



PUTUSAN

Nomor 028 K/N/HaKI/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (merek) antara:



PT. LEMBANINDO TIRTA ANUGERAH, berkedudukan di Tangerang, beralamat di Jalan H. Abdul Gani No. 92, Rt.002/Rw.001, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kab. Tangerang, 15412, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yanto Jaya, SH.**, dan **Puji Restiningsih, SH.**, Advokat & Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, beralamat di Jalan Karet Pasar Baru Barat II No. 10, Karet Tengsing, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2006, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

ANNY WIDJAJA, dahulu bertempat tinggal di Jembatan III, Rt. 010/Rw.005, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Kodya Jakarta Utara, sekarang bertempat tinggal di Jalan Terusan Bandengan Utara No. A2, teluk Gong, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara (Ruko), dalam hal ini memberi kuasa kepada **Lambok Lumban Gaol, SH.**, & Rekan, Para Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 35 C, Kelurahan

Angke

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 ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

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)

Angke, Tambora, Jakarta Barat 11330, berdasarkan surat kuasa khusus No. 30/L6/VII/06 tanggal 28 Juli 2006, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Sejarah Perusahaan Penggugat.



1. Bahwa pada mulanya sebelum didirikan PT. Lembanindo Tirta Anugerah (Penggugat), pada tahun 1987, usaha ini masih merupakan usaha skala rumah tangga (home industri), dimana merek dagang sekaligus merek usaha yang digunakan adalah Le monde. Usaha ini mulai diproduksi pada awal tahun 1982, bermodalkan sebuah mesin jahit tua milik ibunda Hadidjah, dengan dua orang karyawan (jahit dan finishing/kemasan) sebagai satu-satunya produk perlengkapan bayi dengan konsep terpadu (coordinate Baby product), dimana produksi pertama diawali oleh Zarina Ambadar (coordinate Baby product), dimana produksi pertama diawali oleh Zarina Ambadar (saat ini Marketing Director Le monde Baby's World Bandung);
2. Bahwa untuk pertama hanya Carry Nest atau dahulu disebut "Sleeping Bag" atau kantung bayi, yang disusul dengan perangkat kamar tidur, mulai Seprei, Bantal, Guling, Bumper (Jagaan box bayi), Kelambu serta pelengkapan Mandi Bayi seperti Handuk, Sandaran mandi (baby bath support) hingga peralatan perjalanan, yakni Carry Basket (keranjang bayi), Carry pot, berbagai jenis tas bayi (Tas Diaper, Tas botol susu, Tas praktis dsb), serta pakaian Bayi (Apparel). Kini Penggugat (Le Monde) memproduksi lebih dari 100 jenis produk;
3. Bahwa

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 ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)



3. Bahwa pada tahun 1984, Penggugat untuk pertama kali membuka outlet khusus dengan konsep "One stop shop" untuk keperluan ibu dan bayi, dengan nama Le monde Baby's World, pembukaan mana diprakarsai oleh Ibu Zanida (Direktur Operasional Penggugat sekarang ini);
4. Bahwa pada tahun 1986, untuk pertama kalinya, Penggugat mengeksport produknya ke Eropa disusul dengan Abu Dhabi, Saudi Arabia dan Australia;
5. Bahwa pada tahun 1992, Penggugat mengikuti pameran International Baby Exhibition (Kind en Jungen) di Frankfrut dan Cologne (Koln) Jerman, dan secara berturut-turut mengikuti juga pameran-pameran International seperti dibawah ini :
 - Tahun 1993 mengikuti pameran dagang di Abu Dhabi, United Arab Emirate
 - Tahun 1997 mengikuti pameran dagang di Melbourne, Australia
 - Tahun 2001 mengikuti pameran dagang di Sydney, Australia
 - Tahun 2002, bulan Juni mengikuti pameran dagang di Miami, Florida, USA.
6. Bahwa Penggugat secara aktif mengikuti pameran-pameran di dalam negeri maupun di luar negeri dan sampai dengan Tahun 2005 eksport berjalan terus, terakhir eksport ke Rusia pada Tahun 2004;
7. Bahwa produk dengan merek Le monde memang ditujukan untuk kelompok kelas menengah keatas, pada umumnya hanya tersedia di Departemen Store terkemuka seperti (saat ini telah tersedia di lebih dari 100 (seratus) counter di berbagai Departement Store di Indonesia) antara lain di :
 - Pasar Raya Big & beautiful;
 - Sogo – Kids Station;
 - Metro Departemen Store;
 - Keris Galery;

- Sarinah ...

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 ketekunan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

- Sarinah Thamrin;
 - Matahari;
 - Diamond Departemen Store;
 - Yogyo Departemen Store.
8. Bahwa selain di Departemen Store, produk Le monde juga dapat dijumpai ditoko-toko bayi terkemuka di kota-kota besar di Indonesia, antara lain :
- Bandung : Yen's dan Best Care Baby Shop.
 - Semarang : Naga Tomi dan Laurent Baby Shop.
 - Yogyo : Vinolia dan Kiddo Baby Shop;
 - Solo : Thalia & Family Baby Shop;
 - Surabaya : Suzanna dan Kitty Baby Shop;
 - Malang : Mitra Baby Shop;
 - Bali : Jennies Baby Shop dan
 - Medan : Kikko Baby Shop;
9. Bahwa disamping itu Le monde secara eksklusif di jual di outlet khusus Lemonde Baby Worlds yang saat ini berjumlah 6 (enam) outlet. Le monde juga memiliki jalur distribusi khusus melalui "Lemonde Baby World's" dengan konsep : "One Stop Shop", outlet yang sengaja dibuka untuk lebih mendekatkan diri dan memantau kebutuhan pelanggan, antara lain terletak di :
- Jalan Radio Dalam, Jakarta Selatan, dibuka pada Tahun 1984, sebagai outlet khusus pertama;
 - Jl. Purnawarman No. 11 Bandung, dibuka pada Tahun 1986 dan saat sekarang telah pindah ke Jalan Cendana No. 16, Bandung Jawa Barat, sebagai outlet khusus kedua;
 - Jl. Teuku Cikditiro No.52, Menteng, Jakarta Pusat, dibuka pada tahun 1988, sebagai outlet khusus ketiga;
 - Jl. Imam Bonjol No. 23, Bandung dibuka pada tahun 1999, dengan nama Peek a Boo, Discounted and Branded Store

(factory)

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 ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

(Factory Outlet pertama bayi dan anak) sebagai outlet kusus keempat;

- Jl. Sungai Sambas III/5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dibuka pada Tahun 2001 sebagai outlet khusus kelima;

- Jl. Kesehatan Raya No. 88, Bintaro, Jakarta Selatan, dibuka pada bulan Oktober tahun 2004, sebagai outlet khusus keenam;

10. Bawa Penggugat juga memberikan kesempatan berusaha kepada pengusaha-pengusaha lokal khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga yang memiliki tempat dan modal minimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), secara Waralaba (Franchise) antara lain berlokasi di :

- Jl. Raya Dieng No. 30 Malang, Jawa Timur, dibuka pada Tahun 2002;

- Jl. Dharmawangsa No. 4 Vila Indah Padjajaran, Bogor Jawa Barat, dimuka pada Tahun 2003 (Pewaralaba Ibu Dian);

- Sun Plaza, Jalan K.H. Zainul Arifin, Medan, dibuka pada tahun 2004 (Pewaralaba Ibu maya);

- Ambarukmo Plaza, Jalan Raya Solo- Yogyakarta, Yogyakarta, direncanakan dibuka pada pertengahan tahun 2006, (Pewaralaba Ibu Gusti Pembayun, putri dari Sultan Yogyakarta);

11. Bawa Visi Penggugat ingin menjadikan merek "Le monde" dan berbagai variasinya adalah merek Global untuk produk lokal yang mendunia, selain itu MISI Penggugat adalah menjadikan perusahaan Penggugat sebagai salah satu perusahaan swasta nasional yang mampu bersaing secara sehat dan jujur, dimana untuk itu Penggugat mempunyai misi antara lain :

- Menjadikan PT. Lembanindo Tirta Anugerah perusahaan yang menjadi contoh bagi perusahaan lainnya;

- Membuat PT. Lembanindo Tirta Anugerah menjadi perusahaan yang memiliki sumber daya manusia yang terbaik dibidangnya

dan,



dan memiliki pula Iman dan Taqwa.

- Membuat PT. Lembanindo Tirta Anugerah menjadi perusahaan yang memiliki jaringan informasi luas.
- Memaksimalkan penggunaan teknologi agar diperoleh efisiensi Tenaga Kerja.
- Minimalisasi human error dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.
- Menjadikan PT. Lembanindo Tirta Anugerah perusahaan yang memiliki usia yang panjang dan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat banyak;
- Memberikan yang terbaik (Best quality) bagi semua asset perusahaan;
 1. Pelanggan + Quality product/produk yang berkualitas.
 2. Staf & karyawan = Quality reward & Welfare/Kesejahteraan karyawan.
 3. Stake holder (BOD & BOC) serta pemegang saham = Quality profit/Keuntungan usaha.

12. Bawa rata-rata penjualan dalam 4 tahun terakhir (1998 s/d 2002) adalah seperti tersebut dalam surat gugatan.

13. Bawa informasi mengenai sejarah perusahaan, produk-produk dan merek-merek milik Penggugat dan keterangan lainnya dapat diperoleh dari media internet pada situs web <http://www.Lemondebaby.com> yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal tersebut melengkapi kebenaran fakta yang tidak dapat dibantah bahwa merek "le monde" dan variasinya adalah merek yang sudah dikenal baik di Indonesia maupun di Manca Negara (Internasional), khususnya untuk barang-barang perlengkapan bayi, yang termasuk kedalam kelas 25;

B. penggugat adalah Pemilik sah merek yang sudah dikenal Le monde & Lukisan dan variasinya.

14. Bawa



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 ketepitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

14. Bahwa Penggugat adalah pemilik, pemakai pertama atau Pemohon yang berhak atas berbagai variasi merek Le Monde, dengan etiket merek seperti tersebut dalam surat gugatan;

15. Bahwa akibat dari pemakaian yang lama dan ekstensif di Indonesia maupun dalam rangka keperluan ekspor ke berbagai negara baik Asia, Eropa maupun Amerika, merek dagang Le monde dan Lukisan dan berbagai variasinya dan juga nama dagangnya telah dikenal untuk produk-produk perlengkapan bayi khususnya dalam kelas 25;

16. Bahwa selain dari penggunaan dan promosi yang ekstensif atas merek dagang Le monde dan Lukisan dan berbagai variasinya yang membuat merek dagang Le monde dan Lukisan berbagai variasinya menjadi merek yang dikenal oleh masyarakat Indonesia khususnya ibu-ibu muda yang akan melahirkan maupun yang ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah atas kelahiran seorang anak, yang pada umumnya adalah segala keperluan bayi;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek (selanjutnya disebut "Undang-Undang Merek") yang menyatakan "pemilik Merek yang terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal" dalam hal ini Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu, dengan Agenda No. D00 2006 004073, tertanggal 10 Februari 2006, untuk pakaian dan sejenisnya, dalam kelas 25, yang meliputi :

"Segala macam konfeksi, segala keperluan berpakaian untuk bayi, singlet, baju, bayi termasuk di dalamnya : baju lengan buntung baju lengan pendek, baju lengan pendek kancing pundak, baju lengan panjang, baju lengan panjang kancing pundak, celana bayi termasuk didalamnya : celana segi empat, celana tigaperempat, celana tigaperempat terusan, celana panjang terbuka, celana panjang

tertutup....."





tertutup, celana panjang terusan kaki terbuka, celana panjang terusan kaki tertutup, celana pendek terusan ketat, celana pendek terusan longgar, setelan celana dan baju bayi, sarung tangan bayi, sepatu bayi, kaos kaki bayi, tadauh liur, topi bayi, rok terusan untuk bayi, jaket bayi, celana dalam bayi, popok gurita, mantel bayi, pakaian luar, baju hangat, tali sandang untuk celana, syal-syal, jaket, rompi, sarung tangan, pakaian jeans, kulit penutup kaki, kaos-kaos, celana pendek, pet, topi-topi, penutup kepala, topi-topi rajutan, topi-topi hujan, ban pinggang, ikat pergelangan tangan, pakaian kerja, pakaian hamil untuk wanita, kaos kaki, tali sandang bagian atas, dasi-dasi, piyama, celana, setelan baju hujan, jas hujan, kemeja, baju olah raga untuk menyerap keringat, celana olah raga untuk menyerap keringat, kaos singlet olah raga, T-shirt, pakaian dalam, setelan baju, ikat kepala, penghangat kaki, celemek, sarung tangan musim dingin, pakaian dalam wanita, pakaian yang terbuat dari kulit, baju renang, rok-rok, penutup dada, alas kaki yaitu sepatu, sandal.

Adapun tampilannya seperti tersebut dalam surat gugatan.

18. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-buktii yang akan disampaikan dalam acara pembuktian nanti yang membuktikan bahwa merek Le monde & Lukisan beserta variasinya adalah merek yang sangat di kenal di masyarakat Indonesia, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai bayi dan anak balita;

C. Persamaan pada pokoknya antara merek dagang CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu milik Tergugat dengan Merek Dagang yang sudah dikenal Le monde & lukisan dua beruang madu milik Penggugat.

19. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa di dalam Daftar Umum Merek yang terdapat di Kantor Merek (Direktorat Merek, Ditjen Haki, Dep. Hukum & HAM RI.) telah didaftarkan atas nama Tergugat atas Merek :

Merek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

Merek : CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang madu.

Daftar No. : 561317

Tanggal Penerimaan : 5 Maret 2003

Tanggal pendaftaran : 30 Januari 2004

Kelas jasa : 25

Tampilan Merek : Seperti te ebut dalam surat gugatan.

20. bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas pendaftaran merek

Tergugat tersebut diatas, karena merek tersebut diatas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah dikenal Le monde & Lukisan Dua Beruang madu milik Penggugat;

21. Bahwa persamaan antara merek milik Tergugat tersebut diatas dengan merek Le monde & Lukisan Dua Beruang madu milik Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Persamaan fisual.

Seperti tersebut dalam surat gugatan.

Lukisan yang menjadi ciri khas merek Tergugat adalah sama pada keseluruhannya dan/atau pada pokoknya dengan lukisan pada merek Le mode milik Penggugat, termasuk cara penulisan dan bentuk huruf-hurufnya. Merek-merek Penggugat dari Tergugat sama-sama menggunakan :

- kata-kata unik " a Honey Bear Original";
- lukisan yang sama;
- warna hijau tua dan muda, merah, cokelat tua dan muda.

b. Persamaan Jenis Barang.

Tergugat telah mendaftarkan merek-merek CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu untuk melindungi jenis barang yang sama dengan Penggugat seperti tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa berdasarkan kriteria persamaan merek sesuai dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. antara merek "CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu" milik Tergugat baik secara visual

maupun



maupun penilaian yuridis, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu" milik Penggugat, karenanya beralasan dibatalkan pendaftaran merek "CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu" daftar No. 561317 milik Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek.

D. Pendaftaran Merek Tergugat harus dibatalkan karena Tergugat mendaftarkan merek tersebut dengan itikad tidak baik (Pasal 4 Undang-Undang Merek).

22. Bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek dan Penjelasannya berbunyi sebagai berikut :



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

Penjelasannya :

"Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membongeng, 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"

Dalam hal ini, berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek, maka tindakan Tergugat mendaftarkan merek "CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu ", telah membuktikan bahwa Tergugat telah mengetahui mengenai keberadaan dari merek "Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu" milik Penggugat dan oleh karenanya bertindak dengan itikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek dagang "CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu" dengan niatan untuk mengklaim hak atas kepemilikan terhadap mereknya tersebut diatas hanya dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang tersebut tanpa izin dari Penggugat.

23. Bahwa

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 ketekunan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

23. Bahwa Tergugat adalah bukan Pemohon yang beritikad baik yang telah mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur karena Tergugat telah mengetahui bahwa merek dagang "Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu" telah diciptakan dan dimiliki oleh Penggugat. Maksud dari tindakan Tergugat tersebut di atas adalah untuk mengambil keuntungan atas goodwill dan reputasi dari merek "Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu" milik Penggugat tanpa mengeluarkan biaya promosi apapun atau tanpa berusaha sedikitpun untuk membangun track record, goodwill dan reputasi yang solid dan sehingga menyebabkan kerancuan atau kebingungan di masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Merek, Penggugat berhak memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berkenan untuk membatalkan merek 'CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang madu" Daftar No. 561317, milik Tergugat;

24. Bahwa pernyataan Tergugat dalam surat pernyataan kepemilikan merek yang dilampirkan pada permintaan pendaftaran merek 'CHEKKODO & Lukisan Dua Beruang Madu" yang menyatakan bahwa merek tersebut adalah mereknya sendiri dan sehingga dapat dikatakan apabila Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran tersebut dengan beritikad tidak baik. Tergugat tidak mungkin menjadi pemilik dari merek CHEKIDDO & lukisan Dua Beruang Madu" karena Penggugatlah yang pertama kali mulai memakai Lukisan Dua Beruang madu pada merek Le monde di Indonesia pada tahun 1999 dan telah mengekspor produksnya tersebut ke berbagai negara di dunia;

25. Bahwa Tergugat telah mengajukan pendaftaran merek dagang CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu dengan suatu niat yang jelas untuk meniru dan mengambil Lukisan Dua Beruang Madu dan variasinya milik Penggugat tanpa mengeluarkan biaya promosi apapun...



apapun atau tanpa berusaha sedikitpun untuk membangun track record, goodwill dan reputasi yang solid;

26. Bahwa lukisan Dua Beruang Madu pada merek CHEKIDDO milik Tergugat, untuk jenis barang yang tergolong dalam kelas 25, jelas merupakan penjiplakan bulat-bulat (slavish imitation/slaafse nabotsing) dari Lukisan Dua Beruang Madu pada merek Le monde milik Penggugat yang merupakan merek yang sudah dikenal masyarakat Indonesia;
27. Bahwa pendaftaran merek CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu Daftar No 561317 atas nama Tergugat diperoleh berdasarkan permohonan pendaftaran merek oleh Pemohon beritikad tidak baik, karena menjiplak Lukisan Dua Beruang Madu pada merek Le monde milik Penggugat. Dan berdasarkan adagium Pirate Non Mutat Dominium yang berarti "pembajak tidak mempunyai titel yang sah/hak atas barang yang dikuasainya", maka Lukisan Dua Beruang sebagai ciri khas yang menonjol; pada merek CHEKIDDO yang diajukan oleh Tergugat sampai kapanpun tidak dapat diakui secara hukum sebagai miliknya oleh karena telah didaftarkan dengan itikad tidak baik, dengan maksud untuk membonceng merek pihak lain yang sudah dikenal;
28. Bahwa itikad tidak baik dari Tergugat juga terbukti bahwa sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu" pada tanggal 05 Maret 2003, Tergugat telah memiliki pendaftaran merek kata "CHEKIDDO""tanpa lukisan, seperti tersebut di bawah ini :

- Merek	: "CHEKIDDO"
Daftar No.	: 519702
Tanggal Permohonan	: 2 Oktober 2001.
Tanggal Pendaftaran	: 29 Oktober 2002.
Kelas Barang	: 25
Jenis Barang	: Pakaian Pria dan wanita, bayi dan anak-anak.....



anak, celana pria, wanita, bayi dan anak-anak, pakaian tidur, piyama, daster, kutang wanita (BH), T-shirt, kaos oblong dan singlet, sarung tangan pakaian, kaos kaki, jacket, mantel, topi, dasi, ikat pinggang.

Tampilan : Seperti tersebut dalam surat gugatan.

Bawa pendaftaran merek ini tidak mampu mendongkrak penjualan produk-produk perlengkapan bayi yang dijual oleh Tergugat, sehingga untuk memudahkan meraih keuntungan, maka Tergugat mendaftarkan kembali merek "CHEKIDDO" dan disertai dengan lukisan Dua Beruang Madu, yang merupakan hasil ciptaan dan kreasi dari Penggugat dan lukisan ini dijiplak secara menyeluruh dan dengan menambahkan kata-katra "CHEKIDDO" pada Etiket merek tersebut seolah-olah merupakan satu kesatuan, padahal bila diteliti lebih dalam justru terlihat ditambahkan dengan cara mengetik kata-kata "CHEKIDDO" di dalam Etiket Merek tersebut, untuk jelasnya seperti tampilan tersebut dalam surat gugatan;

29. bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun Mahkamah Agung RI. telah mengabulkan gugatan pembatalan yang dilakukan oleh pemilik sekaligus pemakai pertama dari suatu merek dagang walaupun belum terdaftar sama sekali, dengan alasan adanya itikad tidak baik, sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 10/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 04 Juni 2002, dalam perkara antara PT. Merdeka Jaya Sentosa, melawan PT. Gumas Agung dan Direktorat Merek, mengenai sengketa merek "Kresnatel"
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 69/MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 15 Februari 2005, dalam perkara antara Bambang Susanto melawan Jaelani dan Direktorat Merek, mengenai....



mengenai sengketa merek "22 D. DAMAI"

- Putusan Mahkamah Agung RI., No. 027 K/N/Haki/2005, tanggal 25 Oktober 2005, dalam perkara antara Azwari Rivai dan H. Raimi Sutan melawan H. Anwar Sutan Rajo Nan Sati melawan Direktorat Merek, mengenai sengketa merek "SARI BUNDO".

30. Bawa masalah itikad tidak baik tersebut juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut, jika seseorang dapat membuktikan bahwa dia sudah menggunakan merek, usaha mendaftarkan merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebut usaha tadi sebagai itikad tidak baik (Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar, Prof. Tim Lindsay, BA, LLB, Phd, PT. Alumni, Bandung, Cet. I, 2002, hal 142);

31. Bawa fakta-fakta tersebut diatas yang didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian membuktikan bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek "CHEKIDDO & Lukisan Beruang Madu" Daftar No. 561317, dengan itikad tidak baik.

Maka, atas dasar alasan-alasan hukum tersebut diatas serta bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, dengan ini Penggugat dengan segala hormat mohon kepada Majelis Hakim yang akan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek "Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu" di Indonesia'
3. Menyatakan merek "CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu" atas nama Tergugat Daftar No. 561317 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah dikenal "Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu" milik Penggugat dan digunakan untuk melindungi barang-barang yang sejenis;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu men-

ngajukan.....



ngajukan permintaan pendaftaran merek "CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu" kepada Direktorat Merek, Ditjen HAKI, Dep. Kehakiman dan HAM RI., oleh karena dilandasi niat untuk meniru merek "Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu" milik Penggugat yang sudah dikenal untuk barang-barang yang sejenis;

5. Membatalkan pendaftaran merek "CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu" Daftar No. 561317 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Merek (Direktorat Merek, Ditjen HAKI, Departemen Hukum dan HAM RI, guna pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi dan rekompensi pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

1. Disqualification Exempt (Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat).
 - 1.1. Bahwa Tergugat Konpensi mensomer untuk membuktikan pernyataan/dalil Penggugat Konpensi yang menyatakan bahwa Penggugat Konpensi telah menggunakan merek "Le monde" sejak tahun 1982;
 - 1.2. Bahwa berdasarkan penelusuran di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, bahwa Penggugat Konpensi bukanlah pemilik, pemakai merek "Le monde" melainkan terdaftar atas nama :

Nama,



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 ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

Nama dan alamat pemilik : PT. Dan Liris Industrial & Trad.
Coy. Desa Banaran, Kec. Gro-
gol, Kab. Sukoharjo.

No. Pendaftaran yang dimo-
hon perpanjangannya : 277685 tanggal 27 Juli 1992.
No. Perpanjangannya : 510655.
Tanggal Perpanjangan : 28 Juni 2002.
Kelas Barang : 25
Tampilan : Seperti tersebut dalam surat gu-
gatan.

- 1.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang berhak mengajukan gugatan atas merek Le Monde dengan berbagai variasinya adalah PT. Dan Liris Industrial & Trad. Coy., sehingga patut dan pantas Pengadilan Niaga jakarta menyatakan Penggugat Konpensi tidak berkualitas sebagai Penggugat dan oleh karenanya gugatan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 1.4. Bahwa pasal 68 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan :

"Pemilik merek yang tidak didaftarkan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal;

- 1.5. Bahwa selain butir 1 diatas Ny. Zakiah Faried Abdullah juga telah memakai dan mendaftarkan merek "Le Monde", dengan rincian sebagai berikut :

Nama dan alamat pemilik : Ny. Zakiah Faried Abdullah

Jl. Pinang Emas III/UT/1 Rt.008/
03, Kel. Pondok Pinang, Kec.
Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan;

Tanggal pengajuan : 6 Agustus 2002.

No.

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 ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

No. Pendaftaran : 549635 dan 546983

Kelas barang : 18 dan 35.

Tampilan : seperti tersebut dalam surat gugatan;

- 1.6. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2006, Penggugat Konpensi telah "membeli"/menerima pengalihan Hak Merek "Le Monde" dengan variasinya dari Ny. Zakiah Faried Abdullah sebagaimana Pengalihan Hak tanggal 02 Februari 2006 Agno. H4.HC.01.04.0062/06 di No. 549635 dan H4.HC.01.04.0062/02 di No. 546983, dengan tampilan seperti tersebut dalam surat gugatan.
- 1.7. Dengan kata lain bahwa Penggugat Konpensi tidak dapat mengajukan gugatan yang didasarkan pada "pemilik merek yang tidak terdaftar" karena Penggugat Konpensi telah menerima pengalihan hak merek "Le monde" dengan variasinya yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana sertifikat Merek 549635 dan 546983, sehingga patut dan pantas Pengadilan Niaga Jakarta menyatakan gugatan Penggugat Konpensi ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan kurang pihak.

- 2.1. Bahwa Penggugat Konpensi mengajukan gugatan pembatalan merek "Chekiddo dan gambar 2 (dua) Beruang Madu" milik Tergugat Konpensi yang sudah terdaftar dan telah mempunyai sertifikat sebagaimana Sertifikat Merek No. 561317 yang dikeluarkan/diterbitkan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan menunjuk pasal 28 UU No. 15 tahun 2001 menyatakan :

"Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang";

Maka



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 ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

Maka dengan demikian Merek milik Tergugat Konpensi tersebut dilindungi secara hukum oleh Negara cq. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai merek yang sah;

- 2.2. Bahwa seharusnya jika Penggugat Konpensi menyatakan Sertifikat Merek No. 561317 adalah Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maka secara hukum Departemen Kehakiman dan Hak asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual harus juga diajukan sebagai pihak dalam perkara ini;
- 2.3. Bahwa dengan tidak diajukannya Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam gugatan *a quo*, maka jelas gugatan Penggugat kurang pihak;

3. Gugatan Kadaluarsa

- 3.1. Bahwa dalam halaman 10 butir 20 dalam gugatannya Penggugat Konpensi dengan jelas menyatakan alasan diajukannya gugatan adalah Penggugat Konpensi sangat keberatan terhadap pendaftaran merek Tergugat Konpensi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat Konpensi;
- 3.2. Bahwa dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan mengenai keberatan dan sanggahan diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25;
- 3.3. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 secara tegas menyatakan :
" (1) selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis kepada

Direktorat"



Direktorat Jenderal atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya”.

“(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftarkan atau ditolak”

- 3.4. Bahwa berkaitan dengan waktu pengumuman yang dinyatakan dalam pasal 24 UU No. 15 Tahun 2001, maka dalam pasal 22 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 secara tegas menyatakan :

“Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan :

- a. Menempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal”;
- b. Menempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal”;

- 3.5. Bahwa tujuan dari pengumuman Permohonan Pendaftaran Merek adalah agar masyarakat diberi kesempatan untuk melihat permohonan pendaftaran merek dan apabila dari masyarakat tersebut merasa bahwa Merek yang didaftarkan adalah miliknya bukan milik Pemohon Pendaftaran Merek dan bertentangan dengan undang-undang, dapat mengajukan keberatan sebagaimana pasal 24 UU No. 15 Tahun 2001;

- 3.6. Bahwa faktanya, Tergugat Konpensi telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek pada tanggal 15 Maret 2003 dan telah dilakukan proses pemeriksaan administrasi dan substantive yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal

4,



4, pasal 5 dan pasal 6 (vide 18 UU No. 15 Tahun 2001) dan proses pengumuman resminya dimana selama proses pengumuman tersebut tidak ada pihak termasuk Penggugat Konpensi yang mengajukan keberatan sehingga akhirnya setelah melewati proses pemeriksaan substantive dan tidak adanya keberatan sehingga akhirnya setelah melewati proses pemeriksaan substantive dan tidak adanya keberatan atas permohonan pendaftaran merek Tergugat Konpensi, maka pada tanggal 30 Januari 2004 Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah menerbitkan/memberikan Sertifikat Merek No. 561317 kepada Tergugat Konpensi;

3.7. Bahwa dari uraian di yuridis di atas, Penggugat Konpensi telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada saat pengumuman sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam pasal 22, pasal 24 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, sehingga patut dan pantas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan Penggugat Konpensi.

Dalam Rekonpensi.

1. Bahwa Penggugat rekompensi/Tergugat Konpensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi dan gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Desain Industri No. ID 0004827 tanggal 2 Oktober 2003;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang diuraikan pada bagian terdahulu dianggap merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dalam bagian Rekonpensi;
3. Pendaftaran merek "Chekkido dan gambar 2 (dua) Beruang Madu" telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
 - 3.1. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pengusaha Home Industri

dan....



dan satu-satunya pemilik pemakai serta pendaftar pertama atas merek dagang "Chekiddo dan gambar 2 (dua) Beruang Madu" untuk Kelas Barang 25 dan Jenis Barang : segala macam konfeksi, topi, kaos kaki, dasi sepatu, sandal dan ban pinggang;

- 3.2. Bahwa Penggugat rekompensi telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek pada tanggal 5 Maret 2003, dan telah dilakukan proses pemeriksaan administrative dan substantive untuk memeriksa apakah permohonan pendaftaran merek Penggugat Rekompensi tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 (vide pasal 18 UU No. 15 Tahun 2001);
- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, atas permohonan pendaftaran merek Penggugat Rekompensi tidak ditemukan indikasi bahwa merek Penggugat Rekompensi tidak bertentangan dengan pasal 4, pasal 5, pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 (misalnya ada persamaan dengan Merek yang sudah terdaftar);
- 3.4. Bahwa oleh karena Merek Penggugat Rekompensi tidak bertentangan dengan Pasal 4, pasal 5, dan pasal 6, Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah mengumumkan permohonan penggugat Rekompensi dalam Berita Resmi Merek dimana selama proses pengumuman tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan termasuk Tergugat Rekompensi, maka pada tanggal 30 Januari 2004, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah menerbitkan/memberikan Sertifikat Merek No. 561317 kepada Penggugat Rekompensi;
- 3.5. Bahwa berdasarkan butir 11.1 sampai butir 11.4 diatas dan berdasarkan



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 ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

berdasarkan "system konstitutif" yang dianut UU No. 15 tahun 2001 dengan doktrinnya first to file (lihat pendapat Yahya Harahap butir 7.2 dan 8.4) sebagaimana secara tegas dalam pasal 28 jo pasal 3 UU No. 15 tahun 2001, maka patut dan pantas Pengadilan Niaga Jakarta menyatakan sebagai hukum Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik, pemakai, pendaftar pertama dan pemegang hak eksklusif atas merek "Chekiddo dan gambar 2 (dua) Beruang Madu" sebagaimana Sertifikat Merek No. 561317 serta mendapat perlindungan hukum di Indonesia untuk kelas 25;

4. Tergugat Rekonpensi tidak berhak mengajukan permohonan – pendaftaran atas merek "Le monde"

4.1. Bahwa sebagaimana butir 1.2 diatas, Tergugat Rekonpensi bukanlah pemilik, pemakai pertama merek "Le monde" melainkan terdaftar atas nama :

Nama dan alamat pemilik : PT. DAN LIRIS INDUSTRIAL &
TRAD. COY Desa Banaran, Kec.
Grogol, Kab. Sukoharjo;

No. pendaftaran yang dimo-

honkan perpanjangannya : 277685 tanggal 27 Juli 1992.

No. perpanjangannya : 510655.

Tanggal perpanjangan : 28 Juni 2002.

Kelas Barang : 25 dan 24.

Tampilan : Seperti tersebut dalam surat gugatan.

4.2. Bahwa Tergugat Rekonpensi memperoleh merek "Le monde" dari Ny. Zakiah Faried Abdullah berdasarkan perjanjian Pengalihan Hak tanggal 1 Februari 2006 sebagaimana Agno. H4.HC.01.04.0062/06 di No. 549635 dan H4.HC.01.04.0062/06 di No. 546983, dengan tampilan seperti tersebut dalam surat gugatan;

4.3. Bahwa,



- 4.3. Berdasarkan butir 4.1 dan 4.2 diatas dan berdasarkan "system konstitutif" yang dianut UU No. 15 tahun 2001 dengan doktrinnya first to file (lihat pendapat Yahya Harahap butir 7.2 dan 8.4 dalam putusan Pengadilan Niaga) sebagaimana secara tegas dalam pasal 28 jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, maka yang berhak menggunakan, mendaftarkan merek "Le monde" adalah PT. DAN LIRIS INDUSTRIAL & TRAD.COY dan bukannya Tergugat Rekopensi;
5. Permohonan pendaftaran merek "Le monde dan gambar 2 (dua) beruang madu" telah melanggar Undang-Undang vide Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf (A) UU No. 15 Tahun 2001.
- 5.1. bahwa pada tanggal 2 Februari 2006, Tergugat Rekopensi adalah pemilik , pemakai dan pendaftar pertama atas merek "Le Monde dan gambar 2 (dua) Beruang Madu" di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual sebagai agenda No. DOO 2006 004073 yang pada pokoknya mempunyai kesamaan dengan Merek "Chekiddo dan gambar 2 (dua) Beruang Madu" milik Penggugat Rekopensi;
- 5.2. Bahwa Tergugat Rekopensi mengetahui Penggugat Rekopensi adalah pemilik, pemakai dan pendaftar pertama atas merek "Chekiddo dan gambar 2 (dua) beruang Madu" yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek terhitung tanggal 5 Maret 2003 dengan Sertifikat Merek No. 561317;
- 5.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa permohonan pendaftaran merek oleh Tergugat Rekopensi telah melanggar Undang-Undang vide Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU No. 15 Tahun 2001;
6. Pembatalan Sertifikat Desain Industri dengan No. ID 0004827.
- 6.1. Bahwa selain tindakan tersebut di atas Tergugat Rekopensi juga



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 ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

juga telah mengajukan permohonan Pendaftaran Desain Industri atas "Motif Honey Bear" sebagai Hak Desain Industrinya sebagaimana sertifikat Desain Industri, dengan nomor Desain Industri : ID 0004827 tanggal 2 Oktober 2003;

- 6.2. Bawa Pasal 2 ayat (1) dan (2) No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan :

(1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;

(2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;

Dan penjelasan pasal 2 ayat (2) :

"yang dimaksud dengan "Pengungkapan" adalah pengungkapan melalui media cetak elektronik, termasuk juga keikutsertaan media atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam satu pameran".

- 6.3. Bawa berdasarkan Pasal tersebut di atas dan di hubungkan dengan Merek "Chekiddo dan gambar 2 (dua) beruang Madu" sebagaimana Sertifikat Merek No. 561317 milik Penggugat Rekonpensi tidak memiliki pembaruan sehingga patut dan pantas Pengadilan Niaga Jakarta membantalkan Sertifikat Desain Industri, dengan nomor Desain Industri : ID 0004827 tanggal 2 Oktober 2003;

- 6.4. Bawa berdasarkan pasal tersebut diatas dan dihubungkan dengan merek "Chekiddo dan gambar 2 (dua) beruang Madu" sebagaimana Sertifikat Merek No. 561317 milik Penggugat Rekonpensi tidak memiliki pembaruan sehingga patut dan pantas Pengadilan Niaga Jakarta membantalkan Sertifikat Desain Industri, dengan nomor Desain Industri : ID 0004827 tanggal 2 Oktober 2003;

7. Bawa



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 ketekunan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

7. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukum perkara No. 02/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. menyatakan :

"Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim berpendapat gugatan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HAKI) dapat digabungkan dalam satu gugatan akan tetapi dalam perkara ini selain tidak dituntut dalam gugatan juga berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19/2002 Pengadilan Niaga baru berwenang mengadili Hak Cipta pada bulan Juli 2003 vide pasal 78 UU No. 19/2002".

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 21 Juni 2006, Nomor : 13/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan penggugat kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

DALAM REKOMPENSI :

1. Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat rekonpensi/Tergugat Konpensi membayar biaya perkara sebesar Nihil.

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 21 Juni 2006, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juli 2006 sebagaimana ternyata dari

akte.....,

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 ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

akte permohonan kasasi Nomor: 22 Kas/Merek/06/ PN.Niaga.Jkt.Pst jo No. 13/Merek/06/PN.Niaga/Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2006;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 20 Juli 2006 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2006;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

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

A. Judex facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Merek)

A.I. Judex Facti salah menerapkan hukum dengan mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi.

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum judex facti pada halaman 43 s/d 44, alinea ke 5 s/d 8, yang selengkapnya dikutip kembali sebagai berikut :

Ad.2. Gugatan kurang pihak.

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah tentang pembatalan merek "Chekiddo & Lukisan Dua Beruang Madu" No. 561317, tanggal penerimaan 5 Maret 2003,

tanggal ...

tanggal pendaftaran 30 januari 2004 kelas barang 25 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum & HAM RI;

Menimbang, bahwa karena pembatalan suatu merek telah menyangkut Departemen Hukum & HAM RI cq Ditjen HAKI sebagai pelaksana putusan pembatalan merek, maka seharusnya dalam setiap gugatan pembatalan merek mengikutsertakan Departemen Hukum & HAM RI. cq Ditjen HAKI sebagai pihak;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan ini Departemen Hukum & HAM RI. cq Ditjen HAKI tidak diikutsertakan sebagai pihak, maka eksepsi Tergugat beralasan menurut Hukum karenanya dapat diterima dengan demikian gugatan ini dinyatakan kurang pihak;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi/ sebagian eksepsi dinyatakan beralasan dan dapat diterima, maka eksepsi selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas jelas keliru dan menyesatkan dan menerjemahkan ketentuan pasal 70 ayat (3) jo pasal 73 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek secara terbalik, selengkapnya alasan-alasan penolakan Pemohon Kasasi atas pertimbangan judex facti tersebut di atas sebagai berikut :

1.1. Bahwa di dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek tidak ditermukan adanya ketentuan yang mengharuskan bahwa Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek merupakan pihak yang harus diikutsertakan dalam suatu Gugatan Penghapusan/Pembatalan Merek. Akan tetapi bukan berarti Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Hak Atas kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek tidak terikat atas Putusan majelis Hakim atas...



atas Gugatan ini oleh karena pasal 70 ayat (3) jo pasal 73 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek dengan jelas telah menyatakan tentang tugas apa yang harus dilaksanakan oleh Departemen Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dengan adanya putusan pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga, yang menyangkut Gugatan Pembatalan atau Penghapusan Merek, yaitu melaksanakan isi putusan Majelis Hakim yang bersangkutan dan mengumumkannya dalam berita resmi Merek;

- 1.2. Bawa didalam beracara di Pengadilan khususnya perkara gugatan perdata, umumnya menjadi Tergugat atau para pihak adalah Subjek Hukum dan/atau Badan Hukum yang ada kaitannya dengan perkara tersebut, namun tidak demikian halnya dalam perkara merek, di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengharuskan bahwa Kantor Merek harus diikutsertakan dalam suatu gugatan penghapusan/pembatalan Merek, akan tetapi bukan berarti kantor Merek tidak terikat dengan putusan Majelis Hakim atas gugatan tersebut.
- 1.3. Bawa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengharuskan bahwa kantor Merek harus diikutsertakan dalam suatu gugatan penghapusan/pembatalan merek, akan tetapi bukan berarti kantor merek tidak terikat dengan putusan Majelis Hakim atas gugatan tersebut;
- 1.4. Bawa Mahkamah Agung RI., sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia telah pula menyetujui alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dalam suatu gugatan pembatalan merek dan/atau Penghapusan Merek,

tidak.....



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 ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

tidak diperlukan mengikutserakan kantor merek sebagai pihak di dalam perkara tersebut, antara lain :

- 1.4.1. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 07/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 07 Maret 2002, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI., No. 04 K/N/HAKI/2002, tanggal 08 Juli 2002 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI., No. 03 PK/N/HAKI/2003, tanggal 13 Mei 2003, dalam perkara antara Berger International Limited melawan Berger Seide GmbH, mengenai sengketa merek "BERGER" (vide bukti P-40).
- 1.4.2. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 036/MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 27 Oktober 2004, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI., No. 036 K/N/HaKI/2004, tanggal 17 Januari 2005, dalam perkara antara Malaysia Dairy Industrie, Pte, Ltd. melawan Arjan Gagandas Lalmalani, mengenai sengketa merek "DAWN" (vide bukti P-41).
- 1.4.3. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 33/MEREK/2005/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 10 Oktober 2005, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI., No. 047 K/N/HaKI/2005, tanggal 15 februari 2006, dalam perkara antara Julian Alam Santosa dan Lam Sarobi melawan Drs. Dede Syafaruddin, mengenai sengketa merek "Monalisa" (vide bukti P-42).
- 1.5. Bahwa eksepsi dari Termohon Kasasi lainnya karena Pemohon Kasasi tidak mengajukan keberatan selama dalam masa permohonan adalah eksepsi yang mengada-ada karena setelah lewat masa mengajukan keberatan dimaksud, pihak-pihak yang keberatan dengan pendaftaran suatu merek masih dapat mengajukan keberatannya melalui Gugatan Pembatalan

dan/....

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 keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

dan/atau Penghapusan sebagaimana diatur dalam pasal 68 dan/atau pasal 61 jo pasal 63 Undang-Undang Merek;

1.6. Bahwa Termohon Kasasi telah memberikan pengertian yang keliru tentang gugatan kadaluarsa, dengan mengutip ketentuan pasal 22, 24 dan 25 Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001. Bahwa ketentuan pasal ini diberlakukan pada saat Merek tersebut masih dalam tahap permohonan/permintaan dan belum terdaftar sama sekali dalam Daftar Umum Merek, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesepakatan kepada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pendaftaran suatu merek untuk mengajukan keberatannya berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 4,5 dan pasal 6 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek;

1.7. Bahwa dalam perkara aquo merek Termohon Kasasi telah terdaftar (vide bukti TK/PR-18/P-8), sehingga untuk melihat apakah gugatan dalam perkara aquo masih dalam tenggang waktu atau telah kadaluarsa adalah dengan melihat kepada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek, dimana dengan ditegaskan bahwa "Gugatan pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran". Ketentuan ini bersifat memaksa akan tetapi mempunyai pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek, dimana ditegaskan bahwa Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dapat diajukan tanpa batas waktu sepanjang adanya alasan Itikad tidak baik (vide pasal 4, Undang-Undang Merek);

1.8. Bahwa merek Termohon Kasasi "Chekiddo & Lukisan Dua Beruang Madu" telah terdaftar (vide bukti TK/PR-18/P-8),

sejak....



sejak tanggal 30 Januari 2004, dengan kadaluarsa mengajukan gugatannya setelah tanggal 30 Januari 2009, sedangkan dalam perkara aquo gugatan didaftarkan pada tanggal 23 Februari 2006. Dengan demikian terbukti Gugatan Pemohon Kasasi tidak kadaluarsa;

- 1.9. Bahwa eksepsi Termohon Kasasi lainnya khususnya mengenai Pemohon Kasasi tidak berkualitas sebagai Penggugat/disqualificationare exceptie, hal ini sudah termasuk ke dalam pokok perkara yang masih harus dibuktikan lebih lanjut sebagaimana juga disetujui oleh judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 43, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat bukan pemilik merek "Le monde" melainkan terdaftar atas nama PT. DAN LIRIS INDUSTRIAL & TRAD COY untuk kelas barang 25, selanjutnya didalilkan bahwa Penggugat telah memperoleh pengalihan hak atas merek "Le monde" dengan berbagai variasinya dari Ny. Zakiah Faried Abdullah untuk kelas barang 18 dan 35;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi di atas telah menyangkut pokok perkara yaitu tentang pembatalan merek, oleh karenanya eksepsi ini tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

- 1.10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi dapat mengajukan Gugatan pembatalan Merek dalam perkara aquo tanpa harus mengikutsertakan Direktorat Merek, Ditjen HAKI, sebagai pihak dalam perkara ini dan cukup gugatan ini diajukan kepada Termohon Kasasi selaku Pemilik Merek terdaftar tersebut dan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya menjadi

kewenangan....

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 keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

kewenangan Direktorat Merek, Ditjen HAKI, untuk melaksanakan isi putusan dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo Pasal 73 Undang-Undang Merek.

A.II. Judex Facti salah menerapkan hukum dengan tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara, khususnya tentang Pemohon Kasasi sebagai pemilik dan pemakai pertama merek Le monde dan Lukisan Dua Beruang Madu.

2. Bawa pada mulanya sebelum didirikannya PT. Lembanindo Tirta Anugerah (Pemohon Kasasi), pada tahun 1987, usaha ini masih merupakan usaha skala rumah tangga (home industri), dimana merek dagang sekaligus merek usaha yang digunakan adalah Le monde. Usaha ini diproduksi pada awal tahun 1982, bermodalkan sebuah mesin jahit tua milik ibunda Hadidjah, dengan dua orang karyawan (jahit dan finishing/kemasan) sebagai satu-satunya produk perlengkapan bayi dengan konsep terpadu (coordinate Baby product, dimana produksi pertama diawali oleh Zarina Ambadar, saat ini Marketing Director Le monde Baby's World Bandung (vide bukti P-1 s/d P-6);

3. Bawa Penggugat adalah pemilik, pemakai pertama atau Pemohon yang berhak atas berbagai variasi merek Le monde, dengan etiket merek seperti tersebut dalam memori kasasi.

4. Bawa produk pertama hanya carry nest atau dahulu disebut "sleeping bag" atau kantung bayi, yang disusul dengan perangkat kamar tidur, dari mulai seprei, bantal guling, bumper (jagaan box bayi), kelambu, serta pelengkapan bayi seperti handuk, sandaran bayi (baby bath support), hingga peralatan perjalanan, yakni carry basket (keranjang bayi, carry cot, berbagai jenis tas bayi (tas diaper, tas botol susu, tas praktis dsb), serta pakaian bayi (apparel). Kini Pemohon Kasasi memproduksi lebih dari 100 jenis produk;

5. Bawa



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 kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tahun 1984, Pemohon Kasasi untuk pertama kali membuka outlet khusus dengan konsep "One stop shop" untuk keperluan ibu dan bayi, dengan nama Le monde Baby's World pembukaan mana diprakarsai oleh Ibu Zanida (Direktur Operasional Pemohon Kasasi sekarang ini);
6. Bahwa pada tahun 1986, untuk pertama kalinya, pemohon Kasasi mengeksport produknya ke Eropa disusul dengan Abu Dhabi, Saudi Arabia dan Australia (vide bukti P-25);
7. Bahwa pada tahun 1992, Pemohon Kasasi mengikuti pameran International Baby Exhibition (Kind en Jungen) di Frankfurt dan Cologne (Koln) Jerman, dan secara berturut-turut mengikuti juga pameran-pameran Internasional seperti dibawah ini :
 - Tahun 1993 mengikuti pameran dagang di Abu Dhabi, United Arab Emirate;
 - Tahun 1997 mengikuti pameran dagang di Melbourne, Australia.
 - Tahun 2001 mengikuti pameran dagang di Sydney, Australia.
 - Tahun 2002, bulan Juni mengikuti pameran dagang di Miami, Florida, USA.
8. Bahwa Pemohon Kasasi secara aktif mengikuti pameran-pameran di dalam negeri maupun di luar negeri dan sampai dengan tahun 2005 eksport berjalan terus, terakhir eksport ke Rusia pada tahun 2004 (vide bukti P-25);
9. Bahwa produk dengan merek Le monde memang ditujukan untuk kelompok kelas menengah atas, pada umumnya tersedia di Departemen Store terkemuka seperti (saat ini telah tersedia di lebih dari 100 (seratus) counter di berbagai Departemen Store di Indonesia), vide bukti P-24, antara lain :
 - Pasar Raya Big & beautiful;
 - Sogo – Kids Station;

- Metro

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 ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

- Metro Departemen Store;
- Keris Galery;
- Sarinah Thamrin;
- Matahari;
- Diamond Departemen Store;
- Yogyo Departemen Store.

10. Bahwa selain di Departemen Store, produk Le monde juga dapat dijumpai ditoko-toko bayi terkemuka di kota-kota besar di Indonesia, antara lain :

- Bandung : Yen's dan Best Care Baby Shop.
- Semarang : Naga Tomi dan Laurent Baby Shop.
- Yogyo : Vinolia dan Kiddo Baby Shop;
- Solo : Thalia & Family Baby Shop;
- Surabaya : Suzanna dan Kitty Baby Shop;
- Malang : Mitra Baby Shop;
- Bali : Jennies Baby Shop dan
- Medan : Kikko Baby Shop;



11. Bahwa disamping itu Le monde secara ekslusif di jual di outlet khusus Lemonde Baby's World yang saat ini berjumlah 6 (enam) outlet. Le monde juga memiliki jalur distribusi khusus melalui "Lemonde Baby World's" dengan konsep : "One Stop Shop", outlet yang sengaja dibuka untuk lebih mendekatkan diri dan memantau kebutuhan pelanggan, antara lain terletak di :

- Jalan Radio Dalam, Jakarta Selatan, dibuka pada Tahun 1984, sebagai outlet khusus pertama;
- Jl. Purnawarman No. 11 Bandung, dibuka pada Tahun 1986 dan saat sekarang telah pindah ke Jalan Cendana No. 16, Bandung Jawa Barat, sebagai outlet khusus kedua;
- Jl. Teuku Cikditiro No.52, Menteng, Jakarta Pusat, dibuka pada tahun 1988, sebagai outlet khusus ketiga;

- Jl. Imam

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 ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

- Jl. Imam Bonjol No. 23, Bandung di buka pada tahun 1999, dengan nama Peek a Boo, Discounted and Branded Store (Factory Outlet pertama bayi dan anak) sebagai outlet khusus keempat;
 - Jl. Sungai Sambas III/5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dibuka pada Tahun 2001 sebagai outlet khusus kelima;
 - Jl. Kesehatan Raya No. 88, Jakarta Selatan, dibuka pada bulan Oktober tahun 2004, sebagai outlet khusus keenam;
12. Bahwa Pemohon Kasasi juga memberikan kesempatan berusaha kepada pengusaha-pengusaha lokal khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga yang memiliki tempat dan modal minimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), secara Waralaba (Franchise) antara lain berlokasi di :
- Jl. Raya Dieng No. 30 Malang, Jawa Timur, dibuka pada Tahun 2002;
 - Jl. Dharmawangsa No. 4 Vila Indah padjajaran, Bogor Jawa Barat, dimuka pada Tahun 2003 (Pewaralaba Ibu Dian);
 - Sun Plaza, Jalan K.H. Zainul Arifin, Medan, dibuka pada tahun 2004 (Pewaralaba Ibu Maya);
 - Ambarukmo Plaza, Jalan Raya Solo- Yogyakarta, direncanakan dibuka pada pertengahan tahun 2006, (Pewaralaba Ibu Gusti Pembayun, putri dari Sultan Yogyakarta);
13. Bahwa Visi Pemohon Kasasi ingin menjadikan merek "Le monde" dan berbagai variasinya adalah merek Global untuk produk lokal yang mendunia, selain itu MISI Penggugat adalah menjadikan perusahaan Penggugat sebagai salah satu perusahaan swasta nasional yang mampu bersaing secara sehat dan jujur, dimana untuk itu Penggugat mempunyai misi antara lain :
- Menjadikan PT. Lembandindo Tirta Anugerah perusahaan yang menjadi contoh bagi perusahaan lainnya;
- Membuat



- Membuat PT. Lembanindo Tirta Anugerah menjadi perusahaan yang memiliki sumber daya manusia yang terbaik dibidangnya dan memiliki pula Iman dan Taqwa.
- Membuat PT. Lembanindo Tirta Anugerah menjadi perusahaan yang memiliki jaringan informasi luas.
- Memaksimalkan penggunaan teknologi agar diperoleh efisiensi Tenaga Kerja.
- Meminimalisasi human error dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.
- Menjadikan PT. Lembanindo Tirta Anugerah perusahaan yang memiliki usia yang panjang dan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat banyak;
- Memberikan yang terbaik (Best quality) bagi semua asset perusahaan;
 1. Pelanggan + Quality product/produk yang berkualitas.
 2. Staf & karyawan = Quality reward & Welfare/Kesejahteraan karyawan.
 3. Stake holder (BOD & BOC) serta pemegang saham = Quality profit/Keuntungan usaha.



14. Bawa rata-rata penjualan dalam 4 tahun terakhir (1998 s/d 2002)

adalah seperti tersebut dalam surat memori kasasi.

15. Bawa informasi mengenai sejarah perusahaan, produk-produk dan merek-merek milik Penggugat dan keterangan lainnya dapat diperoleh dari media internet pada situs web <http://www.Lemondebaby.com> yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal tersebut melengkapi kebenaran fakta yang tidak dapat dibantah bahwa merek "Le monde" dan variasinya adalah merek yang sudah dikenal baik di Indoensia maupun di Manca Negara (Internasional). khususnya untuk barang-barang perlengkapan bayi, yang termasuk kedalam kelas 25;

16. Bawa

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 ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

16. Bahwa merek "Le monde" untuk produk perlengkapan bayi khususnya dalam kelas 25, adalah merek yang sudah dikenal oleh masyarakat konsumennya di Indonesia. Kalimat ini berarti merek "Le monde" untuk kelas 25. Khususnya yang berhubungan dengan produk perlengkapan bayi bukanlah merek terkenal, karena dalil tersebut tidak pernah dipergunakan oleh Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*, sehingga seluruh jawaban Termohon Kasasi sepanjang mengenai merek "Le monde" dan variasinya bukan merek terkenal, haruslah ditolak dan dikesampingkan;
17. Bahwa Pemohon Kasasi adalah pencipta, penemu sekaligus juga pemakai pertama dari lukisan Dua Beruang Madu pada merek "Le monde", sehingga dalil jawaban Termohon Kasasi bahwa ia (i.c. termohon Kasasi) sebagai Pemilik, pemakai dan pendaftaran pertama atas merek "Chekiddo" dapat dibenarkan (vide bukti P-33/TK-PR-19), akan tetapi untuk pemakaian lukisan/gambar "Dua Beruang Madu" pada merek Chekiddo (vide Bukti P-8 atau PK-18), haruslah ditolak, karena lukisan/gambar "Dua Beruang Madu" adalah milik Pemohon Kasasi (vide bukti P-16 a, P-16b, P-17 s/d P-22);
18. Bahwa ketentuan tentang Hak Eksklusif sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo Pasal 28 Undang-Undang Merek, tidaklah berlaku mutlak, sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksudkan dalam 4 jo pasal 6 Undang-Undang merek. Bahwa tidak didaftarkannya merek "Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu" oleh Pemohon Kasasi pada tahun 1999, tidaklah menghilangkan hak Pemohon Kasasi untuk menggugat pemakaianya oleh pihak lain yang beritikad tidak baik dalam hal ini adalah Termohon Kasasi, hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Tim Lindsay, BA, LLB yang menegaskan bahwa "masalah itikad tidak baik tersebut juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu

merek...."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut, jika seseorang tersebut dapat membuktikan bahwa dia menggunakan merek, usaha pendaftaran merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebutkan usaha tadi sebagai itikad tidak baik (Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar, Prof. Tim Lindsay, BA, LLB, Phd, PT. Alumni, bandung, Cet,I, 2002, hal.142);

19. Bahwa akibat dari pemakaian yang lama dan ekstensif di Indonesia maupun dalam rangka keperluan ekspor ke berbagai negara baik Asia, Eropa maupun Amerika, merek dagang Le monde dan Lukisan dan berbagai variasinya dan juga nama dagangnya telah dikenal untuk produk-produk perlengkapan bayi khususnya dalam kelas 25;
20. Bahwa selain dari penggunaan dan promosi yang ekstensif atas merek dagang Le monde dan Lukisan dan berbagai variasinya yang membuat merek dagang Le monde dan Lukisan berbagai variasinya menjadi merek yang dikenal oleh masyarakat Indonesia khususnya ibu-ibu muda yang akan melahirkan maupun yang ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah atas kelahiran seorang anak, yang pada umumnya adalah segala keperluan bayi;
21. Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek (selanjutnya disebut "Undang-Undng Merek") yang menyatakan "pemilik Merek yang terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal" dalam hal ini Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu, dengan Agenda No. D00 2006 004073, tertanggal 10 Februari 2006, untuk pakaian dan sejensinya, dalam kelas 25, yang meliputi :
"Segala macam konfeksi, segala keperluan berpakaian untuk bayi, singlet, baju, bayi termasuk di dalamnya : baju lengan buntung baju lengan...."



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 ketepitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

lengan pendek, baju lengan pendek kancing pundak, baju lengan panjang, baju lengan panjang kancing pundak, celana bayi termasuk didalamnya : celana segi empat, celana tigaperempat, celana tigaperempat terusan, celana panjang terbuka, celana panjang tertutup, celana panjang terusan kaki terbuka, celana panjang terusan kaki tertutup, celana pendek terusan ketat, celana pendek terusan longgar, setelan celana dan baju bayi, sarung tangan bayi, sepatu bayi, kaos kaki bayi, tada liur, topi bayi, rok terusan untuk bayi, jaket bayi, celana dalam bayi, popok gurita, mantel bayi, pakaian luar, baju hangat, tali sandang untuk celana, syal-syal, jaket, rompi, sarung tangan, pakaian jeans, kulit penutup kaki, kaos-kaos, celana pendek, pet, topi-topi, penutup kepala, topi-topi rajutan, tiopi-topi hujan, ban pinggang, ikat pergelangan tangan, pakaian kerja, pakaian hamil untuk wanita, kaos kaki, tali sandang bagian atas, dasi-dasi, piyama, celana, setelan baju hujan, jas hujan, kemeja, baju olah raga untuk menyerap keringat, celana olah raga untuk menyerap keringat, kaos singlet olah raga, T-shirt, pakaian dalam, setelan baju, ikat kepala, penghangat kaki, celemek, sarung tangan musim dingin, pakaian dalam wanita, pakaian yang terbuat dari kulit, baju renang, rok-rok, penutup dada, alas kaki yaitu sepatu, sandal.

Adapun tampilannya seperti tersebut dalam surat gugatan.

- A.III. Judex Facti salah menerapkan hukum dengan tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara. Khususnya tentang persamaan pada pokoknya antara merek Pemohon Kasasi dengan merek Termohon Kasasi dengan merek Termohon Kasasi khususnya pada lukisan Dua Beruang Madu.
22. Bawa sesuai dengan pendapat Saksi Ahli dari Direktorat Merek, Ditjen HaKI, Dep. Hukum dan HAM RI., ditegaskan bahwa antara merek Dagang Merek Chekiddo & Lukisan Dua Beruang Madu milik Pemohon Kasasi Konpensi/Tergugat Rekonpensi, mempunyai persamaan



persamaan pada pokoknya, sebagaimana terlihat pada tabel perbandingan di bawah ini (vide bukti P-7, P-8, P-16a, P-17 s/d P-22 dan P-24 dibandingkan dengan bukti TK/PR-18);

23. Bawa persamaan merek milik Termohon Kasasi tersebut di atas dengan merek Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu milik Pemohon Kasasi adalah seperti tersebut dalam memori kasasi;
24. Bawa berdasarkan kriteria persamaan merek sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. antara merek "Chekiddo & Lukisan Dua Beruang Madu" milik Termohon Kasasi baik secara visual maupun penilaian yuridis, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu" milik Pemohon Kasasi, khususnya pada lukisan "Dua Beruang Madu", karenanya beralasan dibatalkan pendaftaran merek "Chekiddo & Lukisan Dua Beruang Madu" daftar No. 561317 milik Termohon Kasasi dari Daftar Umum Merek;
Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi atas lukisan kedua merek tersebut seperti terlihat pada gambar yang sama pada pokoknya seperti tersebut dalam memori kasasi;

A.IV Judex facti salah menerapkan hukum dengan tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara, khususnya itikad tidak baik pada saat Termohon kasasi mendaftarkan merek Chekiddo & Lukisan Dua Beruang Madu.

25. Bawa Termohon Kasasi telah mengetahui mengenai keberadaan dari merek "Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu" milik Pemohon Kasasi, karena berusaha di bidang yang sama yakni produk perlengkapan bayi dan oleh karenanya telah beritikad dengan itikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek dagang "Chekiddo & Lukisan Dua Beruang Madu" dengan niatan untuk mengklaim hak atas

kepemilikan....



kepemilikan terhadap mereknya tersebut di atas hanya dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang tersebut tanpa izin dari Pemohon Kasasi selaku pemilik yang sah khususnya atas lukisan/gambar "Dua Beruang Madu".

26. Bahwa Termohon Kasasi adalah bukan Pemohon yang beritikad baik yang telah mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur karena Tergugat telah mengetahui bahwa merek dagang "Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu" telah diciptakan dan dimiliki oleh Penggugat. Maksud dari tindakan Tergugat tersebut di atas adalah untuk mengambil keuntungan atas goodwill dan reputasi dari merek "Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu" milik Penggugat tanpa mengeluarkan biaya promosi apapun atau tanpa berusaha sedikitpun untuk membangun track record, goodwill dan reputasi yang solid dan sehingga menyebabkan kerancuan atau kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Merek, Penggugat berhak memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan untuk membantalkan merek 'CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang madu" Daftar No. 561317, milik Tergugat;
27. Bahwa pernyataan Termohon Kasasi dalam surat pernyataan kepemilikan merek yang dilampirkan pada permintaan pendaftaran merek "CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu" yang menyatakan bahwa merek tersebut adalah mereknya sendiri dan sehingga dapat dikatakan apabila Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran tersebut dengan beritikad tidak baik. Tergugat tidak mungkin menjadi pemilik dari merek CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu" karena Penggugatlah yang pertama kali mulai memakai Lukisan Dua Beruang madu pada merek Le monde di Indonesia pada tahun 1999 dan telah mengekspor produksinya



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 ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

produksinya tersebut ke berbagai negara di dunia (vide bukti P-16a, P-16b, P-17 s/d P-22. Dan P-25);

28. Bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan pendaftaran merek dagang CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu dengan suatu niat yang jelas untuk meniru dan mengambil Lukisan Dua Beruang Madu dan variasinya milik Penggugat tanpa mengeluarkan biaya promosi apapun atau tanpa berusaha sedikitpun untuk membangun track record, goodwill dan reputasi yang solid;
29. Bahwa lukisan Dua Beruang Madu pada merek CHEKIDDO milik Tergugat, untuk jenis barang yang tergolong dalam kelas 25, jelas merupakan penjiplakan bulat-bulat (slavish imitation/slaafse nabotsing) dari lukisan dua beruang madu pada merek Le monde milik Penggugat yang merupakan merek yang sudah dikenal masyarakat Indonesia;
30. Bahwa pendaftaran merek CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu Daftar No 561317 atas nama Termohon Kasasi diperoleh berdasarkan permohonan pendaftaran merek oleh Pemohon beritikad tidak baik, karena menjiplak Lukisan Dua Beruang Madu pada merek Le monde milik Penggugat. Dan berdasarkan adagium Pirate Non Mutat Dominium yang berarti "pembajak tidak mempunyai titel yang sah/hak atas barang yang dikuasainya", maka Lukisan dua Beruang sebagai ciri khas yang menonjol; pada merek CHEKIDDO yang diajukan oleh Tergugat sampai kapanpun tidak dapat diakui secara hukum sebagai miliknya oleh karena telah didaftarkan dengan itikad tidak baik, dengan maksud untuk membonceng merek pihak lain yang sudah dikenal;
31. Bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No. 3045 K/Pdt/1992, tanggal 21 September 1993 jo Putusan MARI No. 1274 K/Pdt/1994, tanggal 18 Januari 1996, dalam sengketa merek "ST. DUPONT" jo Putusan MARI No. 3677 K/Pdt/1992,

tanggal....



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 ketekunan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

tanggal 30 Juni 1995, dalam sengketa merek "SUNKIST", Mahkamah Agung telah memberikan kriteria hukum yang dikategorikan sebagai itikad tidak baik, apabila memenuhi satu unsur di bawah ini, antara lain :

- Meniru, mencontoh, memproduksi, atau mengcopy merek orang lain;
- Membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar;
- Penyesatan atau penipuan khalayak ramai dengan cara meniru, membonceng atau membajak merek orang lain, yang sudah terdaftar;
- Peniruan atau memproduksi merek orang lain yang sudah terdaftar;

32. Bawa itikad tidak baik dari Termohon Kasasi juga terbukti bahwa sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu" pada tanggal 05 Maret 2003, Tergugat telah memiliki pendaftaran merek kata "CHEKIDDO""tanpa lukisan, seperti tersebut di bawah ini :



- Merek	: "CHEKIDDO"
Daftar No.	: 519702
Tanggal Permohonan	: 2 Oktober 2001
Tanggal Pendaftaran	: 29 Oktober 2002
Kelas Barang	: 25
Jenis Barang	: Pakaian Pria dan wanita, bayi dan anak-anak, celana pria, wanita, bayi dan anak-anak, pakaian tidur, piyama, daster, kutang wanita (BH), T-shirt, kaos oblong dan singlet, sarung tangan pakaian, kaos kaki, jacket, mantel, topi, dasi, ikat pinggang.

Tampilan

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 ketepitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

Tampilan

: Seperti tersebut dalam surat memori kasasi.

33. Bahwa pendaftaran merek ini tidak mampu mendongkrak penjualan produk-produk perlengkapan bayi yang dijual oleh Tergugat, sehingga untuk memudahkan meraih keuntungan, maka Tergugat mendaftarkan kembali merek "CHEKIDDO" dan disertai dengan lukisan Dua Beruang Madu, yang merupakan hasil ciptaan dan kreasi dari Penggugat dan lukisan ini dijiplak secara menyeluruh dan dengan menambahkan kata-kata "CHEKIDDO" pada Etiket merek tersebut seolah-oleh merupakan satu kesatuan, padahal bila diteliti lebih dalam justru terlihat ditambahkan dengan cara mengetik kata-kata "CHEKIDDO" di dalam Etiket Merek tersebut, untuk jelasnya seperti tampilan tersebut dalam surat memori kasasi;



34. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun Mahkamah Agung RI telah mengabulkan gugatan pembatalan yang diajukan oleh pemilik sekaligus pemakai pertama dari suatu merek dagang walaupun belum terdaftar sama sekali, dengan alasan adanya intikad tidak baik, sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 10/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 04 Juni 2002, dalam perkara antara PT. Merdeka Jaya Sentosa, melawan PT. Gumas Agung dan Direktorat Merek, mengenai sengketa merek "Kresnatel"
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 69/MEREK/2004/ PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 15 Februari 2005, dalam perkara antara Bambang Susanto melawan Jaelani dan Direktorat Merek, mengenai sengketa merek "22/D.DAMAI"
- Putusan Mahkamah Agung RI., No. 027 K/N/HakI/2005, tanggal 25 Oktober 2005, dalam perkara antara Azwari Rivai

dan,

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 ketepikan 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)

dan H. Raimi Sutan melawan H. Anwar Sutan Rajo Nan Sati melawan Direktorat Merek, mengenai sengketa merek "SARI BUNDO". (vide Bukti P-34 s/d P-36).

Dengan demikian sudah selayaknya bila Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.

V. Judex Facti sama sekali tidak menimbang pokok perkara.

35. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dan melanggar Pasal 136 HIR yang mensyaratkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin dikemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

36. Bahwa judex facti dalam pertimbangannya tidak menyinggung sama sekali mengenai pokok perkara gugatan pembatalan yang diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ini :

- Pemohon Kasasi adalah pemilik, penemu dan pemakai pertama lukisan dua beruang madu pada merek Le monde (vide bukti P-1, P-6, P-7, P-10 s/d P-32);
- Persamaan pada pokoknya antara merek Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu milk Pemohon Kasasi dengan merek Chekiddo & Lukisan Dua Beruang Madu atas nama Termohon Kasasi untuk barang sejenis (Pasal 6 (1) (b) Undang-Undang Merek, khususnya pada lukisan Dua Beruang Madu (vide bukti P-7, P-8);
- Itikad tidak baik dari Termohon Kasasi pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek Chekiddo & Lukisan Beruang Madu Daftar No. 561317 (vide bukti P-8);

37. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka hendaknya keputusan judex facti dalam perkara aquo dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

B. Judex



B. Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

38. Bawa Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, tidak memberikan definisi atau pengertian tentang "telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan". Akan tetapi di dalam praktek berkembang pengertian yang sama yakni kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya dengan kata lain disebut juga dengan "Motiveringsplicht";



39. Bawa Putusan Hakim yang dianggap tidak memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, haruslah memenuhi salah satu kriteria-kriteria di bawah ini :

- a. Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk kesimpulan lain yang berbeda);
- b. Apabila diabaikan suatu sanggahan atau keberatan (terhadap hasil pemeriksaan ahli);
- c. Apabila diabaikan suatu penawaran/kesanggupan untuk membuktikan suatu perintah untuk suatu sumpah pemutus;
- d. Apabila putusan itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang jalan pikiran yang diikuti (Hakim);
- e. Tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian terhadap keadaan-keadaan yang meliputi (suatu hal/peristiwa tertentu);
- f. Apabila putusan itu secara umum dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas;
- g. Apabila putusan itu didasarkan atas suatu kekhilafan;
- h. Apabila

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 ketepian 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)

h. Apabila dilupakan suatu pemutusan tentang sesuatu hal tertentu.

(dikutip dari buku "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", Setiawan, SH., terbitan Alumni, Bandung, cetakan I/1991, hal 388).

40. Bawa berpijak terhadap kriteria tersebut diatas maka putusan judex facti dalam perkara aquo telah tidak memenuhi persyaratan huruf a, d, e, f dan h. Dengan kata lain Putusan judex facti dalam perkara a quo tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang cukup mempertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd), sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dalam tingkat kasasi (Vide Putusan MARI No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 jo Putusan MARI No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 jo Putusan MARI No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 jo Putusan MARI No. 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976). Hal mana jelas terlihat bahwa alasan-alasan gugatan dari Pemohon Kasasi bila dicermati dengan seksama akan terlihat adanya 3 (tiga) alasan utama mengapa Pemohon Kasasi mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek "CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu", Daftar No. 561317 atas nama Termohon Kasasi, yaitu :

- Pemohon Kasasi adalah pemilik, penemu dan pemakai pertama lukisan dua beruang madu pada merek Le Monde (vide bukti P-1, P-6, P-7, P-10 s/d P-32);
- Persamaan pada pokoknya antara merek Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu milik Pemohon Kasasi dengan merek CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu atas nama Termohon Kasasi untuk barang sejenis (Pasal 6 (1) (b) Undang-Undang Merek, khususnya pada lukisan DUA BERUANG MADU (vide bukti P-7, P-8);

- Itikad ...



- Itikad tidak baik dari Termohon Kasasi pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek CHEKIDDO & Lukisan dua Beruang Madu Daftar No. 561317 (vide bukti P-8);

Dari ketiga alasan-alasan tersebut di atas, ternyata judex facti tidak mempertimbangkan sama sekali tentang Pemohon Kasasi sebagai Pemakai Pertama Lukisan DUA BERUANG MADU pada merek Le monde, persamaan pada pokoknya maupun adanya itikad tidak baik pada diri Termohon Kasasi pada saat mendaftarkan merek "CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu Daftar No. 561317, yang meniru lukisan Dua Beruang Madu milik Pemohon Kasasi.

41. Bawa ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : "segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Ketentuan pasal ini merupakan dasar dari kewajiban seorang Hakim untuk memberikan motivering yang cukup bagi putusannya. Dalam hal tidak adanya motivering ataupun dalam hal suatu motivering dianggap tidak memadai, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat kasasi;
42. Bawa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 03 Tahun 1974 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI., No. 04 Tahun 1977, ketentuan pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman RI., No. 4 Tahun 2004, telah dikukuhkan secara jelas dan tegas dan menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan bawahan, apabila tidak ada suatu motivering yang cukup dalam suatu putusan hakim, yang intinya berbunyi : "dengan tidak/kurang memberikan/alasan, bahkan apabila...."



apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dengan acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi";

43. Bahwa kewajiban seorang Hakim untuk memberikan motivering yang cukup bagi putusannya sesuai dengan pendapat Setiawan, SH., dalam bukunya "ANEKA MASALAH HUKUM DAN HUKUM ACARA PERDATA", terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan I/1992, hal 372, menjelaskan bahwa :

Adanya kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan suatu motivering terhadap putusan-putusannya memberikan jaminan akan adanya satu "fair hearing".

Motivering suatu vonnis diperlukan agar supaya para pihak (dan pencari keadilan lainnya) dapat mengerti mengapa hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila hakim di dalam putusannya hanya menyatakan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dapat disimpulkan bahwa gugatan Pemohon Kasasi telah terbukti.

Motivering diperlukan agar hakim dalam pemeriksaan di tingkat yang lebih tinggi dapat meneliti serta menelusuri dan menilai apakah konstatering hakim pertama sejauh mengenai fakta-faktanya telah tepat dan benar dan apakah dengan demikian penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut sudah tepat dan benar pula. Oleh karenanya maka kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan dasar pertimbangan yang cukup bagi putusan-putusannya berhubungan erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan dengan sistem pemeriksaan dalam dua tingkatan : peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Bahkan Mahkamah Agung, ditingkat kasasi

dapat....



dapat membatalkan putusan pengadilan (baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi) atas dasar pertimbangan bahwa putusan itu tidak diberikan pertimbangan yang cukup (niet voldoende gemotiveerd).

44. Bawa pendapat tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Tetap mahkamah Agung RI., antara lain : Putusan MARI No. 384 K/Sip/1961, tanggal 4 Juli 1961 jo Putusan MARI No. 698 K/Sip/1979, tanggal 18 Desember 1970 jo Putusan MARI No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 jo Putusan MARI No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 jo Putusan MARI No. 072 K/Sip/1972, tanggal 10 Oktober 1972 jo Putusan MARI No.672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 jo Putusan MARI No. 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi dalam perkara a quo berkenan melihat lagi pertimbangan hukum dari judex facti yang nyata-nyata telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan selanjutnya dengan mengadili sendiri membatalkan putusan judex facti ini;

45. Bawa menurut pendapat ahli hukum Prof. R. Subekti, SH., dalam bukunya Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke 11, 1995, halaman 15, menyatakan :

"Suatu masalah yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampaui berat dianggap sebagai suatu soal hukum atau yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran"



pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan".

46. Bawa berkaitan dengan pendapat tersebut di atas, maka bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi di pengadilan tingkat pertama secara jelas dan tegas telah menunjukkan bahwa :
- Pemohon Kasasi adalah Penemu, Pemilik sekaligus Pemakai pertama lukisan "Dua Beruang Madu" pada merek Le monde dan sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu merek untuk produk perlengkapan bayi buatan Indonesia dan tersedia di berbagai Dep. Store dan toko-toko terkemuka di tanah air khususnya kota-kota besar di Indonesia.
 - Merek "CHEKIDDO & Lukisan Beruang madu" daftar No. 561317 milik Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia "Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu" milik Pemohon Kasasi.
 - Merek Le monde dan Lukisan serta variasinya merefleksikan nama dagang Pemohon Kasasi.
 - Permohonan pendaftaran merek "CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu" Daftar No. 561317 milik Termohon Kasasi dilakukan dengan itikad tidak baik karena Termohon Kasasi memiliki niat yang jelas untuk meniru dan mengambil keuntungan dari reputasi dan goodwill dari merek yang sudah dikenal Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu dan variasinya milik Pemohon Kasasi tanpa mengeluarkan biaya promosi apapun atau tanpa berusaha sedikit pun untuk mengambil track record, goodwill dan reputasi yang solid;

47. Bawa dalil Termohon Kasasi dalam gugatan rekonsensinya bahwa "Pemohon Kasasi tidak berhak mengajukan permohonan

pendaftaran



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 ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

pendaftaran atas merek "Le monde", haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena Undang-Undang Merek tidak pernah melarang seseorang atau badan hukum untuk mendaftarkan suatu merek sepanjang mereka dapat membuktikan bahwa merek tersebut miliknya dan tidak meniru merek pihak lain dan untuk produk/jelas barang yang berbeda, dalam hal ini Pemohon Kasasi hanya bergerak di bidang industri perlengkapan bayi dan bukan untuk orang dewasa, lagi pula bukti-bukti yang dijadikan alasan dalam gugatan rekompensi adalah hanya berupa fotokopi yang tidak disesuaikan dengan aslinya (vide bukti TK/PR-21 dan bukti TK/PR-22);

48. Bawa dalil-dalil Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi memperoleh merek "Le monde" dari Ny. Zakiah Faried Abdullah adalah fakta hukum yang tidak akan dibantah akan tetapi perlu diketahui bahwa Ny. Zakiah Faried Abdullah adalah satu pendiri dari PT. Lembanindo Tirta Anugerah dan saat sekarang ini sebagai salah seorang komisaris (vide bukti P-2a, P-2b dan P2c), disamping itu merek "Le monde" yang dialihkan dalam kelas 18 dan 35, sedangkan yang menjadi persoalan dalam perkara sekarang ini adalah kepemilikan lukisan Dua Beruang Madu dalam kelas 25, sedangkan terhadap merek kata "CHEKIDDO" tidaklah menjadi pokok persoalan bagi Pemohon Kasasi dalam gugatan Pembatalan Merek sekarang ini;
49. Bawa dalil-dalil Termohon Kasasi, yang menyatakan bahwa "Permohonan Pendaftaran Merek Le Monde" dan gambar 2 (dua) Beruang Madu" telah melanggar undang-undang vide Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf (A) UU No. 15 tahun 2001", haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena permohonan pendaftaran merek "Le monde & Lukisan Dua Beruang madu" dilakukan sebagai salah satu syarat guna pengajuan gugatan pembatalan merek dalam perkara



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 keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

perkara aquo dan mengacu kepada ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut "Undang-Undang Merek") yang menyatakan : "pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah pengajuan permohonan kepada Direktorat Jenderal".

50. Bawa dalil-dalil Termohon Kasasi, yang mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri Nomor : ID 0004827, atas nama Pemohon Kasasi, patut ditolak dan dikesampingkan karena pembatalan Desain Industri haruslah diajukan secara terpisah dan tidak dapat digabungkan dengan pembatalan suatu merek dagang, lagi pula Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut adalah berbeda sama sekali dimana Gugatan Pembatalan Merek di atur dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001, pasal 68 s/d 70 dan pasal 80 s/d pasal 83, sedangkan gugatan Pembatalan Desain Industri diajukan berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 2000, pasal 38 s/d 42;
51. Bawa dalil-dalil Termohon Kasasi yang mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri Nomor : ID 0004827, atas nama Pemohon kasasi dengan dasar hukum adanya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 02/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 24 Maret 2003, adalah keliru dan patut dikesampingkan karena putusan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI., dengan putusannya No. 016 K/N/HaKI/2003, tanggal 01 September 2003 dan putusan kasasi dimaksud dikuatkan dalam tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI. dengan putusannya No. 014 PK/N/HaKI/2003, tanggal 06 Januari 2004 (copy putusan dilampirkan bersama dengan kesimpulan Pemohon Kasasi);
52. Bawa dalil-dalil Termohon Kasasi, yang mengajukan pembatalan atas permohonan pendaftaran merek "Le monde & Lukisan Dua Beruang"



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 keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

Beruang Madu" Agenda No. D00 2006 004073, tertanggal 10 Februari 2006 (vide bukti P-7), untuk pakaian dan sejenisnya, dalam kelas 25, atas nama Pemohon Kasasi adalah berlebihan dan tidak memiliki dasar hukum, karena yang berwenang untuk menolak atau menerima permohonan pendaftaran merek tersebut adalah Direktorat Merek, Ditjen HaKI, Dep. Hukum dan HAM RI., sebagaimana di atur dalam pasal 7 s/d 28 dan pasal 73 dan 74 Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 dan kewenangan ini tidak diberikan kepada Pengadilan oleh Undang-Undang Merek kecuali atas permohonan pendaftaran merek tersebut telah dikeluarkan sertifikat barulah pembatalannya menjadi kewenangan Pengadilan bila diajukan sebagai sengketa di depan Pengadilan;

53. Bawa uraian-uraian tersebut di atas adalah sejalan dengan

yurisprudensi MARI sebagaimana telah disebutkan di atas. Mahkamah Agung sebagai "Pembentuk HUKUM" kiranya akan tanggap atas permasalahan ini dan menafsirkan hukum sebagaimana dimaksud oleh para pembuatannya, yaitu :

- a. Memberi perlindungan kepada pihak pemakai pertama yang telah bersusah payah membuat dan menciptakan pasar bagi produk-produk yang bermutu baik buatan Indonesia sendiri;
- b. Tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad buruk dan bersaing secara curang;
- c. Memberi perlindungan kepada konsumen;
- d. Menjaga ketertiban umum di segala sektor termasuk sektor perdagangan.

Bawa usaha pemerintah Indonesia belakangan ini di bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk merek dagang perlu didukung. Usaha tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, mengembangkan hubungan dagang dengan luar negeri.....



negeri serta menjaga ketertiban umum, mengembangkan hubungan dagang dengan luar negeri serta menjaga citra Indonesia sebagai Negara Hukum dan bukannya sebagai negara pelindung para pembajak Hak atas Kekayaan Intelektual. Selanjutnya usaha tersebut hanya bisa berhasil jika Mahkamah Agung sebagai "Pembentuk Hukum" juga bersikap sejalan dengan cara antara lain menghindari penerapan kaedah hukum secara kaku dan bertentangan dengan rasa keadilan.

54. Bahwa judex facti dalam membuat keputusannya ternyata tidak memahami posita gugatan Pemohon Kasasi, dimana putusannya mengabaikan faktor pertimbangan hukum dan dasar hukum yang menjadi dasar putusan, sehingga putusan yang demikian dianggap tidak dipertimbangkan secara profesional atau "Unprofessional Judgement" dan akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi "Ratio Decidendi" (dasar alasan pertimbangan yang jelas). Bahwa menurut Yurisprudensi MARI, maka putusan seperti itu patut untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi. Adapun yurisprudensi dimaksud dikutip sebagai berikut :

"Tiap penolakan atas suatu petitorum disertai pertimbangan mengapa ditolaknya" (Putusan Mahkamah Agung RI No. 698 K/Sip/1969, tanggal 18-12-1970)"

55. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, dari angka 1 sampai dengan angka 54, maka Mahkamah Agung sudah selayaknya mengadili sendiri perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (2) jo Pasal 52 Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI., baik atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi maupun alasan Mahkamah Agung sendiri dan sesuai dengan Yurisprudensi berikut ini :

"Dalam"



"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai pengetapan hukum maupun penilaian hasil pembuktianya". (Putusan Mahkamah Agung RI., No. 981 K/Sip/1972, tanggal 31-10-1974).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut diatas Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa alasan Kasasi ad. A dapat dibenarkan sebab judex facti salah menerapkan hukum oleh karena Dirjen HAKI tidak perlu dijadikan pihak mengingat Ditjen HAKI bertugas melaksanakan putusan pembatalan merek yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai maksud pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek.
- bahwa dalam perkara ini Mahkamah Agung akan memeriksa materi/pokok perkara a quo sebab kedua belah pihak dipersidangan telah didengar keterangannya demikian pula saksi-saksi maupun surat-surat bukti telah cukup diajukan oleh kedua belah pihak, demi penyelesaian perkara secara cepat;
- bahwa berdasarkan surat-surat bukti bertanda P-1, P-6, P-7, P-10 s/d P-32 telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik dan pemakai pertama atas merek Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu dan variasinya;
- bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan pendaftaran merek miliknya tersebut ke Direktorat Jenderal Merek pada tanggal 10 Februari 2006 agenda No. D00.2006 004073 untuk jenis barang pakaian kelas 25 sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri/Niaga pada tanggal 23 Februari 2006.
- bahwa Termohon Kasasi sebelum mendaftarkan Merek miliknya yaitu CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu No. 561317 pada.....



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 ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

pada tanggal 30 Januari 2004 jenis barang kelas 25 (TK/PR-2/lampirannya), telah mendaftarkan Merek CHEKIDDO (tanpa lukisan & variasi) miliknya pada Direktorat Jenderal Merek dengan Nomor 519702 tanggal 29 Oktober 2002 berlaku lama 10 tahun.

- bahwa Merek Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu dan variasinya milik Pemohon Kasasi terbukti merupakan merek terkenal dan telah dikenal luas di masyarakat Indonesia khususnya dikalangan ibu-ibu rumah tangga karena reputasi, kualitas, penjualan produk yang stabil, diperdagangkan di berbagai negara dan promosinya yang gencar sesuai bukti P-14A, P-14B, P-15A, P-15.B, P-16A, s/d P-32)
- bahwa merek Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu dan variasinya milik Pemohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu dengan variasinya milik Termohon Kasasi baik mengenai bunyi dan bentuk serta cara penulisan dari tulisan unik "A Honey Bear Original" maupun tentang bentuk lukisan dua beruang madu, sehingga kedua merek tersebut dapat menimbulkan kebingungan yang nyata atau menyesatkan masyarakat konsumen seolah-oleh kedua merek tersebut berasal dari sumber atau produsen yang sama, lebih-lebih karena keduanya terdaftar untuk jenis barang pakaian dalam kelas 25.
- Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Termohon Kasasi mendaftarkan merek CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu miliknya tersebut didasarkan oleh itikad tidak baik guna membonceng ketenaran merek Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu milik Pemohon Kasasi, karenanya tidak perlu diberi perlindungan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

menurut



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 ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Lembanindo Tirta Anugerah dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Juni 2006 No. 13/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. serta Mahkamah Agung akan mengadili perkara ini dengan amar seperti yang di sebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon Kasasi dahulu Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. LEMBANINDO TIRTA ANUGERAH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Juni 2006 Nomor 13/Merek/2006/PN.Niaga Jkt.Pst.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek "Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu" di Indonesia'
3. Menyatakan merek "CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu" atas nama Tergugat Daftar No. 561317 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah dikenal "Le monde & Lukisan



Lukisan Dua Beruang Madu" milik Penggugat dan digunakan untuk melindungi barang-barang yang sejenis;

4. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek "CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu" kepada Direktorat Merek, Ditjen HAKI, Dep. Kehakiman dan HAM RI., oleh karena dilandasi niat untuk meniru merek "Le monde & Lukisan Dua Beruang Madu" milik Penggugat yang sudah dikenal untuk barang-barang yang sejenis;
5. Membatalkan pendaftaran merek "CHEKIDDO & Lukisan Dua Beruang Madu" Daftar No. 561317 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Merek (Direktorat Merek, Ditjen HAKI, Departemen Hukum dan HAM RI, guna pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;



Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal **29 september 2006**, oleh **H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. VALERINE J.L.K, SH.MA** dan **ATJA SONDJAJA, SH.**, Para Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **PROF. DR. VALERINE J.L.K, SH.MA** dan **ATJA SONDJAJA, SH.**,

Hakim

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 ketekunan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 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)

Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HASIAMA DISTIYAWATI, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Ketua,
Ttd.

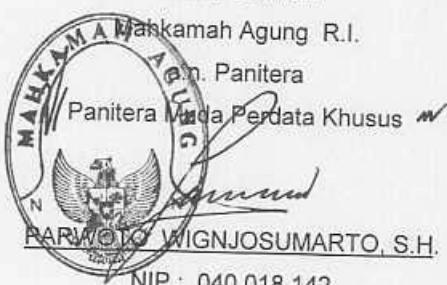
PROF. DR. VALERINE J.L.K, SH.MA H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.
Ttd.
ATJA SONDJAJA, SH.

Panitera Pengganti,
Ttd.
HASIAMA DISTIYAWATI, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Materai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi Kasasi Rp. 4.993.000,-
- Jumlah Rp. 5.000.000,-

Untuk Salinan



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 ketepikan 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)