangatlah besar. Dengan demikian, gugatan *a quo* diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Adapun kerugian faktual dan konkrit akibat adanya Merek-Merek CRC terdaftar di DITJEN HKI atas nama Tergugat yakni pendaftaran merek-merek CRC ini dapat mengecoh konsumen dan masyarakat karena sangat mungkin (berpotensi) mengira produk-produk dengan nama atau merek CRC adalah merupakan produk-produk yang diproduksi dari perusahaan Penggugat yakni PT CEDANCE INDONESIA karena terdapat kesamaan antara nama merek produk dengan nama badan hukum Penggugat (perusahaan domestik/Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk menjalankan usahanya). Terlebih lagi kelas barang yang terdaftar dengan merek CRC atas nama Tergugat yakni Kelas 01, 02, 03 dan 04 (produk-produk berbahan dasar kimia, dsb) memiliki kesamaan jenis produk yang dihasilkan oleh PT CEDANCE INDONESIA (*in casu* Penggugat);

11) Pasal 6 Undang Undang Merek Nomor 15/2001 secara jelas telah mengatur bahwa:

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ada ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

Hal. 5 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015



- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang;
- 12) Melalui Pasal 6 ayat (3) huruf a di atas, secara jelas telah diatur bahwa suatu merek yang menyerupai badan hukum yang dimiliki orang lain haruslah ditolak (tidak dapat didaftarkan) di DITJEN HKI;
- 13) Dapat dipahami bahwa maksud dan para pembuat undang-undang (legislatif) menambahkan Pasal 6 ayat (3) huruf a dalam Undang Undang Merek Nomor 15/2001 dimaksudkan untuk melindungi suatu badan hukum/entitas hukum domestik (perusahaan nasional) yang merupakan tempat wadah untuk berjalannya suatu aktivitas niaga yang dapat menambahkan devisa pajak bagi negara Republik Indonesia;
- 14) Patut diduga bahwa Merek-Merek CRC terdaftar di DITJEN HKI atas nama Tergugat telah diajukan dengan itikad tidak baik karena baik penulisan maupun pelafalan memiliki persamaan dengan perusahaan milik Penggugat (CRC dengan "CENDANCE" dan PT CENDANCE INDONESIA) sehingga haruslah dibatalkan menurut Pasal 4 Undang Undang Merek Nomor 15/2001, yang menyatakan:

"Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik";

Penjelasan Pasal 4:

Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut;

Pasal 5 Undang Undang Merek Nomor 15/2001 menyatakan:

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

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;



- b. Tidak memiliki daya pembeda;
 - c. Telah menjadi milik umum; atau;
 - d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- 15) Oleh karena itu, Perbuatan Tergugat selaku perusahaan asing yang berasal dari Amerika Serikat yang terus menguasai, memanfaatkan dan menggunakan merek CRC di Indonesia dan terus menerus terdaftar dalam kelas 01, 02, 03 dan 04 dapat diduga didaftarkan dengan motif memonopoli istilah "CRC" sehingga berakibat pada matinya usaha pengusaha domestik (perusahaan domestik) dengan nama yang serupa, secara khusus perusahaan dengan nama PT CEDANCE INDONESIA (*in casu* Penggugat);
- 16) Berdasarkan hal tersebut, maka kategori pemohon beritikad tidak baik yang dalam hal ini adalah Tergugat adalah pemohon yang mendaftarkan, menguasai dan menggunakan mereknya dengan niat tidak baik demi kepentingan usahanya sendiri, yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain *in casu* Penggugat;
- 17) Prinsip penggunaan dan pendaftaran merek dengan "itikad baik" juga merupakan ketentuan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris yang menyatakan:
- "(i) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.;*
- "(ii) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition;*
- Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:
- "(i) Negara-negara dalam perserikatan untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap persaingan tidak sehat di negara-negara tersebut.;*
- "(ii) Setiap tindakan persaingan yang berlawanan dengan praktek jujur dalam perdagangan dan industri merupakan tindakan persaingan tidak jujur;*
- "(iii);*
- 18) Merujuk pada ketentuan internasional di atas dapat terlihat bahwa setiap negara peserta terikat pada konvensi tersebut (termasuk Indonesia) harus memberikan perlindungan hukum yang efektif agar tidak terjadi persaingan tidak jujur yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Selanjutnya, pada Pasal 10 ayat (2) Konvensi tersebut menentukan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan *honest practice in industrial and commercial matter* merupakan suatu perbuatan persaingan tidak jujur;



- 19) Sedangkan ketentuan Pasal 3 Konvensi Paris menentukan bahwa khususnya terhadap semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau berkenaan dengan aktivitas industri dan perdagangan dan pesaing merupakan suatu hal yang dilarang, selain itu terhadap semua tindakan-tindakan dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan publik juga dilarang;
- 20) Dengan demikian pendaftaran penggunaan merek "CRC" yang memiliki pelafalan dan pengucapan serupa dengan PT CEDANCE INDONESIA, dapat dikategorikan sebagai penggunaan, penguasaan dan pendaftaran merek dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain (itikad tidak baik);
- 21) Menurut pandangan kami, Tergugat yang telah bertahun-tahun menggunakan dan menguasai merek CRC dengan dasar itikad baik untuk memperkaya diri sendiri sangatlah menimbulkan kerugian bagi Penggugat serta mengecohkan dan menyesatkan anggota masyarakat (*misleading society*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 426 PK/Pdt/1994 tanggal 20 September 1995 yang menyatakan: "Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (*willful infringement*) dan harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*unjust enrichment*)";

III. Jangka waktu pengajuan gugatan *a quo*;

- 22) Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* telah memperhatikan batas waktu pengajuan suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek Nomor 15/2001, yang menyatakan: "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek";
- 23) Terdapat 3 (tiga) Merek-Merek CRC atas nama Tergugat yang terdaftar di tahun 2010 di DITJEN HKI, sedangkan gugatan *a quo* diajukan ditahun 2014, oleh karena itu gugatan *a quo* masih diajukan dalam batas waktu yang diatur berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- 24) Adapun khusus untuk pendaftaran merek CRC di kelas I yang terdaftar ditahun 2005 atas nama Tergugat pengajuan gugatan *a quo* diajukan karena adanya pertentangan dengan ketertiban umum karena terdapat itikad baik Tergugat, yang berarti sesungguhnya dapat diajukan tanpa batas waktu. Hal



sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek Nomor 15/2001, yang menyatakan:

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa betas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum”

Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek Nomor 15/2001 disebutkan bahwa adanya itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek termasuk dalam unsur ketertiban umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang Merek 15/2001. Adapun Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek Nomor 15/2001 menyatakan sebagai berikut:

‘Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagai terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik;

25) Oleh karena itu, gugatan *a quo* telah diajukan dalam batas waktu yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu sudah selayaknya jika gugatan *a quo* dinyatakan untuk diterima;

IV. DITJEN HKI merupakan instansi yang berwenang mencoret pendaftaran merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sehingga sudah tepat dan benar untuk dijadikan pihak dalam perkara *a quo* (sebagai Turut Tergugat);

26) Fungsi pencoretan merek terdaftar oleh DITJEN HKI diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Merek Nomor 15/2001 yang menyatakan:

“Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut”;

27) Adapun yang dimaksud dengan Direktorat Jenderal adalah DITJEN HKI (Turut Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Merek Nomor 15/2001, yang menyatakan:

“Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada dibawah departemen yang dipimpin oleh Menteri”;

28) Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Merek Nomor 15/2001, Kedudukan DITJEN HKI (Turut Tergugat) dalam gugatan *a quo* adalah sebagai suatu lembaga atau institusi yang berwenang untuk mengelola administrasi merek. Dalam hal ini secara *de jure* keempat pendaftaran merek yang telah disetujui oleh DITJEN HKI masih dapat diuji oleh Pengadilan Niaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang Undang Merek Nomor 15/2001, DITJEN HKI (Turut Tergugat) merupakan eksekutor dari putusan Pengadilan Niaga yang bertugas untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek dan pembatalan pengalihan hak merek dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan Pengadilan Niaga memperoleh kekuatan hukum tetap;

30) Untuk itu, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* memerintahkan DITJEN HKI (Turut Tergugat I) untuk mencoret Sertifikat-sertifikat Merek:

- (i) Sertifikat Merek CRC dalam kelas 01 atas nama CRC INDUSTRIES INC dengan Nomor Pendaftaran IDM00029950, tanggal Pendaftaran 17 Februari 2005;
- (ii) Sertifikat merek CRC dalam kelas 02 atas nama CRC INDUSTRIES INC dengan Nomor Pendaftaran IDM000263826, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010;
- (iii) Sertifikat merek CRC dalam kelas 03 atas nama CRC INDUSTRIES INC dengan Nomor Pendaftaran IDM000243428, tanggal pendaftaran 9 April 2010;
- (iv) Sertifikat merek CRC dalam kelas 04 atas nama CRC INDUSTRIES INC dengan nomor Pendaftaran 1DD000263825, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010;

Kemudian memerintahkan DITJEN HKI untuk mengumumkan pencoretan ke-empat merek CRC atas nama Tergugat dalam Berita Resmi Merek setelah putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

31) Mengingat gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti otentik (sempurna) dan yang tidak terbantahkan kebenarannya serta dengan alasan yang sangat mendesak untuk mencegah kerugian yang berlanjut yang diderita Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi bantahan ataupun perlawanan;

V. Dalam Provisi;

32) Untuk mencegah kerugian Penggugat lebih lanjut maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* agar memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek CRC, baik memproduksi, memasarkan mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjual, menawarkan untuk menjual atau

Hal. 10 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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

memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (*negative*) dan membuat desain (*opmaak*) atas produk, baik melalui iklan di mass media dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek CRC, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 33) Bahwa apabila nantinya Tergugat terlambat untuk melaksanakan isi putusan provisi ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* agar menyetujui untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibaca sampai dengan dilaksanakan;

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

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek CRC, baik memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjual, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (*negative*) dan membuat desain (*opmaak*) atas produk, baik melalui iklan di mass media dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek CRC, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat untuk uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibaca sampai dengan dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal:
 - (i) Sertifikat Merek CRC dalam kelas 01 atas nama CRC INDUSTRIES INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000029950, tanggal Pendaftaran 17 Februari 2005;
 - (ii) Sertifikat Merek CRC dalam kelas 02 atas nama CRC INDUSTRIES INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000263826, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010;

Hal. 11 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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

- (iii) Sertifikat Merek CRC dalam kelas 03 atas nama CRC INDUSTRIES INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000243428, tanggal pendaftaran 9 April 2010;
- (iv) Sertifikat Merek CRC dalam kelas 04 atas nama CRC INDUSTRIES INC dengan Nomor Pendaftaran IDM000283825, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010;
3. Memerintahkan DITJEN HKI mencoret (i). Sertifikat Merek CRC dalam kelas 01 atas nama CRC INDUSTRIES INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000029950, tanggal pendaftaran 17 Februari 2005, (ii). Sertifikat Merek CRC dalam kelas 02 atas nama CRC INDUSTRIES INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000263826, tanggal pendaftaran 10 Agustus, (iii). Sertifikat Merek CRC dalam kelas 03 atas nama CRC INDUSTRIES INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000243428, tanggal pendaftaran 9 April 2010, (iv). Sertifikat Merek CRC dalam kelas 04 atas nama CRC INDUSTRIES INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000263825, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010 dari Daftar Umum Merek pada DITJEN HKI. Dengan segala akibat hukumnya dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan DITJEN HKI untuk menjelaskan, menaati dan mematuhi segala isi dan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, bandahan ataupun perlawanan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam posita Gugatan Penggugat baik dalam Provisi maupun Pokok Perkara kecuali yang diakui sendiri dengan tegas oleh Tergugat;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
2. Bahwa sebagaimana diketahui pada butir 2 petitum Gugatan, Penggugat hanya menuntut pembatalan merek-merek "CRC" milik Tergugat. dan tidak terlebih dahulu menuntut agar Tergugat dinyatakan beritikad tidak baik

Hal. 12 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan merek-merek CRC yang menyerupai nama badan hukum Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian;

3. Bahwa sebagaimana diketahui, sebelumnya dalam posita Gugatan, Penggugat telah banyak mendalilkan Tergugat dianggap beritikad tidak baik mendaftarkan merek-merek CRC yang menyerupai nama Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan;
4. Bahwa dengan tidak mencantumkan tuntutan bahwa Tergugat terlebih dahulu dinyatakan beritikad tidak baik mendaftarkan merek-merek CRC yang menyerupai nama Penggugat dalam petitum Gugatan Penggugat, maka menjadikan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena tuntutan Penggugat tidak lengkap dan rinci sehingga menurut Yurisprudensi MA RI patut kiranya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) Penggugat tidak mempunyai *legitima persona standi in judicio* (Febriyanto telah dinyatakan oleh Pengadilan sebagai pihak yang beritikad tidak baik dan sekarang ini berstatus sebagai Penggugat dalam perwujudan baru sebagai PT CEDANCE INDONESIA);
5. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang baru mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai badan hukum pada tanggal 25 Oktober 2013 dimana susunan Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Utama: Nyonya Delfi Yanah Tirtawidjaya, dan Komisaris: Febriyanto (bukti T-1);
6. Bahwa Tergugat (CRC INDUSTRIES INC) dalam perkara *a quo* ini, pernah mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek C&C” sebagaimana register perkara Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/12014/PN.Niaga Jkt. Pst., tertanggal 21 Mei 2014 terhadap Febriyanto selaku Tergugat pada Pengadilan Niaga Jakarta, dimana perkara tersebut saat ini telah diputus pada tanggal 5 Agustus 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap (bukti T-2);
7. Bahwa bunyi amar Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 5 Agustus 2014 tersebut pada pokoknya, antara lain:
 - a) Tergugat (CRC INDUSTRIES INC) dalam perkara *a quo* adalah sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek “CRC” dan variannya untuk berbagai jenis barang diantaranya kelas 1 di wilayah Republik Indonesia;
 - b) Menyatakan merek Tergugat (CRC INDUSTRIES INC) “CRC” dan variannya dalam perkara *a quo* adalah merek terkenal;
 - c) Menyatakan merek “C&C Logo” daftar Nomor IDM000365553 dan IDM000276717 atas nama Febriyanto mempunyai persamaan pada

Hal. 13 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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)



- pokoknya dengan merek terkenal milik Tergugat (CRC INDUSTRIES INC) dalam perkara *a quo* "CRC dan Variannya" untuk barang sejenis di kelas 1;
- d) Menyatakan pendaftaran merek Febriyanto "C&C" Nomor IDM000365553 dan IDM000276717 didasarkan itikad tidak baik meniru merek terkenal Tergugat (CRC INDUSTRIES) "CRC" dalam perkara *a quo*;
- e) Menyatakan batal pendaftaran merek Febriyanto "C&C + Logo" untuk jenis barang dalam kelas 1;
8. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Merek (Turut Tergugat) Nomor HKI4-HI06.06.03-39/2014 tanggal 13 Oktober 2014, pendaftaran merek "C&C" Nomor IDM000385553 dan IDM000276717 atas nama Febriyanto tersebut telah dicoret pembatalannya dari Daftar Umum Merek (bukti T3);
9. Bahwa ternyata pada tanggal 2 Oktober 2014, Penggugat (PT CEDANCE INDONESIA) mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek Tergugat "CRC" dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan bukti-bukti permintaan pendaftaran merek-merek "CEDANCE INDONESIA" tertanggal 1 Oktober 2014 untuk jenis barang termasuk dalam kelas 1 2, 3, dan 4, padahal diketahui Febriyanto adalah komisaris pada PT CEDANCE INDONESIA (Penggugat) selaku pemilik "C&C" yang telah dinyatakan batal dan dicoret pendaftaran mereknya sebelumnya (*vide* bukti T-3);
10. Bahwa sementara itu diketahui merek "C&C" adalah sama (hampir sama) dalam bunyi ucapan dengan merek CEDANCE INDONESIA (CEDANCE= C DAN C=C&C) karena kata "C&C" dibaca "CE-DAN-CE", dan dalam putusan Pengadilan Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga Jkt. Pst. tersebut telah menyatakan merek "C&C" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Tergugat "CRC" Juga pendaftaran merek "C&C" atas nama Febriyanto diajukan atas dasar beritikad tidak baik;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut, nyata Gugatan Penggugat perkara *a quo* didasarkan atas itikad tidak baik dan nyata terbukti alas hak Penggugat mengajukan gugatan perkara ini hanyalah akal-akalan Penggugat saja, halmana Febriyanto adalah pemilik saham dan yang menjabat komisaris pada PT CEDANCE INDONESIA (Penggugat), ataupun memberikan izin kepada pihak lain, dalam hal ini tentunya untuk memonopoli merek tersebut dan melarang pihak lain menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek tersebut, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat pada halaman 7 butir 15, 16 dan 17 harus ditolak;

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

Hal. 14 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) yang telah dikemukakan dalam Konvensi baik dalam Eksepsi, dalam Provisi maupun Pokok Perkara, mohon dimasukkan dan termasuk pula dalam gugatan Rekonvensi ini;

Tentang Merek Terkenal CRC dan variannya Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek terkenal CRC dan variannya untuk berbagai jenis barang diantaranya kelas 1 di wilayah Republik Indonesia (*vide* bukti T-4);
3. Bahwa merek-merek CRC dan variannya Penggugat Rekonvensi telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek (Turut Tergugat) untuk melindungi jenis barang yang termasuk kelas: 1, 2, 3, dan 4 sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Merek, Penggugat Rekonvensi berhak menggunakan dan mendapat perlindungan hukum dari Negara untuk waktu tertentu atas merek-merek Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam putusan yang lalu diputuskan merek "C&C" ada persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "CRC" dan kemudian "C&C" menjelma dengan penyebutan merek "CEDANCE";

4. Bahwa sesuai dengan amar putusan pengadilan Nomor merek 36/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga Jkt. Pst. tertanggal 5 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T-2) telah dinyatakan bahwa antara merek "C&C Logo" milik Febriyanto (Komisaris Tergugat Rekonvensi/ Penggugat) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "CRC" milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat);
5. Bahwa tanda baca "&" pada kata-kata C&C bisa juga dibaca "dan" maka kata "C&C" dapat juga dibaca "CE-DAN-CE", jika sebelumnya merek "C&C" telah dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "C&C" Penggugat Rekonvensi dan pemilik merek "C&C" Febriyanto dinyatakan sebagai Pemohon yang beritikad tidak baik, maka merek CEDANCE INDONESIA (CEDANCE = C DAN C CRC) atas nama Tergugat Rekonvensi juga harus dinyatakan mempunyai persamaan pada kokoknya dengan merek terkenal "CRC" Penggugat Rekonvensi apalagi terbukti pemiliknya (PT CEDANCE INDONESIA) adalah pihak yang sama dengan Febriyanto;
6. Bahwa terkait dengan persamaan antara merek "CRC" dan merek CEDANCEI (CEDANCE = C DAN C = C & C) juga telah diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dalam dalilnya pada halaman 6 butir 14);

Tergugat Rekonvensi (Febriyanto) telah melakukan pelanggaran merek;

Hal. 15 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015



7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga Jkt. Pst. tertanggal 5 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, Turut Tergugat Rekonvensi berdasarkan suratnya Nomor HKI.4-HI.06.06.03-39/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 telah melaksanakan putusan tersebut dan mencoret pendaftaran merek "C&C Logo" milik Febriyanto dari Daftar Umum Merek (*vide* bukti T-3);
 8. Bahwa sebagai akibat hukumnya sejak Putusan Pengadilan Niaga Jakarta tersebut berkekuatan hukum tetap maka Febriyanto termasuk pihak lainnya (Tergugat Rekonvensi/Penggugat) tidak berhak lagi menggunakan merek "C&C Logo" dan atau merek lainnya (CEDANCE INDONESIA) yang mempunyai persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan merek terkenal "CRC" Penggugat Rekonvensi untuk barang sejenis, karena hal ini merupakan pelanggaran hak atas merek Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang Undang Merek;
 9. Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti yang cukup, Tergugat Rekonvensi baik sendiri maupun bersama sama dengan Febriyanto secara tanpa hak masih menggunakan merek 'C&C Logo' dan merek CEDANCE INDONESIA dalam perdagangan barang untuk jenis barang yang sejenis dengan merek terkenal "CRC" Penggugat Rekonvensi (bukti T-6), walaupun Penggugat Rekonvensi telah melakukan peringatan keras atas penggunaan merek dagang C&C dan variannya kepada Febriyanto dan pihak lain (termasuk Tergugat Rekonvensi) melalui Surat Kabar Harian Kompas pada edisi tanggal 22 Desember 2014 halaman 32 (bukti T-7);
 10. Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi (termasuk juga Febriyanto) tersebut telah merugikan Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun immateril karena banyak masyarakat konsumen terkecoh dan mengira produk barang merek C&C (CEDANCE INDONESIA) berasal atau ada hubungannya dengan produk barang merek terkenal CRC dan Penggugat Rekonvensi selain itu menghambat pertumbuhan perdagangan barang produk CRC Penggugat Rekonvensi;
- Permohonan Provisi Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi;
11. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian nyata rekonvensi sebagai akibat dari pelanggaran merek yang dilakukan oleh "Tergugat Rekonvensi (Febriyanto) tersebut maka mendesak kiranya Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan provisi ini agar Tergugat Rekonvensi menghentikan segala tindakan terkait menggunakan merek C&C (CEDANCE INDONESIA) yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal CRC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi untuk barang yang sejenis termasuk kelas 1, 2, 3 dan 4 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa permohonan provisi Penggugat Rekonvensi ini sangat beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena sejalan dengan persyaratan ketentuan putusan provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (1) HIR yaitu adanya bukti otentik, surat lain yang cukup dijadikan bukti atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelumnya;
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut Permohonan provisi ini, Penggugat Rekonvensi ajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Copy Legalisir Akta Perusahaan PT CEDANCE INDONESIA Nomor AHU-54372.AH.01.01 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Republik Indonesia yang baru ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2013.
Bukti T-2	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga Jkt. Pst. tertanggal 5 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap.
Bukti T-3	Surat Direktorat Merek (Turut Tergugat) Nomor HKI.4-HI.06.06.03 39/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 yang mencoret merek C&C atas nama Febriyanto dari Daftar Umum Merek.
Bukti T-4	Sertifikat Pendaftaran merek-merek "CRC" kelas 1,2,3,4 atas nama CRC Industries (Penggugat Rekonvensi).
Bukti T-5	Bukti print out halaman website www.cncitn.com milik PT CEDANCE INDONESIA (Tergugat Rekonvensi).
Bukti T-6	Bukti-bukti pemakaian produk C&C (CEDANDE INDONESIA) oleh Tergugat Rekonvensi (Febriyanto).
Bukti T-7	Iklan Surat Peringatan Keras Merek C&C kepada Febriyanto dan khalayak umum di harian Kompas edisi tanggal 22 Desember 2014 halaman 32.

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

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala tindakan terkait menggunakan merek C&C (CEDANDE INDONESIA) yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal CRC

Hal. 17 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi untuk barang yang sejenis dalam kelas 1, 2, 3 dan 4 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peggugat Rekonvensi sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek terkenal CRC dan variannya untuk berbagai jenis barang yang diantaranya termasuk dalam kelas 1 di wilayah Republik Indonesia;
3. Menyatakan merek Peggugat Rekonvensi CRC dan variannya adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek C&C (Cedance Indonesia) yang saat ini masih digunakan oleh Tergugat Rekonvensi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "CRC" dan variannya milik Peggugat Rekonvensi untuk melindungi barang sejenis di kelas 1;
5. Menyatakan PT Cedance Indonesia (Peggugat/Tergugat Rekonvensi) dan Febriyanto adalah sebagai pihak yang sama yaitu Febriyanto selaku Komisaris pada PT Cedande Indonesia (Peggugat/Tergugat Rekonvensi);
6. Menyatakan dan menetapkan Tergugat Rekonvensi yang secara tanpa hak menggunakan merek C&C (Cedande Indonesia) yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "CRC" dan variannya milik Peggugat Rekonvensi untuk barang sejenis adalah merupakan bentuk pelanggaran merek;
7. Menyatakan putusan dalam rekonvensi dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi atau Turut Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 31 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Peggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

Hal. 18 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Provisi Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek terkenal CRC dan Variannya untuk berbagai jenis barang yang diantaranya termasuk dalam kelas 1 di wilayah Republik Indonesia;
- Menyatakan merek Penggugat Rekonvensi CRC dan Variannya adalah merek terkenal;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 31 Maret 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10 K/Pdt.Sus-HaKI/2015/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 61 K/Pdt.Sus-Merek/2014/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 21 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah disampaikan kepada:

1. Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 22 April 2015;
2. Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat pada tanggal 23 April 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 April 2015;

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/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena menyatakan bahwa merek "CRC milik Termohon Kasasi tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama Badan Hukum Pemohon Kasasi;

1. *Judex Juris* yang terhormat, *Judex Facti* melalui putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena menyatakan bahwa merek milik Pemohon Kasasi yang digunakan sebagai nama badan hukum tidak sama atau tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "CRC" milik Termohon Kasasi. Pertimbangan *Judex Facti* ini dapat dilihat melalui halaman 38 Paragraf 3 dan halaman 39 paragraf 3 Putusan *Judex Facti* yang menyatakan sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* Halaman 38 Paragraf 3;

"Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mempunyai persamaan pada keseluruhannya dapat diartikan sebagai sama persis baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur, atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek yang satu dan merek lainnya";

Putusan *Judex Facti* Halaman 39 Paragraf 3;

"Menimbang bahwa setelah majelis hakim memperbandingkan antara merek CEDANCE INDONESIA milik Penggugat (bukti P-3) dan merek CRC INDUSTRIES INC milik Tergugat (bukti T-4a, T-4c, T-4e, T-4g) maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Dari sisi unsur-unsur yang menonjol antara CRC dan CEDANCE INDONESIA tidak terlihat unsur-unsur yang menonjol yang memperlihatkan persamaan pada pokoknya;
- Dari sisi bentuk tidak terdapat unsur persamaan, sebagaimana perbandingan di bawah ini:
 - Milik Tergugat CRC milik Penggugat CEDANCE INDONESIA. Dari sisi penempatan tidak terdapat persamaan penempatan. Dari sisi penulisan, cara penulisan masing-masing berbeda;
 - Dari sisi kombinasi unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan tidak terdapat persamaan, Milik Tergugat C-R-C dan milik Penggugat C-E-D-A-N-C-E I-N-D-O-N-E-S-I-A jika diucapkan akan mempunyai bunyi berbeda tidak ada persamaan tentang bentuk huruf, elemen, warna bungkus dan tidak ada persamaan komposisi penempatan huruf maupun bentuk tampilan dalam kemasan produk";

2. Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* di atas karena Pasal 6 Undang Undang Merek Nomor 15/2001 secara jelas

Hal. 20 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengatur bahwa:

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya;
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
3. Melalui Pasal 6 ayat (3) huruf a di atas, secara jelas telah diatur bahwa suatu merek yang menyerupai badan hukum yang dimiliki orang lain haruslah ditolak (tidak dapat didaftarkan) di DITJEN HKI;
4. Dapat dipahami bahwa maksud dari para pembuat Undang-Undang (legislatif) menambahkan Pasal 6 ayat (3) huruf a dalam Undang Undang Merek Nomor 15/2001 dimaksudkan untuk melindungi suatu badan hukum/entitas hukum domestik (perusahaan nasional) yang merupakan tempat/wadah untuk berjalannya suatu aktifitas niaga yang dapat menambahkan devisa/pajak bagi negara Republik Indonesia;

Hal. 21 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



5. Oleh karena itu, patut diduga bahwa Merek-Merek CRC terdaftar di DITJEN HKI atas nama Termohon Kasasi telah diajukan dengan itikad tidak baik karena baik penulisan maupun pelafalan memiliki persamaan dengan perusahaan milik Pemohon Kasasi (CRC dengan "CEDANCE" dari PT CEDANCE INDONESIA) sehingga haruslah dibatalkan menurut Pasal 4 Undang Undang Merek Nomor 15/2001, yang menyatakan:

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

Penjelasan Pasal 4:

Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut;

Pasal 5 Undang Undang Merek Nomor 15/2001, menyatakan:

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

- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
 - Tidak memiliki daya pembeda;
 - Telah menjadi milik umum; atau;
 - Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya";
6. *Judex Juris* yang terhormat, arti dari "persamaan pada pokoknya" adalah bahwa terjadi kesamaan sekilas walaupun tidak substansial sehingga menyebabkan terkecohnya konsumen. Antara merek "CRC" milik Termohon Kasasi dengan nama badan hukum Pemohon Kasasi jelas memenuhi unsur adanya kesamaan sekilas karena hadirnya merek "CRC" di pasaran dapat membuat kebingungan di masyarakat dengan mengira merek "CRC" tersebut adalah produksi dari perusahaan Pemohon Kasasi;



7. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas kiranya pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa nama badan hukum Pemohon Kasasi dengan merek CRC milik Termohon Kasasi tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan tidak menimbulkan kerugian jelas-jelas merupakan kekeliruan sehingga sudah seharusnya *Judex Juris* yang terhormat memperbaiki pertimbangan tersebut sehingga mengadili sendiri untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan kemudian membatalkan merek-merek CRC atas nama Termohon Kasasi;

Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena menyatakan bahwa merek Termohon Kasasi wajib mendapat perlindungan hukum karena didaftarkan dengan itikad baik;

1. *Judex Juris* yang terhormat, *Judex Facti* melalui putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pendaftaran merek-merek CRC atas nama Termohon Kasasi dilandasi dengan itikad baik sehingga Termohon Kasasi mempunyai hak eksklusif dan sesuai dengan undang-undang wajib mendapatkan perlindungan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* ini dapat dilihat melalui halaman 42 Paragraf 2 dan 3 Putusan *Judex Facti* yang menyatakan sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* halaman 42 Paragraf 2 dan 3:

"Menimbang bahwa dari fakta tersebut permohonan pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat sampai dengan dikabulkan oleh Direktorat Merek telah melalui pemeriksaan formil, pemeriksaan substantif dan juga melalui tahapan pengumuman dan dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga pendaftaran merek CRC INDUSTRIES INC oleh Tergugat dilandasi adanya itikad baik, maka sesuai dengan Pasal 3 merek CRC INDUSTRIES INC milik tergugat mempunyai hak eksklusif sehingga sesuai undang-undang wajib mendapatkan perlindungan hukum";

"Menimbang bahwa selain alasan tersebut di atas mengacu kepada pertimbangan ad.1 di atas dimana merek CRC INDUSTRIES INC dan CEDANCE INDONESIA tidak ada persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dan juga termasuk sebagai barang yang tidak sejenis sehingga tidak terbukti adanya niat tergugat untuk menyesatkan; atau mengecoh bagi konsumen karena keduanya memang tidak ada persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dan tidak terbukti berakibat adanya kerugian bagi salah satu pihak";

Hal. 23 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015



2. *Judex Juris* yang terhormat, *Judex Facti* keliru dengan memberikan pertimbangan sebagaimana kami uraikan di atas karena pada faktanya terjadi kerugian faktual dan konkrit akibat adanya Merek-Merek CRC terdaftar di DITJEN HKI atas nama Termohon Kasasi, yakni pendaftaran merek-merek CRC ini dapat mengecoh konsumen dan masyarakat karena sangat mungkin (berpotensi) mengira produk-produk dengan nama atau merek CRC adalah merupakan produk-produk yang diproduksi dari perusahaan PT CEDANCE INDONESIA (*in casu* badan hukum Pemohon Kasasi) karena terdapat kesamaan antara nama merek produk dengan nama badan hukum Pemohon Kasasi (perusahaan domestik/Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk menjalankan usahanya);
 3. Terlebih lagi kelas barang yang terdaftar dengan merek CRC atas nama Termohon Kasasi yakni kelas 01, 02, 03 dan 04 (produk-produk berbahan dasar kimia, dsb) memiliki kesamaan jenis produk yang dihasilkan oleh PT CEDANCE INDONESIA (*in casu* Pemohon Kasasi);
 4. Perbuatan Termohon Kasasi selaku perusahaan asing yang berasal dari Amerika Serikat yang terus menguasai, memanfaatkan dan menggunakan merek "CRC" di Indonesia dan terus-menerus terdaftar dalam kelas 01, 02, 03 dan 04 dapat diduga didaftarkan dengan motif memonopoli istilah "CRC" sehingga berakibat pada matinya usaha pengusaha domestik (perusahaan domestik) dengan nama yang serupa, secara khusus perusahaan dengan nama PT CEDANCE INDONESIA (*in casu* Pemohon Kasasi);
 5. Berdasarkan hal tersebut, maka kategori pemohon beritikad tidak baik (yang dalam hal ini adalah Termohon Kasasi) adalah pemohon yang mendaftarkan, menguasai dan menggunakan mereknya dengan niat yang tidak baik demi kepentingan usahanya sendiri, yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain *in casu* Pemohon Kasasi;
 6. Prinsip penggunaan dan pendaftaran merek dengan 'itikad baik' juga merupakan ketentuan yang sangat penting mengingat ketentuan ini juga merupakan ketentuan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris yang menyatakan:
"(i) *The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.*
(ii) *Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*
(iii);
- Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Hal. 24 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "(i) Negara-negara dalam perserikatan terikat untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap persaingan tidak sehat di negara-negara tersebut.
- (ii) Setiap tindakan persaingan yang berlawanan dengan praktek jujur dalam perdagangan dan industri merupakan tindakan persaingan tidak jujur.
- (iii)
7. Merujuk pada ketentuan internasional di atas dapat terlihat bahwa setiap negara peserta yang terikat pada konvensi tersebut (termasuk Indonesia) harus memberikan perlindungan hukum yang efektif agar tidak terjadi persaingan tidak jujur yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Selanjutnya, pada Pasal 10 ayat (2) Konvensi tersebut menentukan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan *honest practice in industrial and commercial matters* merupakan suatu perbuatan persaingan tidak jujur;
8. Sedangkan ketentuan Pasal 3 Konvensi Paris menentukan bahwa khususnya terhadap semua perbuatan yang dapat mencintakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau berkenaan dengan aktivitas industri dan perdagangan dari pesaing merupakan suatu hal yang dilarang, selain itu terhadap semua tindakan-tindakan dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan publik juga dilarang;
9. Dengan demikian pendaftaran, penguasaan dan penggunaan merek "CRC" yang memiliki pelafalan dan pengucapan serupa dengan PT CEDANCE INDONESIA, dapat dikategorikan sebagai penggunaan, penguasaan dan pendaftaran merek dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yang merugikan pihak lain (itikad tidak baik);
10. Menurut pandangan kami, Termohon Kasasi yang telah bertahun-tahun menggunakan dan menguasai merek "CRC" dengan dasar itikad tidak baik untuk memperkaya diri sendiri sangatlah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi serta mengecohkan dan menyesatkan anggota masyarakat (*misleading society*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 426 PK/Pdt/1994 tanggal 20 September 1995 yang menyatakan:
- "Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai Pelanggaran yang disadari penuh (*willful infringement*) dan harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*unjust enrichment*)";
- Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena

Hal. 25 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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

menyatakan bahwa merek CRC milik Termohon Kasasi dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal:

1. *Judex Juris* yang terhormat, *Judex Facti* melalui putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya menyatakan bahwa merek CRC atas nama Termohon Kasasi dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal. Pertimbangan *Judex Facti* ini dapat dilihat melalui halaman 46 Paragraf 3 Putusan *Judex Facti* yang menyatakan sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* halaman 46 Paragraf 3:

"Menimbang bahwa dari bukti Penggugat Rekonvensi berupa T-2 dikaitkan dengan bukti surat berupa T-4a, T-4c, T-4e dan T-4g maka dapat diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi disamping mendaftarkan mereknya di Indonesia maka Penggugat Rekonvensi juga telah mendaftarkan mereknya di beberapa Negara yaitu di Amerika Serikat, Australia, Jerman, Belgia dan New Zealand dengan demikian telah ternyata bahwa merek CRC Industries Inc jauh sebelumnya telah ada terlebih dahulu daripada merek milik Tergugat Rekonvensi oleh karenanya maka dapat disimpulkan bahwa merek Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai merek terkenal sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf b dan penjelasannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam ad.I mengenai merek CRC dalam kelas 01 atas nama CRC INDUSTRIES INC terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000029950, tanggal pendaftaran 17 Februari 2005, milik Penggugat Rekonvensi sebagai merek terkenal dapat dikabulkan";

2. *Judex Juris* yang terhormat, pada faktanya tidak pernah ada pengetahuan masyarakat/publik terhadap merek "CRC" sehingga unsur utama merek terkenal tidak terpenuhi;
3. *Judex Facti* juga menyatakan bahwa merek "CRC" yang terkualifikasi sebagai merek terkenal (*well known marks*) karena telah didaftarkan oleh *Termohon Kasasi* di beberapa negara;
4. *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum karena berdasarkan hukum, suatu merek terkenal pada dasarnya adalah merupakan merek yang apabila tersedia di suatu pasar (dapat dijangkau produknya oleh masyarakat luas) dapat mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 178 K/Sip/1973 tanggal 7 Mei 1973 sebagai berikut:
"Bahwa ada peniruan merek apabila merek yang bersangkutan karena bentuk, susunan atau bunyinya mengingatkan pada merk lain yang sudah

Hal. 26 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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)



dikenal luas dikalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu dalam masyarakat";

5. Pemohon Kasasi pun sangat memahami bahwa peniruan merek terkenal dapat menyebabkan kebingungan dimasyarakat luas/publik karena masyarakat luas/publik dapat menganggap bahwa merek tersebut adalah merupakan satu kesatuan produksi;
6. Pemahaman ini sejalan dengan Pasal 10bis Paris Convention yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*), yang menyatakan sebagai berikut:

"The following in particular shall be prohibited:

- 1) *all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
- 2) *false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
- 3) *indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods";*

Adapun terjemahan bebasnya sebagai berikut: "Yang berikut ini dilarang:

- 1) semua tindakan yang sifatnya menciptakan kebingungan dengan cara apapun terhadap pendirian, barang, atau kegiatan industri atau komersil dari pesaing;
 - 2) tuduhan palsu selama berlangsungnya perdagangan yang sifatnya mendiskreditkan pendirian, barang, atau kegiatan industri atau komersil dari pesaing;
 - 3) indikasi atau tuduhan yang penggunaannya selama berlangsungnya perdagangan dapat menyesatkan publik mengenai sifat, proses manufaktur, ciri-ciri, kecocokan dengan fungsinya, atau jumlah dari barang";
7. Undang-Undang Merek secara khusus pada Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b secara tegas menyatakan bahwa terdapat unsur utama untuk menentukan suatu merek apakah terqualifikasi sebagai merek terkenal atau tidak, yakni dengan pertama-tama mempertimbangkan unsur "ADANYA PENGETAHUAN UMUM MENGENAI SUATU MEREK DI MASYARAKAT". Selengkapny penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b tersebut berbunyi:

Hal. 27 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015



"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;

8. Unsur utama yang wajib sebelumnya terpenuhi dalam menentukan suatu merek apakah terqualifikasi merek terkenal atau tidak dapat dilihat berdasarkan TRIP's Agreement (Konvensi internasional dalam bidang HKI yang telah diadopsi kedalam UU Merek Indonesia), secara khusus pada Pasal 16.2 yang berbunyi:

"Article 6 Bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well known, members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member, concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark";

Terjemahan bebasnya;

"Artikel 6 bis Konvensi Paris (1967) berlaku secara mutatis mutandis. Dalam menentukan apakah suatu merek dikategorikan sebagai merek terkenal, maka anggota-anggota harus memperhatikan pengetahuan suatu merek di dalam sektor/dunia umum terkait, termasuk pengetahuan para anggota-anggota yang meliputi hasil dari promosi merek tersebut";

9. WTPO Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known Marks juga telah mengatur beberapa hal pokok untuk menentukan bahwa suatu merek apakah dapat dikategorikan sebagai merek terkenal atau tidak, yakni:
- Tingkat Pengetahuan atau pengakuan dari sebuah merek di sekelompok masyarakat yang memiliki relevansi terhadap merek tersebut;
 - Jangka waktu, perpanjangan dan letak geografis dari penggunaan merek tersebut;
 - Jangka waktu, perpanjangan dan letak geografis dari setiap bagian merek tersebut termasuk didalamnya promosi atau publisitas dan penetrasi di dalam pameran-pameran atas barang dan atau jasa atas merek tersebut;
 - Jangka waktu dan letak geografis dari pendaftaran atau aplikasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek terkenal tersebut;

- Sebuah catatan dimana hak atas merek terkenal tersebut sudah secara hukum dilaksanakan;

10. Seorang ahli hukum/advokat senior yang cukup berpengalaman dalam menangani perkara-perkara merek terkenal (*well known marks*) di Pengadilan Niaga, yakni Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., dalam bukunya berjudul "Teori dan Praktik Hukum Merek di Indonesia", Penerbit Alumni, Halaman 194, berpendapat:

"Berkaitan dengan hal ini, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam penjelasan Pasal 6 (1) b dijabarkan bahwa suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal apabila merek tersebut diketahui dan dikenal oleh masyarakat tertentu yang berkaitan dengan barang dan jasa yang bersangkutan dengan merek tersebut"

11. Terkait dengan perkara *a quo*, merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi faktanya tidaklah cukup diketahui oleh publik/masyarakat luas sebagai merek terkenal dan Pemohon Kasasi pun mempunyai keyakinan yang cukup tinggi bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang terhormat tidak/atau setidaknya-tidaknya belum pernah mendengar bahwa "CRC" adalah merupakan merek terkenal. Oleh karena itu, sekali lagi Pemohon Kasasi tegaskan, merek "CRC" sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi merupakan merek terkenal miliknya ternyata tidaklah cukup terkenal dan diketahui masyarakat luas/publik;

12. Pemahaman suatu merek terkenal tidak dapat diartikan secara sempit dengan hanya dibuktikan oleh pendaftaran merek di beberapa negara saja, melainkan juga harus memenuhi unsur utama penentuan merek terkenal sebagaimana amanat UU merek Indonesia. (mohon perhatikan bunyi penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b, yakni keharusan adanya: pengetahuan masyarakat/publik terhadap reputasi terhadap merek tersebut;

13. Mengapa unsur "pengetahuan masyarakat/publik" disebut sebagai unsur utama? hal ini karena didasarkan oleh amanat UU merek Indonesia (pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b, yang menyatakan secara tegas bahwa unsur adanya "pengetahuan masyarakat/publik" wajib dipertimbangkan dahulu, disamping itu barulah mengenai pendaftaran di luar negeri/promosi gencar-gencaran;

14. *Judex Juris* yang terhormat pemohon kasasi berpendapat bahwa penentuan suatu merek terkenal tidaklah hanya dapat dilihat dari "terdapat pendaftaran mereknya di luar negeri" akan tetapi faktor utamanya (seusai dengan amanat UU merek Indonesia) adalah "diketahui oleh masyarakat umum/publik";

Hal. 29 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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

15. Apabila faktor yang dipertimbangkan dalam memutuskan perkara sengketa merek dengan dasar "ada atau tidaknya pendaftaran di luar negeri", maka Pemohon Kasasi khawatir, hal ini justru dapat menjadi preseden buruk dikemudian hari yang dapat berakibat pada "dimatikannya" usaha-usaha (pengusaha lokal) oleh kalangan pebisnis luar negeri yang secara finansial memang tidak dapat dipungkiri memiliki anggaran/kemampuan finansial yang tinggi sehingga mampu untuk melakukan pendaftaran di berbagai negara di luar negeri;
16. Seperti diketahui, pendaftaran merek di luar negeri (yang diajukan secara internasional), terutama melalui mekanisme pendaftaran WJTO (Protokol Madrid) sangatlah membutuhkan biaya besar. Adanya biaya besar inilah yang mungkin menjadi pertimbangan utama bagi pengusaha lokal untuk tidak/belum melakukannya pendaftarannya secara internasional;
17. Akan tetapi, perlu diingat, tidak/belum didaftarkannya merek di luar negeri tidak dapat dianggap secara serta merta bahwa suatu merek tersebut adalah merek dari hasil pemboncengan merek yang telah terdaftar di luar negeri;
18. Upaya dominasi asing dengan tindakan dan perlakuan seperti ini (berlindung dibalik alasan/dasar telah dilakukannya pendaftaran merek di seluruh dunia), yang apabila kemudian dipahami secara sempit oleh Pengadilan Niaga, sekiranya dapat merusak tujuan atau cita-cita menegakkan hak dan keadilan khususnya perlindungan hukum hak pengusaha lokal yang saat ini sedang berkompetisi/bersaing dengan perusahaan luar negeri melalui produk-produk barangnya dengan identitas suatu merek;
19. Sebelum menyatakan bahwa merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi terqualifikasi merek terkenal, seharusnya *Judex Facti* dengan segala diskresi/kewenangannya sesuai UU Merek Indonesia, dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei terlebih dahulu guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi. Hal ini sesuai dengan Paragraf kedua (2) Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Merek Indonesia yang berbunyi:
"Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan";
Dengan tidak adanya perintah kepada lembaga yang bersifat mandiri dan tidak adanya hasil survey mengenai keterkenalan merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi maka disinilah letak dari kesalahan dan kekeliruan *Judex*

Hal. 30 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Facti karena secara tiba-tiba dan melampaui amanat UU Merek menyatakan bahwa merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi terkualifikasi sebagai merek terkenal (*jump to conclusion*);

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

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 19:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 April 2015, kontra memori kasasi tanggal 29 April 2015 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak dapat dibuktikan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merk Penggugat "CEDANCE INDONESIA" dengan merek Tergugat "CRC INDUSTRIES INC";
- Bahwa terbukti didaftarkanya CRC INDUSTRIES INC oleh Tergugat telah dilakukan dengan itikad baik yaitu dilakukan sesuai prosedur hukum untuk melindungi hak eksklusif Tergugat, lagipula merek Tergugat adalah merek terkenal telah didaftar dimanca negara, sehingga tidak ada unsur membonceng ketenaran merek Penggugat yang hanya ada di Indonesia;
- Bahwa lagi pula justru merek Tergugat yang didaftar terlebih dahulu dari pada Penggugat, sehingga ditolaknya gugatan konvensi telah sesuai hukum;
- Bahwa telah ada putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga. Jkt. Pst. bahwa Penggugat sebagai produsen dan distributor bahan kimia Industries;
- Bahwa pendaftaran merek Pemohon Kasasi telah dibatalkan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Termohon Kasasi;
- Bahwa merek-merek Termohon Kasasi/Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek (bukti T-4a sampai dengan T-4g);

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 CEDANCE INDONESIA tersebut harus ditolak;

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 CEDANCE INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat 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 **22 September 2015** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., 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 dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd./
Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Biaya-biaya:

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

- | | | |
|------------------------|------|--------------|
| 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 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

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

Hal. 32 dari 32 hal Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-HKI/2015