

DEMI KEADILAN BERDASARKAN REPUBLIK KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

MAHKAMAH AGUNG

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

LIE SENIHAN, bertempat tinggal di Jalan Citra V Blok E-1/47, RT 004 RW 016, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan,

Agung S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di One Pacific Place

15th, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

MATSUNAGA MANUFACTURING CO., LTD., yang diwakili oleh Yosuke Matsunaga sebagai Presiden, berkedudukan di 4-44 Tsunashima-nishi, 5-Chrome Kohuku-ku, Yokohama 223, Jepang,

Agung **Indonesia**

kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tomang Raya Nomor 51F Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** *cq.* **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** *cq.*

hkamah

pada Pengadilan Negeri Jakarta **Republik** Pusat,

pada pokoknya sebagai berikut:

DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.8-9, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan

terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon

Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga

Agung

ah

lik

Disclaimer

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



- I. Pengadilan Niaga Jakarta Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Perkara *A quo*;
1. Bahwa Tergugat, sebagai pemilik Merek-Merek Tergugat yang menjadi objek Gugatan ini, bertempat tinggal di Jalan Citra V Blok 1/47, RT 004 RW 004, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
2. Bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 (untuk selanjutnya disebut "UU Merek"), telah memberikan pengaturan mengenai ke pengadilan mana suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek harus diajukan, yang mana bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat";
3. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Merek tersebut, perlu diperhatikan bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Barat, sehingga wilayah Pengadilan Niaga yang masuk dalam wilayah hukum tempat tinggal Tergugat adalah Pengadilan Niaga Jakarta yang berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan alasan tersebut, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini terhadap Tergugat dan Turut Tergugat ke muka Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini mengingat Tergugat dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di wilayah Jakarta Barat, dan oleh karena itu, selaras dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Merek, sudah selayaknya jika Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada

Agung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima untuk memeriksa dan mengadili

Gugatan Penggugat;

- II. Penggugat Adalah Pihak Yang Pertama Kali Menggunakan Dan Mendaftarkan Merek Dagang MATSUNAGA Di Indonesia Sejak Tahun 1971, Sehingga Penggugat Berhak Mengajukan Gugatan Pembatalan Merek-Merek Tergugat;

Penggugat adalah Pihak yang Pertama Kali Menggunakan dan Mendaftarkan Merek Dagang "MATSUNAGA", Serta Secara Aktif Menggunakan Merek

Tersebut Dalam Kegiatan Usahanya;

5. Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum perusahaan yang didirikan menurut Undang-undang Negara Jepang, yang berkedudukan di 4-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : *Halaman 2*

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44, Tsunashima-nishi, 5-Chrome Kohuku-ku, Yokohama 223, Jepang, yang didirikan sejak tanggal 11 Desember 1952, berdasarkan Anggaran Dasar dengan Nomor Register Badan Hukum Perusahaan 0200-01-021742 tanggal 11 Desember 1952 yang disahkan oleh Yokohama Legal Affairs Bureau yang perubahan terakhir telah diubah pada tanggal 4 Juli 2016 ("Akta Pendirian") (bukti P-1);

6. Bahwa Penggugat telah menggunakan merek dagang "MATSUNAGA" dalam kegiatan komersial yang berkaitan dengan penjualan jenis barang Peralatan Listrik di Jepang sejak tahun 1952. Selain itu, seiring dengan perkembangan usaha Penggugat, Penggugat juga telah melakukan pendaftaran merek dagang "MATSUNAGA" di beberapa negara di dunia, yaitu:

- di Filipina, dengan merek dagang "MATSUNAGA" & Logo AC AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR, di bawah kelas 9 atas nama Matsunaga Manufacturing Co., Ltd, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran 4-2012-003928, tanggal 13 Desember 2012 dan berlaku sampai dengan 13 Desember 2022;

- Di Filipina, dengan merek dagang "MATSUNAGA STAVOL AC AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR", di bawah kelas 9 atas nama Matsunaga Manufacturing Co., Ltd, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran 4/2012/00003929, tanggal 16 Februari 2013 dan berlaku sampai dengan 16 Februari 2023; (bukti P-2);

Dan termasuk di Indonesia. Mengingat ekspansi dan pertumbuhan perusahaan Penggugat yang terus berkembang dari tahun ke tahun di berbagai negara tersebut, Penggugat sampai saat ini telah dikenal sebagai perusahaan yang memiliki reputasi yang baik dalam bidang produksi dan distribusi barang-barang pengatur-pengatur tekanan listrik yang diatur

Agung dengan tangan dan yang otomatis dibawah merek dagang "MATSUNAGA",

baik secara khusus di Indonesia, maupun secara umum di negara-negara lain sebagaimana telah disebutkan sebelumnya;

7. Bahwa Penggugat pertama kali membuka dan menjalankan usahanya di Indonesia pada tahun 1971, yang mana Penggugat melakukan pendaftaran merek dagang "MATSUNAGA" dan pendaftaran merek dagang "MATSUNAGA" dan "M Logo", untuk jenis barang pengatur-pengatur tekanan listrik yang diatur dengan tangan dan yang otomatis, yang dibuktikan dengan sertifikat

pendaftaran merek dagang dan perpanjangan merek dagang yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

Agung

Halaman 3 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017



8.

MEREK DAGANG "MATSUNAGA" DI BAWAH KELAS 9	
Jenis: Pengatur-pengatur tekanan listrik yang diatur dengan tangan dan yang otomatis	
Pendaftaran pertama kali	Sertifikat Merek Nomor 098857 tanggal 27 Maret 1971 (bukti P-3)
Perpanjangan I	Sertifikat Merek Nomor 156136 tanggal 30 April 1981 (bukti P-4)
Perpanjangan II	Sertifikat Merek Nomor 280300 tanggal 23 September 1992 (bukti P-5)
Perpanjangan III	Sertifikat Merek Nomor 515003 tanggal 23 September 2002 (bukti P-6)
MEREK DAGANG "MATSUNAGA" DAN "M LOGO" DI BAWAH KELAS 9	
Jenis: Pengatur-pengatur tekanan listrik yang diatur dengan tangan dan yang otomatis	
Pendaftaran pertama kali	Sertifikat Merek Nomor 186259 tanggal 4 Oktober 1984 (bukti P-7)
Perpanjangan I	Sertifikat Merek Nomor 341940 tanggal 4 Oktober 1994 (bukti P-8)

Indonesia

9. Bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat telah terdaftar sebagai pemilik merek untuk merek dagang "MATSUNAGA" dan Logo, di kelas 9, untuk jenis barang pengatur-pengatur tekanan listrik yang diatur dengan tangan dan yang otomatis, yang terdaftar pada tanggal 9 Februari 2012, yang dibuktikan dengan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000503466, berlaku sampai dengan 9 Februari 2022 (bukti P-9);

10. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk merek dagang "MATSUNAGA" dan Logo, di kelas 9, untuk jenis barang regulator tegangan otomatis, kepada Turut Tergugat berdasarkan

PT MSP adalah sebuah perusahaan yang telah berdiri sejak tanggal 2004, permohonan Nomor D00.2016.034356, tanggal 22 Juli 2016 (bukti P-10);

11. Bahwa sejak tahun 1971 sampai sekarang, Penggugat telah secara aktif menggunakan merek dagang "MATSUNAGA" dalam menjalankan usahanya di Indonesia, dan juga di negara sebagaimana disebutkan sebelumnya, yang terbukti dengan adanya katalog produk "MATSUNAGA" untuk memberikan informasi terkait produk-produk "MATSUNAGA" milik Penggugat (bukti P-11)

12. Bahwa Penggugat telah mengizinkan PT Multi Sarana Persada (yang selanjutnya disebut "PT MSP"), untuk mempergunakan merek berupa nama dan logo "MATSUNAGA" yang telah didaftarkan sejak tahun 1971;

Halaman 4 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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



S.H., Notaris di Bekasi (bukti P-12a) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 12 Juli 2004 Nomor C-17262 HT.01.01.TH.2004 (bukti P-12b), atas perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Tertanggal 9 September 2008 Nomor 4 yang dibuat oleh Sutikno, S.H., Notaris di Bekasi (bukti P-12c) dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 4 November 2008 Nomor AHU-81715.AH.01.02.Tahun 2008 (bukti P-12d), atas perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Tertanggal 7 September 2009 Nomor 8 yang dibuat oleh Sutikno, S.H., Notaris di Bekasi (bukti P-12e) dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 16 November 2009 Nomor AHU-55559.AH.01.02.Tahun 2009 (bukti P-12f), atas perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Tertanggal 13 April 2011 Nomor 33 yang dibuat oleh R. Johannes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-12g) dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 28 April 2011 Nomor AHU-21396.AH.01.02.Tahun 2011 (bukti P-12h), atas perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Tertanggal 7 Maret 2016 Nomor 22 yang dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-12i) dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 8 Maret 2016 Nomor AHU-AH.01.03.0030036 (bukti P-12j);

13. Bahwa Penggugat kemudian menemukan fakta-fakta bahwa terdapat suatu usaha-usaha yang terstruktur dan sistematis untuk membonceng, meniru,

Agung atau menjiplak ketenaran merek dagang Penggugat, yang terutama dilakukan

oleh Tergugat, dengan melakukan pendaftaran atas merek-merek dagang Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang Penggugat, yang menimbulkan kesulitan bagi konsumen untuk membedakan produk asli milik Penggugat dengan produk milik Tergugat, sehingga mengakibatkan kerugian yang besar, baik secara material dalam bentuk berkurangnya pendapatan usaha Penggugat, maupun secara immaterial dalam bentuk rusaknya reputasi atau nama baik Penggugat

mengingat produk Tergugat tidak memiliki standar kualitas yang sama dengan produk milik Penggugat. Adapun mengenai detail penjelasan mengenai hal ini akan diuraikan pada bab selanjutnya gugatan ini;

Untuk memperjelas maksud dan penjelasan Penggugat atas persamaan merek Tergugat dengan merek dagang Penggugat, berikut adalah rincian Merek-Merek Tergugat yang menjadi objek pembatalan dalam perkara *a quo*:

- "PRO MATSUNAGA" dan Logo, di bawah kelas 9, untuk jenis barang ===Amplifier + USB player, stabilizer, speaker===, atas nama Lie Senihian sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000477031 tanggal 23 Januari 2013;
- "MATSUNAGA" dan Lukisan, di bawah kelas 9, untuk jenis barang ===Stabilizer, trafo, amplifier + USB, speaker + salon, microphone, DVD + USB + radio, UPS, antenna===, atas nama Lie Senihian sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000491467 tanggal 6 Maret 2013; dan;
- "MATSUNAGA", di bawah kelas 9, untuk jenis barang ===Stabilizer, Trafo, Adaptor, Amplifier===, atas nama Lie Senihian sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000443216 tanggal 21 Desember 2012;

Penggugat Memiliki Kepentingan Hukum untuk Menggugat Pembatalan Merek-Merek Tergugat dan Gugatan ini Diajukan Masih Dalam Jangka Waktu yang

Diperbolehkan oleh UU Merek;

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang Undang Merek menyatakan sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (1) dan 2 Undang Undang Merek

"(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6";

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan

Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek:

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan

Permohonan kepada Direktorat Jenderal";

Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang Undang Merek;

"(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek;

(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek

yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum”;
“Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam

Halaman 6 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

Halaman 6



Repub

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

Indonesia

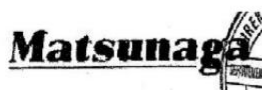
penjelasan Pasal 5 huruf a termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”; Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan *a quo* telah diajukan dalam batas waktu yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu sudah selayaknya jika gugatan *a quo* dinyatakan untuk diterima;

III. Merek Dagang Berupa Nama “MATSUNAGA” Milik Penggugat Dapat Dianggap Sebagai Merek Terkenal;

15. Bahwa merek dagang “MATSUNAGA” milik Penggugat telah didaftarkan di negara-negara termasuk Filipina dan Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat merek “MATSUNAGA” milik Penggugat sebagai berikut:

No.	Negara	Merek Terdaftar	Nomor Sertifikat	tanggal Pendaftaran	Kelas	Jenis barang
1	Filipina	“MATSUNAGA” & Logo AC AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR	4-2012-003928	13 Desember 2012	9	Perangkat Penyesuaian Listrik, terdiri atas: Pengatur tegangan listrik secara otomatis dan manual, Trafo dan UPS
2	Filipina	“MATSUNAGA STAVOL AC AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR”	4/2012/00003929	16 Februari 2023	9	Perangkat Penyesuaian Listrik, terdiri atas: Pengatur tegangan listrik secara otomatis dan manual, Trafo dan UPS
3	Indonesia		IDM000503466	9 Februari 2012	9	Pengatur-pengatur tekanan listrik yang diatur dengan tangan dan yang otomatis

Perlu diperhatikan bahwa merek “MATSUNAGA” tersebut selain telah didaftarkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, merek “MATSUNAGA” juga telah digunakan secara konsisten oleh Penggugat untuk mendukung kegiatan komersial di negara-negara tersebut, yang dapat dibuktikan adanya investasi yang besar untuk melakukan produksi atas produk-produk Penggugat tersebut, yang disertai dengan adanya promosi-promosi yang intens dari waktu ke waktu, yang dapat dibuktinya dengan adanya katalog dan promosi pada media iklan, yang menggunakan tanda merek dagang sebagai berikut:



Agung

Halaman 7 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

Halaman 7



16. Bahwa secara khusus di Indonesia, Penggugat juga telah secara aktif dan konsisten menggunakan merek “MATSUNAGA” untuk produk-produk kelistrikan sesuai dengan sertifikat kelas dan jenis barang yang telah terdaftar atas nama Penggugat, yaitu untuk jenis barang Pengatur-pengatur tekanan listrik yang diatur dengan tangan dan yang otomatis, yang mana Penggugat juga telah menunjuk distributor resmi atas barang-barang milik Penggugat di Indonesia, yaitu PT Multi Sarana Persada, sebagaimana telah dijelaskan pada angka 14 (empat belas) Gugatan ini. Adapun perlu diperhatikan bahwa produk-produk “MATSUNAGA” milik Penggugat yang didistribusikan dan dijual di Indonesia adalah sebagai berikut:



17. Bahwa selain telah secara aktif menggunakan merek dagang “MATSUNAGA” dan logo sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Penggugat juga telah

secara terstruktur dan konsisten melakukan promosi dan iklan secara besar-besaran atas produk-produk dengan merek “MATSUNAGA” dan logo milik Penggugat, yang dapat dilihat dengan adanya iklan melalui website perusahaan, yaitu: <http://www.matsunaga-mfg.co.jp/> milik Penggugat (bukti P-13), dan pembuatan katalog produk (bukti P-11). Mengenai detail dari pembuktian pemakaian dan promosi merek dagang “MATSUNAGA” milik Penggugat tersebut selanjutnya akan disampaikan pada saat acara

Agung pembuktian perkara *a quo*;

18. Bahwa sesuai dengan kriteria merek terkenal yang telah diatur dalam UU Merek yang telah diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek yang berbunyi sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek:

“... Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat

mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi

yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang

Halaman 8 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

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

dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. ...”;


Maka, dapat disimpulkan bahwa merek “MATSUNAGA” milik Penggugat telah termasuk dalam klasifikasi merek terkenal sebagaimana ditentukan oleh UU Merek, mengingat unsur-unsur sebagai merek terkenal telah dipenuhi oleh merek “MATSUNAGA” milik Penggugat, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- a. Merek “MATSUNAGA” milik Penggugat telah diketahui dengan oleh masyarakat umum (masyarakat Indonesia secara khusus) pada bidang usaha Pengatur-pengatur tekanan listrik yang diatur dengan tangan dan yang otomatis;
- b. Merek “MATSUNAGA” milik Penggugat telah memiliki reputasi yang terkenal yang diperoleh dengan adanya promosi yang gencar dan besar-besaran disertai investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada angka 14 (empat belas), angka 15 (lima belas), dan angka 16 (enam belas) Gugatan ini; dan
- c. Merek “MATSUNAGA” milik Penggugat telah didaftarkan oleh Penggugat pada kantor pendaftaran merek di negara Filipina dan Indonesia, yang bukti dan detil sertifikatnya telah dijelaskan pada angka 14 (empat belas) Gugatan ini;

IV. Merek-Merek Tergugat Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya Dengan Merek Penggugat Yang Sudah Terdaftar Pertama Kali Di Indonesia (*First To File*), Sehingga Berhak Diberikan Prioritas Untuk Mendapatkan Pendaftaran Merek Dan Diakui Sebagai Pemilik Merek Yang Sah, Dan Sangat Beralasan Jika Merek-Merek Tergugat Dinyatakan Batal;

19. Bahwa suatu kenyataan yang mengejutkan bagi Penggugat saat mengetahui

	Agu		Republik		
	ng	bahwa			
	Tergugat	telah melakukan	permohonan pendaftaran merek serta telah		
	terdaftar di Daftar Umum Merek		pada Turut Tergugat, padahal Merek-Merek		
	Tergugat secara jelas dan nyata		memiliki persamaan pada pokoknya atau		
	secara keseluruhannya dengan		merek dagang milik Penggugat yang sudah		
	terdaftar lebih dahulu dalam		Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat.		
	Adapun Merek-Merek Tergugat		yang didaftarkan adalah sebagai berikut:		
No	Merek	No	tanggal	Kelas	Jenis barang
1.		IDM000477031	23 Januari 9	Amplifier + USD	player,

	 Pro Matsunaga		2013		stabilizer, speaker.
--	---	--	------	--	----------------------

Agung

Halaman 9 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 9**
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan		Repub		radio, UPS, antena.	
Mahkamah Agung		Republik Indonesia			
2.		IDM000491467	6 Maret 2013	9	Stabilizer, trafo, amplifier + USB, speaker + salon, microphone, DVD + USB +
3.		IDM000443216	21 Desember 2012	9	Stabilizer, Trafo, Adaptor, Amplifier.

20. Bahwa pendaftaran atas Merek -Merek Tergugat dilakukan secara berturut-turut dan terdaftar sejak tanggal 23 Januari 2013, 6 Maret 2013, dan 21 Desember 2012;

Adapun perlu diperhatikan bahwa Penggugat telah melakukan pendaftaran

berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000503466 dan berlaku sampai dengan 9 Februari 2022. (bukti P-9);

21. Bahwa Turut Tergugat telah menyetujui permohonan pendaftaran Merek-Merek Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Merek-Merek Tergugat, yang mana seharusnya Turut Tergugat tidak mengabulkan permohonan pendaftaran Merek-Merek Tergugat karena pendaftaran tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Merek; Dari uraian fakta tersebut di atas, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa tanggal pendaftaran dari Merek-Merek Tergugat terjadi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) bulan kemudian setelah pendaftaran merek dagang milik Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 3 *Juncto* Pasal 6 Ayat (1) a, Undang Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”;

Pasal 6 Ayat (1) a:

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- (a) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”;

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) a:

“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan

hkamah

Republik

hkamah

ah

lik



baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”;

Maka sudah sepatutnya bahwa Penggugat mendapatkan perlindungan hukum atas hak eksklusif yang dimiliki Penggugat atas merek dagang “MATSUNAGA”, sehingga seharusnya hanya Penggugat yang dapat dan berhak untuk menggunakan merek dagang “MATSUNAGA” sesuai dengan kelas dan jenis barang yang disebutkan dalam sertifikat merek milik Penggugat;

Mengingat berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, juga terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang mendaftarkan pertama kali merek “MATSUNAGA” kepada Turut Tergugat, maka sesuai dengan prinsip pendaftar pertama (*first to file principle*) yang dianut oleh UU Merek, maka sudah selayaknya jika pendaftaran Merek-Merek Tergugat seharusnya ditolak oleh Turut Tergugat, karena Penggugat adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut.

Terlebih, diperkuat dengan adanya fakta bahwa pendaftaran Merek-Merek Tergugat oleh Tergugat dilakukan dengan suatu itikad tidak baik, serta adanya persamaan secara keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya, dengan merek dagang “MATSUNAGA” milik Penggugat;

22. Bahwa adanya persamaan secara keseluruhan, ataupun setidaknya persamaan pada pokoknya Merek-Merek Tergugat di atas dengan merek-merek milik Penggugat, dapat dilihat pada perbandingan sebagai berikut:

Merek-Merek Tergugat (Sertifikat Merek nomor IDM000477031, Sertifikat Merek nomor IDM000491467, Sertifikat Merek nomor IDM000443216)	Merek milik Penggugat (Sertifikat Merek nomor IDM000503466)

- a. Unsur-unsur penting dalam merek-merek dagang milik Tergugat adalah identik dan sama dengan merek-merek dagang milik Penggugat, yang ditulis dengan huruf “M” dengan bentuk lukisan/logo yang unik hasil kreasi Penggugat, dan ternyata Merek-Merek Tergugat juga menggunakan kata yang sama (kata “MATSUNAGA”) disertai dengan lukisan/logo huruf “M” yang identik sama dengan milik Penggugat, dan;



Repub

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

Indonesia

b. Bunyi pengucapan kata antara merek-merek dagang milik Tergugat adalah identik dengan pengucapan merek-merek dagang milik Penggugat, khususnya pada merek terdaftar nomor IDM000491467 dan merek terdaftar nomor IDM000443216 milik Tergugat, sedangkan untuk merek terdaftar nomor IDM000477031 milik Tergugat, Tergugat menambahkan kata “Pro” setelah kata “MATSUNAGA” dengan tulisan kata “Pro” yang tidak dominan dan dengan ukuran yang jauh lebih kecil dengan kata “MATSUNAGA”-nya, sehingga besar kemungkinan bahwa masyarakat tidak akan membaca kata “Pro” tersebut dan tetap mengucapkan merek tersebut dengan kata “MATSUNAGA” saja, sehingga kemudian seakan-akan merek “PRO-MATSUNAGA” milik Tergugat memiliki asosiasi dengan merek milik Penggugat;

23. Bahwa perlu dicatat Merek-Merek Tergugat terdaftar pada kelas yang sama dengan merek yang dimiliki Penggugat, yaitu di bawah kelas 9 (sembilan), sehingga Tergugat secara jelas memiliki niat untuk membonceng atau meniru ketenaran merek milik Penggugat, yang kemudian menimbulkan penyesatan pada konsumen atau masyarakat umum, karena sulitnya membedakan produk milik Tergugat dan produk milik Penggugat. Kemiripan antara produk yang dijual di pasaran milik Tergugat dengan produk yang dijual di pasaran milik Penggugat dapat dilihat pada foto-foto sebagai berikut (bukti P-14):

Produk Tergugat	Produk Penggugat
	



Agung

Indonesia

hkamah

Republik

antara produksi barang -barang pengatur tekanan listrik yang diatur
24. Bahwa Penggugat telah melakukan pendaftaran merek "MATSUNAGA" sejak tahun 1971 dan telah diperbaharui pada 9 Februari 2012 sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat menolak pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat yaitu untuk Merek-Merek Tergugat, karena pendaftaran merek tersebut dapat menimbulkan adanya indikasi seolah-olah terdapat hubungan

Agung

menggunakan tangan dan yang otomatis milik Penggugat dengan barang produk milik Tergugat tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Merek yang menyatakan:

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

Indonesi

hkamah

Republik

Demikian pula hal tersebut diatur dalam *Article 16.3 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) juncto Article 6 bis Paris Convention* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*), yang menyatakan: "*Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely*

Agung

ah

lik

Disclaimer

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



to be damaged by such use”;

Adapun terjemahan bebasnya sebagai berikut:

“Secara mutatis mutandis Pasal 6 bis Konvensi Paris diberlakukan pula baik bagi barang maupun jasa yang tidak sejenis dengan ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda-benda atau jasa-jasa yang bersangkutan akan memberikan indikasi adanya suatu hubungan antara barang-barang atau jasa-jasa tersebut dengan barang-barang atau jasa dari merek terkenal dan mengakibatkan pemilik merek terkenal itu akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut”;

25. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya pada angka 18, 19, 20 dan 21

Republik

gugatan ini, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat melihat dan menyimpulkan sendiri bahwa Merek-Merek Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek-merek milik Penggugat. Hal ini kemudian diperkuat dengan adanya upaya yang secara jelas dapat dilihat dengan adanya upaya untuk meniru yang dilakukan Tergugat terhadap produk milik Penggugat, sehingga produk yang dijual Tergugat sangat mirip dengan produk milik Penggugat, yang berakibat pada penyesatan konsumen karena konsumen menjadi tidak bisa membedakan yang mana yang benar merupakan produk milik Penggugat;

Indonesi

26. Bahwa selain itu, juga perlu dicatat bahwa merek “MATSUNAGA” milik Penggugat juga termasuk dalam klasifikasi merek terkenal menurut UU Merek sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Bab III gugatan ini;

27. Bahwa selain itu Merek-Merek Tergugat juga dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan peniruan sebuah merek, di mana pendaftaran merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek Penggugat;

Republik

Agung

Dengan adanya peniruan merek tersebut konsumen ataupun khalayak ramai akan dapat terkecoh. Hal ini juga sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 178 K/Sip/1973, tanggal 7 Mei 1973 sebagai berikut:

“Bahwa ada peniruan merek apabila merek yang bersangkutan karena bentuk, susunan atau bunyinya mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu dalam masyarakat;

Bahwa secara hukum, UU Merek bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pemakai pertama terhadap tiruan merek,

Agung

sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi

Mahkamah Agung Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 14**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1269 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986 sebagai berikut:

"Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 mempunyai tujuan untuk melindungi baik konsumen (khalayak ramai) maupun pemakai pertama di Indonesia (merek terdaftar maupun merek yang tidak terdaftar) terhadap tiruan merek"; Berdasarkan hal tersebut Merek-Merek Tergugat telah bertentangan dengan hukum dan merugikan konsumen serta Penggugat sebagai pemilik sekaligus pemakai pertama merek-merek "MATSUNAGA";

28. Bahwa dengan demikian telah jelas dan tidak perlu diragukan lagi bahwa terdapat persamaan secara keseluruhan, atau setidaknya persamaan pada pokoknya, antara Merek-Merek Tergugat dengan merek milik Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang Undang Merek, yang berbunyi sebagai berikut;

"Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang Undang Merek:

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

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

.....";

Maka, sudah dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa Merek-Merek Tergugat yang terdaftar pada kelas 9 mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. merek milik Penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk kelas

Agung barang sejenis atau pada kelas 9, dan/atau;

- b. merek yang sudah terkenal milik Penggugat untuk kelas barang sejenis atau pada kelas 9;

29. Bahwa berdasarkan alasan serta uraian sebelumnya, sudah sepatutnyalah jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Merek-Merek Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu daripada Merek-Merek Tergugat dan/atau memiliki persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MATSUNAGA" milik Penggugat, yang memiliki kelas barang sejenis pada kelas 9, sehingga

adalah berdasar hukum jika Majelis Hakim memutuskan bahwa Merek-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 15**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Merek Tergugat dinyatakan batal;

V. Merek-Merek Tergugat Didaftarkan Atas Dasar Itikad Tidak Baik Tergugat

Sehingga Beralasan Jika Merek-Merek Tergugat Dinyatakan Batal;

Tergugat Termasuk Sebagai Pemohon Pendaftaran Merek Yang Beritikad Tidak Baik Berdasarkan UU Merek;

30. Bahwa salah satu alasan untuk mengajukan pembatalan terhadap merek terdaftar sebagaimana diatur Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Merek adalah apabila pendaftaran terhadap suatu merek dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek, yaitu pendaftaran yang diajukan oleh pemohon yang tidak beritikad baik. Berikut pernyataan

Pasal 4 Undang Undang Merek:

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

Penjelasan Pasal 4 Undang Undang Merek:

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

31. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Merek tersebut di atas, maka

Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut:

secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa kriteria untuk dapat dikatakan sebagai pemohon yang beritikad tidak baik adalah sebagai berikut:

- Pemohon yang mendaftarkan merek secara tidak layak dan tidak jujur dengan niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya; dan;
- Yang berakibat kerugian pada pihak lain, atau menimbulkan kondisi

persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen;
32. Bahwa pengertian "beritikad tidak baik" diperluas pula dengan Penjelasan
"Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau
Agung
ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat

Halaman 16 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

Halaman 16

dalam penjelasan Pasal 5 huruf a termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”; Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan juga bahwa permohonan merek yang diajukan dengan itikad tidak baik dapat dikategorikan juga sebagai suatu permohonan atas merek yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga juga melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a Undang Undang Merek. Isi dari Pasal 5 huruf a Undang Undang Merek adalah sebagai berikut: Pasal 5 huruf a Undang Undang Merek:

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

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

33. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, telah jelas bahwa Tergugat termasuk dalam klasifikasi sebagai pemohon pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, karena Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagai pemohon yang beritikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Merek, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Unsur Pertama: Pemohon yang mendaftarkan merek secara tidak layak dan tidak jujur dengan niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya; Dalam perkara *a quo*, telah diuraikan secara cermat dan lengkap bahwa ada upaya secara terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Tergugat dengan secara tidak layak dan tidak jujur dengan niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek milik Penggugat. Adapun secara singkat Penggugat akan uraikan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat merupakan pengguna dan pendaftar pertama merek dagang “MATSUNAGA” di Indonesia;
MEREK DAGANG “MATSUNAGA”
DI BAWAH KELAS 9
Jenis: Pengatur-pengatur tekanan listrik yang diatur dengan tangan dan yang otomatis
Pendaftaran pertama Sertifikat Merek Nomor 098857 tanggal 27 Maret
Perpanjangan I Sertifikat Merek Nomor 156136 tanggal 30 April 1981 (bukti P-4)

Perpanjangan II	Sertifikat Merek Nomor 280300 tanggal 23 September 1992
-----------------	---

ah

lik

Disclaimer

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

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



Agung

Perpanjangan III	Sertifikat Merek Nomor 515003 tanggal 23 September 2002 (bukti P-6)
MEREK DAGANG "MATSUNAGA" DAN "M LOGO" DI BAWAH KELAS 9 Jenis: Pengatur-pengatur tekanan listrik yang diatur dengan tangan dan yang otomatis	
Pendaftaran pertama	Sertifikat Merek Nomor 186259 tanggal 4 Oktober
32.3. Bahwa Penggugat	Republik telah melakukan investasi secara besar-besaran
Perpanjangan I	Sertifikat Merek Nomor 341940 tanggal 4 Oktober 1984 (bukti P-8)

32.2. Bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat telah terdaftar sebagai pemilik merek untuk merek dagang "MATSUNAGA" dan Logo, di kelas 9, untuk jenis barang pengatur-pengatur tekanan listrik yang diatur dengan tangan dan yang otomatis, yang terdaftar pada tanggal 9 Februari 2012, yang dibuktikan dengan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000503466, berlaku sampai dengan 9 Februari 2022 (bukti P-9);

Agung dijelaskan pada Bagian II Gugatan a quo (bukti P-2 hingga bukti P-9);

untuk meningkatkan reputasi merek dagang "MATSUNAGA" milik Penggugat, baik di Indonesia dan Filipina. Sebagai bentuk perlindungan terhadap merek dagang "MATSUNAGA" di negara-negara lain tersebut, maka Penggugat telah melakukan pendaftaran merek "MATSUNAGA" di negara-negara tersebut, sebagaimana terbukti dengan sertifikat-sertifikat merek sebagaimana telah

10). Khusus di Indonesia, dengan telah didaftarkanya merek dagang "MATSUNAGA" sebagai milik Penggugat pada tahun 1971, Penggugat terus melakukan kegiatan investasi untuk merek melakukan promosi dan iklan cara secara terstruktur, sistematis, dan berkontinuitas terus, baik di media cetak maupun media elektronik, guna meningkatkan pengetahuan masyarakat atas merek milik Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada Bagian III Gugatan ini (bukti P -11 dan bukti P-13);

Agung

32.4. Bahwa usaha yang dilakukan Penggugat telah membuahkan hasil

ah

lik

Disclaimer

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

hingga merek dagang “MATSUNAGA” milik Penggugat menjadi sebuah merek yang dikenal dengan baik oleh masyarakat, baik secara internasional maupun di Indonesia. Khusus di Indonesia, Penggugat sebagai pemilik merek dagang “MATSUNAGA” telah dikenal sebagai pemilik alat-alat kelistrikan berupa pengatur-pengatur tekanan listrik yang diatur dengan tangan dan yang otomatis yang memiliki reputasi yang sangat baik serta telah dijadikan tolak ukur (*benchmark*) bagi merek-merek alat kelistrikan lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya katalog produk “MATSUNAGA” untuk memberikan informasi terkait produk-produk

Republik

“MATSUNAGA” milik Penggugat (buktiP-11), dan;

32.5. Bahwa melihat kesuksesan dan ketenaran dari merek dagang “MATSUNAGA” milik Penggugat tersebut, pada kisaran tahun 2012-2013, diketahui bahwa Tergugat kemudian melakukan pendaftaran atas merek-merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan, atau setidaknya memiliki persamaan pada pokoknya, dengan merek “MATSUNAGA” milik Penggugat. Patut disadari bahwa Tergugat sendiri pasti sepatutnya telah mengetahui bahwa merek dagang “MATSUNAGA” milik Penggugat merupakan merek yang sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat umum di bidang alat-alat kelistrikan, terutama untuk produk pengatur-pengatur tekanan listrik yang diatur dengan tangan dan yang otomatis. Akan tetapi, pada kenyataannya, Tergugat dengan tidak layak dan tidak jujur tetap mengajukan permohonan pendaftaran Merek-Merek Tergugat dan kemudian memproduksi alat-alat kelistrikan pada jenis yang sama yaitu pengatur-pengatur tekanan listrik yang diatur dengan

Indonesi

kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen;
dan memperjualbelikan produk-produk dengan Merek-Merek Tergugat
telah menimbulkan kerugian bagi pendapatan usaha Penggugat, yang

Halaman 19 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

Halaman 19



mana disebabkan oleh terjadinya suatu kebingungan di kalangan masyarakat umum untuk membedakan produk merek “MATSUNAGA” milik Penggugat dengan produk dengan Merek-Merek Tergugat. Hal ini

Repub
dapat dibuktikan selain dengan adanya persamaan baik secara keseluruhan dan/atau pada pokoknya antara Merek-Merek Tergugat dengan merek “MATSUNAGA” Penggugat, dapat juga dilihat dengan adanya kemiripan yang patut diduga disengaja oleh Tergugat dalam desain produk-produk yang diproduksi dan diperjualbelikan oleh Tergugat, dengan produk yang telah dipasarkan terlebih dahulu oleh Penggugat, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab IV Gugatan *a quo*;

Agung
Mengingat unsur-unsur sebagai pemohon pendaftaran merek dengan itikad tidak baik menurut Pasal 4 Undang Undang Merek telah seluruhnya terpenuhi sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka telah jelas dan beralasan jika Tergugat dinyatakan sebagai Pemohon yang tidak beritikad baik saat melakukan pendaftaran atas Merek-Merek Tergugat, karena Tergugat telah terbukti berupaya untuk meniru, membonceng, dan/atau menjiplak merek dagang “MATSUNAGA” milik Penggugat, sehingga menimbulkan penyesatan dan/atau kebingungan di kalangan masyarakat umum untuk membedakan produk milik Tergugat dengan produk milik Penggugat;

Republik
34. Bahwa terbukti Tergugat dengan sengaja dan dengan itikad tidak baik mendaftarkan lagi merek sebagai berikut:

Merek	No. Agenda Permohonan	tanggal Masuk Permohonan	Nama Pemohon	Kelas Barang/Jasa
	D00 2014 053296	19 November 2014	Lie Senihian	9
	D00 2015 037833	2 September 2015	Lie Senihian	9

Agung
35. Bahwa maksud Dari Tergugat mendaftarkan kembali merek yang tersebut di atas agar merek-merek “MATSUNAGA” milik Tergugat tetap *exist*, seandainya terjadi gugatan pembatalan merek *a quo* dari pihak lain.

36. Bahwa sudah selayaknya diduga bahwa Tergugat dalam mendaftarkan Merek-Merek Tergugat memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari reputasi atau nama baik merek dagang “MATSUNAGA” Penggugat, sehingga Tergugat dapat menghindari upaya dan biaya promosi produk-produk mereka kepada konsumen di Indonesia, karena telah meniru, menjiplak dan membonceng kesuksesan dan keterkenalan merek dagang milik Penggugat;

Republik
37. Bahwa perlu diperhatikan dan dicatat juga bahwa nama “MATSUNAGA”
Halaman 20 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah berasal dari Bahasa Indonesia, melainkan adalah benar-benar identik dengan nama perusahaan dan merek dagang milik Penggugat. Oleh karena itu, patut diduga bahwa Merek-Merek Tergugat yang terdiri dari merek dagang “PROMATSUNAGA” dan logo, merek dagang “MATSUNAGA” dan lukisan, dan merek dagang “MATSUNAGA” yang menjadi objek pembatalan dalam perkara *a quo*, adalah benar-benar suatu tindakan peniruan umum dan terinspirasi dari kesuksesan dan keterkenalan merek dagang milik Penggugat;

Perlu juga dicatat bahwa sebenarnya Tergugat dapat menggunakan nama merek dagang lain untuk produk-produk Tergugat, tetapi faktanya Tergugat tetap memilih untuk menggunakan nama “MATSUNAGA” sebagai unsur yang paling penting dan paling menonjol dari Merek-Merek Tergugat yang diajukan pendaftarannya. Tentu patut diduga bahwa tindakan Tergugat tersebut memiliki maksud untuk mengecohkan atau menyesatkan konsumen di Indonesia dalam membedakan produk asli Penggugat dengan produk Tergugat, bahkan sampai derajat tertentu, dapat pula membahayakan konsumen dimana konsumen dapat dengan mudah beranggapan bahwa produk-produk milik Tergugat berkaitan dan diproduksi oleh Penggugat, padahal faktanya tidak ada hubungan ataupun afiliasi apapun antara produk-produk Tergugat dengan Penggugat, dan tentunya hal ini sangat merugikan kepentingan usaha Penggugat;

38. Bahwa lebih lanjut, Tergugat telah mendaftarkan Merek-Merek Tergugat tersebut dengan tujuan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*unjust enrichment*), mengecoh dan menyesatkan konsumen (*misleading*), dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Hal yang dilakukan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat pada

Agung Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 426

PK/Pdt/1994, tanggal 20 September 1995, yang menyatakan:

“Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (*willful infringement*) dan harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*unjust enrichment*)”;

Tindakan Tergugat Dalam Mendaftarkan Merek-Merek Tergugat Adalah Upaya

39. Bahwa tindakan Tergugat yang mendaftarkan Merek-Merek Tergugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan suatu pemboncengan reputasi atas suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 21**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bidang usaha dalam dunia perdagangan. Pemboncengan reputasi ini dalam terminologi hukum kekayaan intelektual internasional dikenal dengan istilah “*Passing Off*”;

Menurut teori umum tentang *Passing Off*, ada tiga syarat agar suatu tindakan pelanggaran atas merek dapat dikategorikan sebagai *Passing Off*, antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya reputasi yang terdapat pada pelaku usaha yaitu apabila seorang pelaku usaha memiliki reputasi bisnis yang baik di mata publik dan juga usahanya tersebut cukup dikenal oleh umum;
- b. Adanya misrepresentasi dalam hal ini dikenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain yang mendompleng merek yang sama, public akan dengan mudah terkecoh (*misleading*) atau terjadi kebingungan (*confusion*) dalam memilih produk yang diinginkan; dan;
- c. Terdapatnya kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha yang dengan itikad tidak baik menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal tersebut sehingga terjadi kekelruan memilih produk oleh masyarakat (*public misleading*);

Dalam perkara *a quo* telah diuraikan dengan jelas di atas bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek-merek dagang yang memiliki persamaan secara keseluruhan, atau setidaknya persamaan pada pokoknya, dengan merek-merek dagang milik Penggugat. Adapun tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *passing off* karena telah memenuhi ketiga syarat di atas, sebagaimana diuraikan secara rinci dibawah ini:

- a. Terdapat fakta bahwa merek-merek dagang milik Penggugat telah

belum tentu memiliki mutu dan kualitas yang sama dengan produk yang

oleh masyarakat Indonesia, sebagaimana penjabarannya telah kami uraikan pada Bab III Gugatan ini;

- b. Terdapat produk-produk milik Tergugat yang menggunakan Merek-Merek Tergugat, yang telah beredar di pasar yang membuat konsumen ataupun masyarakat terkecoh dalam memilih suatu produk kelistrikan karena

sulitnya membedakan produk milik Tergugat dengan produk
"MATSUNAGA" milik Penggugat, yang mana produk yang dimiliki Tergugat
dimiliki Penggugat. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa pada tahun
Agung
2015 Penggugat pernah menerima keluhan dari konsumen Indonesia

Halaman 22 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

Halaman 22



mengenai mutu produk dengan merek dagang “PROMATSUNAGA” dan merek dagang “MATSUNAGA” milik Tergugat, yang mana hal ini kemungkinan besar dapat terjadi kembali dikemudian hari, dan;

- c. Terdapat kerugian yang secara nyata diderita oleh Penggugat, baik secara material maupun imaterial. Kerugian secara material akibat tindakan Tergugat dialami oleh Penggugat dalam bentuk menurunnya pendapatan usaha. Di sisi lain, kerugian imaterial yang dialami oleh Penggugat berupa rusaknya reputasi atau nama baik Penggugat yang awalnya dikenal sebagai produsen alat-alat kelistrikan berkualitas tinggi, hingga sekarang seakan-akan diasosiasikan sebagai produsen alat-alat kelistrikan dengan

Republik

Merek-Merek Tergugat yang memiliki kualitas tidak sebanding dengan produk milik Penggugat. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan adanya keluhan dari konsumen yang terus diterima oleh Penggugat yang mana produk yang dikeluhkan adalah produk milik Tergugat, bukan produk milik Penggugat (bukti P-14). Konsumen umum beranggapan bahwa ada hubungan bisnis dan/atau afiliasi antara Merek-Merek Tergugat dengan merek milik Penggugat, padahal sesungguhnya tidak ada hubungan bisnis dan afiliasi apapun antara Penggugat dan Tergugat, dan;

Indonesia

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan tindakan *passing off* sebagaimana dikenal dalam hukum kekayaan intelektual internasional, yang mana tindakan *passing off* ini dilakukan dengan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat, sehingga patut disimpulkan bahwa Tergugat telah jelas memiliki itikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran atas Merek-Merek Tergugat;

40. Bahwa juga telah diterangkan sebelumnya pada Bab II Gugatan ini bahwa penggunaan merek dagang “MATSUNAGA” milik Penggugat pertama kali

Republik

Agung digunakan dalam kegiatan komersial di Indonesia dilakukan oleh Penggugat,

dan Penggugat juga merupakan pihak yang pertama kali mendaftarkan merek “MATSUNAGA” pada Daftar Umum Merek yang diselenggarakan Turut Tergugat pada tahun 1971 (bukti P-3). Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa nama “MATSUNAGA” adalah bagian dari nama perusahaan Penggugat, maka dengan demikian Penggugat harus ditafsirkan sebagai pemilik merek pertama yang jujur dan beritikad baik. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor

677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 yang menyatakan:

“...pendaftaran sebuah merek hanyalah memberikan hak kepada pendaftarnya untuk dianggap sebagai pemakai pertama merek itu di

Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 23**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, sampai dibuktikan yang sebaliknya oleh pihak lain, yang diberikan perlindungan oleh undang-undang adalah pemakai pertama di Indonesia dan pada merek, sekalipun belum didaftarkan. Kata-kata “pemakai pertama di Indonesia ini haruslah ditafsirkan sebagai pemakai pertama di Indonesia yang jujur (beritikad baik)”;

41. Bahwa prinsip mengenai keharusan adanya “itikad baik” dalam pendaftaran merek juga merupakan ketentuan yang esensial dalam hukum kekayaan intelektual internasional, sebagaimana terbukti bahwa ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris (untuk selanjutnya disebut “Konvensi Paris”), yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris *Convention for the Protection of Industrial Property* tanggal 20 Maret 1883 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, dengan disertai persyaratan (Reservation) terhadap Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Konvensi dan *Convention establishing the world Intellectual Property Organization* yang telah ditandatangani di Stockholm, Pada tanggal 14 Juli 1967 yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) *The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.*

(2) *Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*

(3) *The following in particular shall be prohibited:*

i. *all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*

Agung ii. *false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*

iii. *indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods”;*

Berikut adalah terjemahan bebas ketentuan tersebut di atas:

“(1) Negara-negara dalam perserikatan terikat untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap persaingan tidak sehat di negara-negara tersebut.

Agung



(2) Setiap tindakan persaingan yang berlawanan dengan praktek jujur dalam perdagangan dan industri merupakan tindakan persaingan tidak sehat.

(3) Hal-hal berikut adalah dilarang untuk dilakukan:

- i. semua tindakan yang sifatnya menciptakan kebingungan dengan cara apapun terhadap pendirian, barang, atau aktivitas industri atau perdagangan, dari seorang pesaing;
- ii. tuduhan palsu selama perdagangan yang sifatnya mendiskreditkan pendirian, barang, atau aktivitas industri atau perdagangan, dari seorang pesaing;
- iii. Indikasi atau tuduhan yang penggunaannya selama perdagangan dapat menyesatkan publik mengenai sifat, proses manufaktur, karakteristik, kecocokan dengan fungsinya, atau jumlah, dari suatu barang”;

Merujuk kepada ketentuan internasional di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap negara peserta yang terikat pada konvensi tersebut (termasuk Indonesia) harus memberikan perlindungan hukum yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya, pada Pasal 10 ayat (2)

Konvensi Paris tersebut, juga dinyatakan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan "honest practice in industrial and commercial matters"

merupakan suatu perbuatan persaingan tidak sehat. Terlebih, ketentuan Pasal 10 ayat (3) Konvensi Paris tersebut menyatakan bahwa khususnya terhadap semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau berkenaan dengan aktivitas industri atau perdagangan, dari pesaing merupakan suatu hal yang dilarang. Selain itu, terdapat juga larangan terhadap semua tindakan-tindakan dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul barang.

Agung Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan

Tergugat dalam mendaftarkan Merek-Merek Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan persaingan yang tidak sehat yang dilarang oleh Konvensi Paris tersebut, terlebih Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan yang dilarang menurut Pasal 10 ayat (3) Konvensi Paris, yang terkait adanya upaya untuk menciptakan kekeliruan atau kesesatan terhadap konsumen umum, serta adanya upaya menciptakan kekeliruan atau kesesatan mengenai sifat dan asal-usul produk milik Tergugat, yang

seolah-olah terafiliasi dengan produk milik Penggugat;

42. Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa Tergugat telah mendaftarkan Merek-Merek Tergugat dengan itikad tidak baik atau itikad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : *Halaman 25*

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buruk (*te kwaade trouw*), yakni berniat untuk mencari jalan pintas agar dapat mendapatkan reputasi secara cepat, instan dan mudah dengan cara membonceng merek dagang milik Penggugat. Tindakan pemboncengan merek oleh Tergugat sudah seharusnya dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak layak dan tidak jujur;

43. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan sendiri oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa pendaftaran Merek-Merek Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat telah dilakukan dengan itikad tidak baik, yang merupakan suatu upaya untuk melakukan tindakan Passing-Off berupa tindakan pendomplengan atas reputasi atau nama baik yang dimiliki Penggugat, yang dilakukan dengan cara mendaftarkan dan membuat produk-produk dengan memiliki kemiripan yang sangat tinggi, baik dari segi Merek-Merek Tergugat, maupun dari segi desain fisik produk Tergugat, sehingga menimbulkan penyesatan di kalangan konsumen atau masyarakat umum bahwa produk milik Tergugat terafiliasi dengan produk milik Penggugat, yang mana menimbulkan kerugian baik secara material maupun imaterial terhadap Penggugat. Oleh karena itu, sudah selaknyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Merek-Merek Tergugat dinyatakan batal karena telah terbukti telah diajukan unsur di bawah ini:

oleh pemohon (*in casu* Tergugat) yang tidak memiliki itikad baik;

Merek-Merek Tergugat Telah Bertentangan Dengan Ketertiban Umum Berdasarkan UU Merek;

44. Bahwa sebuah merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang Merek, yang menyatakan:
- “Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu

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

Dan juga dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek disebutkan bahwa adanya itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek termasuk dalam unsur ketertiban umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang Merek. Adapun Penjelasan Pasal 69 ayat

(2) Undang Undang Merek menyatakan sebagai berikut:

“Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat

Disclaimer

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

dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”;

45. Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa pendaftaran Merek-Merek Tergugat atas nama Tergugat telah dilakukan dengan itikad tidak baik dan oleh karena itu bertentangan dengan ketertiban umum. Berdasarkan hal tersebut, demi kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Penggugat, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat membatalkan Sertifikat Merek Nomor IDM000477031, Sertifikat Merek Nomor IDM000491467, Sertifikat Merek Nomor IDM000443216 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat untuk Merek-Merek Tergugat tersebut;

VI. Nama “MATSUNAGA” Adalah Bagian Dari Nama Pemilik Dan Nama Badan Perusahaan Milik Penggugat Sehingga Beralasan Jika Merek-Merek Tergugat Dinyatakan Batal;

46. Bahwa suatu permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jika merek tersebut mempergunakan nama Penggugat tanpa seijin Penggugat dalam unsur penamaan Merek sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Merek yang menyatakan:

“Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b.;

47. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat merupakan suatu badan hukum perusahaan yang didirikan menurut Undang -undang Negara

Manufacturing Co. Ltd” yaitu unsur “Matsunaga” dengan Merek-Merek

Jepang, dalam hal ini diwakili oleh Yosuke Matsunaga, dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur, beralamat di 4-44, Tsunashima-nishi, 5-Chrome Kohoku-ku, Yokohama 223, Jepang, berdasarkan Anggaran Dasar dengan Nomor Register Badan Hukum Perusahaan 0200-01-021742 tanggal 11 Desember 1952 yang disahkan oleh Yokohama Legal Affairs Bureau yang perubahan terakhir telah diubah pada tanggal 4 Juli 2016 berdasarkan Akta

Pendirian (*vide* bukti P-1);

48. Bahwa penggunaan salah satu unsur dari nama badan hukum "Matsunaga

Tergugat dilakukan tanpa seijin dari Penggugat. Padahal Penggugat telah

Agung

menggunakan nama badan hukum tersebut untuk melakukan pendaftaran

Halaman 27 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

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

Halaman 27



Merek di Turut Tergugat dan telah tercantum dalam Daftar Umum Merek sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Merek;

Bahwa nama "MATSUNAGA" adalah identik dengan nama perusahaan Penggugat, yaitu "MATSUNAGA MANUFACTURING CO., LTD.", dimana nama tersebut telah digunakan oleh Penggugat sebagai merek dagangnya sejak tahun 1952 di Jepang, untuk membedakan produk-produk yang diproduksi Penggugat dengan produk lainnya di pasaran;

49. Bahwa penggunaan merek dagang "MATSUNAGA" yang identik dengan nama badan hukum Penggugat juga telah dilakukan pendaftaran pada kantor merek pada beberapa negara, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Khusus di Indonesia, merek dagang "MATSUNAGA" ini telah terdaftar sejak tahun 1971 sebagaimana terbukti dengan Sertifikat Merek Nomor 098857, tanggal 27 Maret 1971 (bukti P-3), Sertifikat Merek Nomor 156136, tanggal 30 April 1981 (bukti P-4), Sertifikat Merek Nomor 280300, tanggal 23 September 1992 (bukti P-5), Sertifikat Merek Nomor 515003 tanggal 23 September 2002 (bukti P-6), Sertifikat Merek Nomor 186259, tanggal 4 Oktober 1984 (bukti P-7), Sertifikat Merek Nomor 341940, tanggal 4 Oktober 1994 (bukti P-8), Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000 503466, tanggal 9 Februari 2012 (bukti P-9);

50. Bahwa seharusnya Turut Tergugat terlebih dahulu memeriksa dengan teliti kebenaran dari permohonan pendaftaran Merek-Merek Tergugat, di mana jelas pendaftaran merek tersebut telah dilakukan Tergugat menggunakan nama badan hukum milik orang lain yaitu dengan badan hukum milik Penggugat berdasarkan Akta Pendirian (*vide* bukti P-1);

51. Bahwa patut dipertanyakan motif dari Tergugat dalam melakukan pendaftaran atas Merek-Merek Tergugat, karena pendaftaran tersebut

dilakukan dalam waktu 40 (empat puluh) tahun setelah merek dagang "MATSUNAGA" didaftarkan pertama kali di Indonesia oleh Penggugat yaitu pada tahun 1971. Hal ini patut diduga bahwa Tergugat berupaya untuk mendompleng ketenaran dan nama baik dari merek milik Penggugat yang telah dikembangkan selama puluhan tahun oleh Penggugat;

52. Bahwa perlu diperhatikan pula bahwa Merek-Merek Tergugat selain memiliki persamaan secara keseluruhan dan/atau persamaan pada pokoknya dengan merek dagang "MATSUNAGA" milik Penggugat, maka penggunaan kata "MATSUNAGA" pada pendaftaran Merek-Merek Tergugat adalah menggunakan bentuk penggunaan kata yang merupakan dan/atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : *Halaman 28*

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kam

Repub

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

Indonesia

menyerupai nama badan hukum milik Penggugat yang dilarang oleh UU Merek. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah isi ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Merek:

“Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

...”;

53. Bahwa telah secara jelas terbukti bahwa kata “MATSUNAGA” adalah identik dengan nama perusahaan (badan hukum) milik Penggugat. Pada faktanya, Penggugat sebagai pemilik nama badan hukum “MATSUNAGA MANUFACTURING CO., LTD.” tidak pernah memberikan persetujuan apapun kepada Tergugat untuk menggunakan nama badan hukum Penggugat sebagai bagian dari merek-merek dagangnya. Akan tetapi, Tergugat tetap melakukan pendaftaran atas Merek-Merek Tergugat, sehingga Merek-Merek Tergugat harus dianggap telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Merek sebagaimana dijelaskan sebelumnya;

Indonesi

Sehingga dengan demikian Tergugat jelas memiliki itikad tidak baik dengan meniru nama perniagaan dan merek dagang dengan tujuan untuk membonceng ketenaran nama perniagaan dan merek dagang dimaksud, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 220 PK/Perd/1986, tanggal 16 Desember 1986 yang menyatakan: “Bahwa Pendaftaran Merek Nomor 141589 milik Tergugat Asal I jelas merupakan perbuatan beritikad buruk karena mempunyai persamaan secara

hkamah

menyerupai nama badan hukum milik Penggugat, sehingga adalah

Republik

Agung

keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek dagang NIKE

dan nama perniagaan NIKE milik penggugat asal. Itikad buruk tergugat asal untuk meniru nama perniagaan dan merek dagang NIKE milik penggugat asal dengan tujuan membonceng pada ketenaran nama perniagaan dan nama merek dagang penggugat asal”;
54. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa pendaftaran Merek-Merek
Tergugat oleh Tergugat adalah sama identik, atau setidak-tidaknya
beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*
Agung
menyatakan pendaftaran atas Merek-Merek Tergugat dinyatakan batal;

Halaman 29 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

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

Halaman 29

VII. Kesimpulan Penggugat Terhadap Merek-Merek Tergugat;

55. Penggugat dengan ini menyimpulkan serta mengajukan gugatan pembatalan atas Merek-Merek Tergugat sebagai berikut:

- "PRO MATSUNAGA" dan logo, dalam kelas 9 (sembilan) atas nama Lie Senihian sebagaimana terlihat pada Sertifikat Merek Nomor IDM000477031 tanggal 23 Januari 2013;
- "MATSUNAGA" dan lukisan, dalam kelas 9 (sembilan) atas nama Lie Senihian sebagaimana terlihat pada Sertifikat Merek Nomor IDM000491467 tanggal 6 Maret 2013; dan
- "MATSUNAGA", dalam kelas 9 (sembilan) atas nama Lie Senihian sebagaimana terlihat pada Sertifikat Merek Nomor IDM000443216, tanggal 21 Desember 2012;

Dan meminta Turut Tergugat untuk mencoret Merek-Merek Tergugat tersebut di atas dari Daftar Umum Merek yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat, karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 54.1. Sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Merek, Merek-Merek Tergugat harus dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek karena memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek dagang "MATSUNAGA" milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu kepada Turut Tergugat;
- 54.2. Sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Merek, Merek-Merek Tergugat harus dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek karena memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MATSUNAGA" milik Penggugat;

54.5. Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, juga terbukti bahwa

dan dicoret dari Daftar Umum Merek karena memiliki persamaan yang identik dan/atau menyerupai dengan nama perusahaan milik Penggugat;

Agung

Penggugat adalah pihak yang mendaftarkan pertama kali merek “MATSUNAGA” kepada Turut Tergugat, maka sesuai dengan prinsip

Halaman 30 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

Halaman 30



pendaftar pertama (*first to file principle*) yang dianut oleh UU Merek, maka sudah selayaknya jika pendaftaran Merek-Merek Tergugat seharusnya ditolak oleh Turut Tergugat, karena Penggugat adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Terlebih, diperkuat dengan adanya fakta bahwa pendaftaran Merek-Merek Tergugat oleh Tergugat dilakukan dengan suatu itikad tidak baik, serta adanya persamaan secara keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya, dengan merek dagang “MATSUNAGA” milik Penggugat;

54.6. Bahwa Turut Tergugat telah menyetujui permohonan pendaftaran Merek-Merek Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Merek-Merek Tergugat, dan terdaftar di Daftar Umum Merek. Yang mana seharusnya Turut Tergugat tidak mengabulkan permohonan pendaftaran Merek-Merek karena pendaftaran tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Merek, maka Turut Tergugat telah lalai dalam melakukan pemeriksaan Merek-Merek Tergugat;

VIII. Permohonan Provisi Dan Penetapan Sementara Pengadilan;

56. Bahwa permohonan pendaftaran atas Merek-Merek Tergugat telah dilakukan dengan itikad tidak baik, bertentangan dengan ketertiban umum, dan menggunakan badan hukum yang dimiliki oleh orang lain yaitu dengan badan hukum “Matsunaga Manufacturing Co. Ltd.” dengan unsur “Matsunaga” yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Akta Pendirian (*vide* bukti P-1) yang diyakini akan membawa kerugian yang lebih besar dan berlanjut terhadap Penggugat dan oleh karena itu, Penggugat dengan mengajukan permohonan putusan provisi dan Penetapan Sementara yang diajukan bersamaan dengan gugatan, yang berlaku serta merta (*uitvoerbaar*

Agung *bij voorrad*) walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi;

57. Bahwa yang menjadi dasar permohonan Provisi Penggugat adalah ketentuan Pasal 180 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (“HIR”), yang menyatakan:

“Pengadilan negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan, yang menurut peraturan yang berlaku untuk hal itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu, dengan keputusan, yang

sudah mendapat kekuatan keputusan pasti, demikian juga jikalau tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak milik”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR tersebut, maka Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 31**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memutus lebih dahulu terhadap permohonan Provisi ini;

58. Sedangkan dasar Permohonan Penetapan Sementara Pengadilan adalah ketentuan Pasal 85 Undang Undang Merek yang menyatakan:

“Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut;

59. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat atas pendaftaran Merek-Merek Tergugat telah dilakukan dengan itikad tidak baik, bertentangan dengan ketertiban umum, dan menggunakan badan hukum yang dimiliki oleh orang lain yaitu dengan badan hukum “Matsunaga Manufacturing Co. Ltd.” dengan unsur “Matsunaga” yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Akta Pendirian (*vide* bukti P-1) yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memerintahkan sebagai berikut:

- i. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek berupa nama dan logo “PRO MATSUNAGA” dan merek berupa nama dan lukisan “MATSUNAGA”, baik memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjual, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (*negative*) dan membuat desain (*opmaak*) atas produk,

Agung baik melalui iklan di mass media dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek berupa nama dan logo “PRO MATSUNAGA” dan merek berupa nama dan lukisan “MATSUNAGA”, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- ii. Memerintahkan untuk mencegah masuknya barang yang berkaitan dengan Merek-Merek Tergugat;

60. Bahwa dalam gugatan perkara perdata ini, Penggugat juga mengajukan permohonan provisi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka

agar permohonan provisi tersebut mempunyai daya paksa, dengan ini Penggugat mengajukan pengenaan uang paksa (*dwangsom*) terhadap Tergugat. Adapun yang menjadi dasar pengenaan uang paksa (*dwangsom*)

Disclaimer

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



terhadap permohonan provisi tersebut adalah ketentuan Pasal 225 ayat (1) HIR, sebagai berikut:

“Apabila seorang dihukum akan melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu tidak dilakukannya dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka pihak yang gunanya keputusan itu dijatuhkan, boleh meminta kepada pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, dengan surat atau juga dengan lisan, supaya kepentingan yang akan diperolehnya, kalau keputusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang yang banyaknya hendaklah diberitahukannya dengan pasti, Permintaan itu harus dicatat, jika dilakukan dengan lisan”;

61. Bahwa apabila nantinya Tergugat terlambat untuk melaksanakan isi putusan Provisi ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan;

62. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung bukti-bukti otentik (sempurna) dan yang tidak terbantahkan kebenarannya serta dengan alasan yang sangat mendesak, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menerbitkan surat penetapan sementara dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan

terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, bantahan, banding ataupun kasasi;

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

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang

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

2. Memerintahkan untuk mencegah masuknya barang yang berkaitan dengan Merek-Merek Tergugat, sebagai berikut:

a. “PROMATSUNAGA” dan Logo, di bawah kelas 9 atas nama Lie Senihian

ah

lik

Disclaimer

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

sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000477031,
tanggal 23 Januari 2013;

- b. “MATSUNAGA” dan Lukisan, di bawah kelas 9 atas nama Lie Senihian sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000491467, tanggal 6 Maret 2013, dan;
 - c. “MATSUNAGA”, di bawah kelas 9 atas nama Lie Senihian sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000443216, tanggal 21 Desember 2012;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pendaftar dan pemegang hak pertama yang sah di Indonesia, dan karena itu mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai, memproduksi dan mengedarkan barang-barang dengan merek “MATSUNAGA” untuk jenis barang di kelas 9 di wilayah hukum Indonesia, terdaftar di bawah Sertifikat-sertifikat merek sebagai berikut:
 - a. “MATSUNAGA”, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor 098857, tanggal 27 Maret 1971, diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 156136, tanggal 30 April 1981, diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 280300, tanggal 23 September 1992, diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 515003, tanggal 23 September 2002;
 - b. “MATSUNAGA” dan “M LOGO”, sebagaimana tercantum pada Sertifikat

Sertifikat Merek Nomor IDM000491467 tanggal 6 Maret 2013, dan

Merek Nomor 186259, tanggal 4 Oktober 1984, dan diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 341940, tanggal 4 Oktober 1994;

c. "MATSUNAGA" dan Logo, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000503466, tanggal 9 Februari 2012, berlaku sampai dengan 9 Februari 2022;

Menyatakan Merek-Merek Terkuat, "PRO MATSUNAGA" dan Logo,

sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000477031, tanggal 23 Januari 2013, "MATSUNAGA" dan Lukisan sebagaimana tercantum pada "MATSUNAGA" sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor Agung IDM000443216, tanggal 21 Desember 2012, yang terdaftar di Daftar Umum

Halaman 34 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

Halaman 34

Merek pada Turut Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek "MATSUNAGA" milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Merek-Merek Tergugat, "PRO MATSUNAGA" dan Logo, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000477031 tanggal 23 Januari 2013, "MATSUNAGA" dan Lukisan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000491467, tanggal 6 Maret 2013, dan "MATSUNAGA" sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000443216, tanggal 21 Desember 2012, beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek-Merek Tergugat pada Turut Tergugat oleh karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek Penggugat;
4. Membatalkan Merek-Merek Tergugat, "PRO MATSUNAGA" dan Logo, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000477031, tanggal 23 Januari 2013, "MATSUNAGA" dan Lukisan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000491467 tanggal 6 Maret 2013, dan "MATSUNAGA" sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000443216, tanggal 21 Desember 2012 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek-Merek Tergugat, "PRO MATSUNAGA" dan Logo, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000477031 tanggal 23 Januari 2013, "MATSUNAGA" dan Lukisan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000491467, tanggal 6 Maret 2013, dan "MATSUNAGA" sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000443216, tanggal 21 Desember 2012, dari daftar umum merek dan mengumumkan dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat 1 dan 2 Undang Undang

Agung

Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, secara eksplisit limitatif telah

Halaman 35 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35

kam



disebutkan siapa-siapa saja yang dapat mengajukan gugatan pembatalan merek, yaitu:

Pasal 68 Undang Undang Merek:

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6;

Dimana dalam penjelasannya disebutkan, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: Jaksa, Yayasan/lembaga dibidang konsumen dan majelis/lembaga keagamaan;

(2) Pemilik merek Yang Tidak Terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal;

2. Bahwa mengacu pada ketentuan Undang-Undang di atas, maka menjadi jelas, siapa-siapa saja yang dapat mengajukan gugatan pembatalan merek, yaitu:

(a) Pihak yang berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 68 Undang Undang Merek, yaitu jaksa, yayasan/lembaga dibidang konsumen dan majelis/lembaga keagamaan, dan;

(b) Pihak yang mereknya tidak terdaftar.

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana dimuat dalam butir 8

halaman 5 dan butir 13 halaman 7, yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek milik Tergugat karena Penggugat menganggap sebagai pihak yang berkepentingan selaku pemilik merek terdaftar, yaitu merek "MATSUNAGA" dan Logo kelas 9 untuk jenis barang pengatur-pengatur tekanan yang diatur dengan tangan dan yang otomatis berdasarkan Sertifikat merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000503466 yang terdaftar pada tanggal 9 Februari 2012 dan berlaku sampai dengan

Agung tanggal 9

Februari 2022;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menjadi jelas, Penggugat bukanlah Pihak atau subyek yang mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pembatalan merek karena Penggugat bukanlah sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud oleh undang-undang merek dan juga bukan sebagai pihak yang mereknya tidak terdaftar;

Turut Tergugat:

Dalam Eksepsi:

hkamah

Obscuur Libel:

1. Apabila dicermati judul gugatan Penggugat adalah gugatan Pembatalan Merek dan selanjutnya dibandingkan dengan *posita* dan petitum penggugat, dimana

Agung

ah

lik

Disclaimer

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



secara hukum Penggugat juga dalam petitumnya meminta agar Tergugat membayar ganti rugi atas penggunaan merek PRO MATSUNAGA dan Logo daftar Nomor IDM000477031, MATSUNAGA dan Lukisan daftar Nomor IDM000491467 dan MATSUNAGA daftar Nomor IDM000443216 atas nama Tergugat, dalil dan petitum gugatan Penggugat tersebut jelas menunjukkan kurang paham Penggugat atas sistem hukum di bidang merek;

2. Bahwa adalah berlebihan apabila Penggugat meminta ganti rugi atas pemakaian merek MATSUNAGA dan Logo yang telah mendapat perlindungan hukum dari negara, dimana secara hukum Tergugat dalam mempergunakan merek MATSUNAGA dan Logo dalam kegiatan produksi dan perdagangan berdasarkan hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara mengingat merek tersebut telah terdaftar dalam daftar umum merek dan tidak melanggar merek terdaftar milik pihak lain;

3. Selanjutnya apabila dibandingkan eksestensi Penggugat dengan ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, secara hukum Penggugat tidak berkompeten untuk mendalilkan dalam gugatannya untuk mengajukan gugatan yang bersifat ganti rugi terhadap Tergugat atas penggunaan merek MATSUNAGA dan Logo, karena secara hukum Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum yang melanggar hak pihak lain termasuk hak Penggugat pada masa sekarang ini dan Tergugat hanya menggunakan mereknya yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dimana secara hukum kewajiban pemilik merek terdaftar adalah harus menggunakan merek tersebut dalam kegiatan produksi dan perdagangan, dengan demikian dalil tersebut adalah jelas mengada-ada dan patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

4. Bahwa perihal ganti rugi dalam sistem hukum di bidang merek sebagaimana **Agung** diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, adalah dapat dilakukan pihak pemilik terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagai implementasi hak eksklusif berupa perlindungan hukum terhadap yang telah diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek terhadap pihak-pihak yang telah menggunakan suatu merek terdaftar tanpa seizin pemilik merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2016/PN **Agung** Niaga Jkt. Pst, tanggal 30 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

kam



Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pendaftar dan pemegang hak pertama yang sah di Indonesia, dan karena itu mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai, memproduksi dan mengedarkan barang-barang dengan merek "MATSUNAGA" untuk jenis barang di kelas 9 di wilayah

Agung

hukum Indonesia, terdaftar di bawah sertifikat-sertifikat merek sebagai berikut:

- a. "MATSUNAGA", sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor 098857, tanggal 27 Maret 1971, diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 156136, tanggal 30 April 1981, diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 280300, tanggal 23 September 1992, diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 515003, tanggal 23 September 2002;
- b. "MATSUNAGA" dan "M LOGO", sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor 186259, tanggal 4 Oktober 1984, dan diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 341940, tanggal 4 Oktober 1994;
- c. "MATSUNAGA" dan Logo, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000503466, tanggal 9 Februari 2012, berlaku sampai dengan 9 Februari 2022;

3. Menyatakan Merek-Merek Tergugat, "PRO MATSUNAGA" dan Logo, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000477031

Agung

tanggal 23 Januari 2013,

"MATSUNAGA" dan Lukisan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000491467 tanggal 6 Maret 2013, dan "MATSUNAGA" sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000443216 tanggal 21 Desember 2012, yang terdaftar di Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "MATSUNAGA" milik Penggugat;

4. Menyatakan bahwa Merek-Merek Tergugat, "PRO MATSUNAGA" dan Logo, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000477031,

tanggal 23 Januari 2013, "MATSUNAGA" dan Lukisan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000491467, tanggal 6 Maret

2013, dan "MATSUNAGA" sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek

Agung

ah

lik

Disclaimer

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

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor IDM000443216, tanggal 21 Desember 2012, beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek-Merek Tergugat pada Turut Tergugat oleh karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek Penggugat;

5. Membatalkan Merek-Merek Tergugat, "MATSUNAGA" sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000443216, tanggal 21 Desember 2012, "ProMATSUNAGA" dan lukisan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000477031, tanggal 23 Januari 2013 dan "MATSUNAGA" dan lukisan sebagaimana tercantum pada sertifikat Nomor IDM000491467, tanggal 6 Maret 2013 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek-Merek Tergugat, "PRO MATSUNAGA" dan Lukisan, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000477031, tanggal 23 Januari 2013, "MATSUNAGA" dan Lukisan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000491467, tanggal 6 Maret 2013, dan "MATSUNAGA" sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000443216, tanggal 21 Desember 2012, dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku atas nama Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp8.516.000,00 (delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa

Tergugat **Agung** pada tanggal 30 Januari 2017, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03 K/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 20 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat pada tanggal 27 Februari 2017, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 39**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 7 Maret 2017, sedangkan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

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

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

A. *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Sebagaimana Ditentukan Dalam Pasal 301 Ayat (1) Rbg *Juncto* Pasal 1888 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Oleh Karena Majelis Hakim *A quo* Telah Mempertimbangkan Dan Menilai Bukti-Bukti Fotocopy Sebagai Alat Bukti Yang Sah, Meskipun Tidak Ada Atau Tidak Disesuaikan Dengan Aslinya;

1. Bahwa *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* pada paragraf 2 halaman 72 putusannya telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun telah diakui dan tidak dibantah, namun Penggugat telah menguatkannya dengan bukti surat tertanda P-1a sampai dengan P-20 dan Keterangan Saksi Richo Pandu Pratama dan Saksi Ahli Drs. Suyud Margono, S.H., M.Hum., dan Tergugat menguatkan dengan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-17 dan Saksi Ahli Soemardi Partoredjo, S.H., M.H., dan Turut Tergugat menguatkan dengan bukti surat

Agung tertanda TT-1 sampai dengan TT-4, sehingga majelis berpendapat dalil-dalil

tersebut telah terbukti sah menurut hukum;

2. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, ternyata bukti-bukti berupa Sertifikat-sertifikat Merek yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan perkara *a quo* adalah bukti-bukti yang hanya merupakan fotocopy yang tidak ada aslinya atau tidak dapat dicocokkan atau tidak disesuaikan dengan aslinya oleh Termohon Kasasi sebagaimana dinyatakan dan ditegaskan oleh Majelis Hakim *a quo* pada

halaman 55 putusannya. Pencocokan dan penyesuaian bukti fotocopy dengan surat aslinya harus dilakukan di dalam persidangan dan di

Agung

hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bukan dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 40**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kam

Repub

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

Indonesia

di luar persidangan;

Sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 301 ayat (1) Rbg *juncto* Pasal 1888 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menentukan “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya asli”. Ketentuan Pasal 301 ayat (1) *juncto* Pasal 1888 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut mendapat penegasan dari Mahkamah Agung R.I. sebagaimana termuat dalam Putusannya Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yang menyatakan, bahwa fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, bukanlah bukti yang sah menurut hukum. Demikian pula penegasan tersebut terdapat dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

Adapun bukti-bukti berupa sertifikat-sertifikat merek yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang tidak disesuaikan dengan aslinya atau berupa bukti fotocopy dari fotocopy adalah:

- Bukti P-2a berupa Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh instansi di negara Filipina dengan Nomor Pendaftaran 4-2012-003928, tanggal 13 Desember 2012 dan berlaku sampai dengan 13 Desember 2022 untuk pendaftaran merek dagang “Matsunaga” dan Logo AC *Automatic Voltage Regulator*;
- Bukti P-2c berupa Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh instansi di negara Filipina dengan Nomor Pendaftaran 4-2012-003929 tanggal

Indonesi

hkamah

dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Republik

Agung

15 Februari 2013 dan berlaku sampai dengan 16 Februari 2023 untuk pendaftaran merek dagang “Matsunaga Stavol AC *Automatic Voltage Regulator*”;

Sedangkan bukti-bukti fotocopy yang disesuaikan dengan aslinya hanya bukti-bukti terjemahan dari ke-2 (dua) bukti Sertifikat Merek tersebut di atas sebagaimana terbukti dari bukti-bukti P-2b, dan P-2d. Bukti-bukti terjemahan Sertifikat-sertifikat Merek tersebut tidak dapat menggantikan dokumen aslinya, oleh karenanya bukti-bukti terjemahan tersebut tidak

Dengan demikian, bukti -bukti P-2a dan P-2c yang tidak dicocokkan atau
Agung tidak disesuaikan dengan surat aslinya merupakan bukti-bukti yang tidak

Halaman 41 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

Halaman 41

mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dan oleh karenanya tidak bisa dipertimbangkan serta harus dikesampingkan sebagai alat bukti. Dengan perkataan lain, Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan, bahwa merek “MATSUNAGA” milik Termohon Kasasi telah terdaftar di Direktorat Merek di negara Filipina;

Akan tetapi ternyata, *Judex Facti* justru telah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti P-2a dan P-2c yang tidak disesuaikan dengan surat aslinya sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Dengan demikian, *Judex Facti* telah memutuskan perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

Republik

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* merupakan pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut haruslah ditolak dengan cara membatalkan putusan *Judex Facti a quo* dan mengadakan sendiri dalam tingkat kasasi dengan menolak gugatan dari Termohon Kasasi selaku Penggugat dalam perkara *a quo*;

B. *Judex Facti In Casu* Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian, Karena Majelis Hakim *A quo* Telah Mempertimbangkan Dan Menilai Sertifikat-Sertifikat Merek “Matsunaga” Yang Sudah Habis Jangka Waktunya Sebagai Alat Bukti Yang Sah;

Indonesi

3. Bahwa selain itu, dari pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* pada halaman 72 putusannya sebagaimana telah dikutip oleh Pemohon Kasasi pada Bagian A angka 1 ternyata *Judex Facti a quo* telah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti Sertifikat Merek “MATSUNAGA”

sebagai alat bukti. Pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* yang telah

yang diajukan oleh Termohon Kasasi di dalam persidangan,

meskipun bukti-

bukti tersebut telah habis jangka waktunya atau tidak berlaku lagi; Dengan berakhirnya jangka waktu dari Sertifikat-sertifikat Merek “MATSUNAGA” yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon Kasasi, maka berakhir pula perlindungan hukum terhadap merek “MATSUNAGA”. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan

pembuktian, dan oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan
oleh *Judex a quo*, yang ternyata justru malah dinilai dan dipertimbangkan
menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti Sertifikat Merek “MATSUNAGA”
Agung
yang telah habis jangka waktunya sebagai alat bukti yang sah dengan

Halaman 42 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

Halaman 42

jelas menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti a quo*. Hal tersebut dengan jelas ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan “Yang dimaksud dengan bukti kepemilikan merek adalah sertifikat merek”;

Adapun bukti-bukti berupa Sertifikat-Sertifikat Merek “MATSUNAGA” yang sudah habis jangka waktu atau tidak berlaku lagi yang diajukan oleh Termohon Kasasi dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* (*vide* halaman 56 putusannya) adalah:

- Bukti P-2e berupa Sertifikat Merek dengan Nomor 8111, tanggal 3 Maret 1989 berlaku sampai tanggal 3 Maret 1989 untuk pendaftaran Merek Dagang “MATSUNAGA STAVOL AC LABEL”;
- Bukti P-2g berupa Sertifikat Merek dengan Nomor 48899, tanggal 3 Agustus 1989 berlaku sampai tanggal 3 Agustus 1989 untuk pendaftaran Merek Dagang “MATSUNAGA STAVOL & DESIGN”;
- Bukti P-3 berupa Sertifikat Merek “MATSUNAGA” Nomor 98857, tanggal 27 Maret 1971 berlaku sampai tanggal 27 Maret 1981;
- Bukti P-4 berupa Sertifikat Merek “MATSUNAGA” Nomor 156136, tanggal 30 April 1981 berlaku sampai tanggal 30 April 1991;
- Bukti P-5 berupa Sertifikat Merek “MATSUNAGA” Nomor 280300, tanggal 23 September 1992 berlaku sampai tanggal 23 September 2002;
- Bukti P-6a berupa Petikan Sertifikat Merek “MATSUNAGA” Nomor 515003, tanggal 23 September 2002 berlaku sampai tanggal 23 September 2012;
- Bukti P-6b berupa Sertifikat Merek “MATSUNAGA” Nomor 515003,

1971 (*vide* bukti P-3) diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek

tanggal 23 September 2002 berlaku sampai tanggal 23 September

2012;

- Bukti P-7 berupa Sertifikat Merek “MATSUNAGA” Nomor 186259, tanggal 4 Oktober 1984 berlaku sampai tanggal 4 Oktober 1994;
- Bukti P-8 berupa Sertifikat Merek “MATSUNAGA” Nomor 341940, tanggal 4 Oktober 1984 berlaku sampai tanggal 4 Oktober 1994;

Bahkan *Judex Facti a quo* dalam amar putusan angka 2 huruf a menyatakan Sertifikat Merek "Matsunaga" Nomor 98857 tanggal 27 Maret "Matsunaga" Nomor 156136, tanggal 30 April 1981 (*vide* bukti P-4), diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek "Matsunaga" Nomor 280300

Halaman 43 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

Halaman 43

tanggal 23 September 1992 (*vide* bukti P-5), dan diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek “Matsunaga” Nomor 515003 tanggal 23 September 2002 (*vide* bukti P-6b). Selanjutnya *Judex Facti a quo* juga memberikan amar putusan dalam angka 2 huruf b yang menyatakan Sertifikat Merek “MATSUNAGA” dan “M LOGO” Nomor 186259, tanggal 4 Oktober 1984 (*vide* bukti P-7) diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek “Matsunaga” Nomor 341940, tanggal 4 Oktober 1984 (*vide* bukti P-8); Dengan berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar “Matsunaga” masing-masing Nomor Daftar 280300 pada tanggal 23 September 2002 (*vide* bukti P-5), Nomor Daftar 515003 pada tanggal 23 September 2002 (*vide* bukti P-6b), Nomor Daftar 186259 pada tanggal 4 Oktober 1994 (*vide* bukti P-7), dan Nomor Daftar 341940 pada tanggal 4 Oktober 2004 (*vide* bukti P-8) dan tidak dilakukan perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar maka merek tersebut menjadi domain public/ranah umum dan setiap orang dapat menggunakannya tanpa batasan, termasuk Pemohon Kasasi; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* merupakan pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut haruslah ditolak dengan cara membatalkan putusan *Judex Facti a quo* dan mengadili sendiri dalam tingkat kasasi dengan menolak gugatan dari Termohon Kasasi selaku Penggugat dalam perkara *a quo*; C. *Judex Facti In Casu* Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian, Karena Pertimbangan Hukum *Judex Facti a quo* kurang Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Terhadap Bukti-Bukti Pemohon Kasasi.

terlebih dahulu pada Turut Tergugat dan merek MATSUNAGA;

4. Bahwa *Judex Facti a quo* dalam pertimbangan hukum pada paragraf 2 dan paragraf 4 halaman 73 putusannya menyatakan sebagai berikut: Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-6a sampai dengan P-14, P-17a, 17b, 17c dan bukti P-15 berupa salah satu produk Tergugat Stabiliser (stavol) tertulis ProMATSUNAGA dan P-16a dan P-16b salah satu produk Penggugat tertulis MATSUNAGA dan bukti surat tertanda T-1 sampai

dengan T-14 dan bukti surat tertanda TT-1 sampai dengan TT-4 merek
MATSUNAGA dan MATSUNAGA + LOGO milik Penggugat yang terdaftar
ProMATSUNAGA; MATSUNAGA + LOGO; ProMATSUNAGA + LOGO
Agung
milik Tergugat yang terdaftar di Turut Tergugat kemudian (belakangan)

Halaman 44 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

Halaman 44

kalau dilihat dengan seksama menurut Majelis mempunyai kesamaan pada pokok baik huruf-hurufnya maupun cara membacanya dan bunyinya dan sama-sama terdaftar di kelas 9, walaupun mempunyai jenis berbeda; Menimbang, ... ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah mendaftarkan merek dagang MATSUNAGA dan MATSUNAGA + LOGO sejak tahun 1971 dan telah memperpanjang dan menggunakannya terus menerus sebagai merek barang di kelas 9 dengan jenis Pengatur-pengatur tekanan listrik yang diatur dengan tangan dan otomatis (*vide* bukti P-3 sampai dengan P-10 dan Keterangan Saksi Richo Pandu Pratama dan Ahli Drs.

Republik

Suyud Margono); Namun Tergugat tetap mendaftarkan merek MATSUNAGA, ProMATSUNAGA, MATSUNAGA + LOGO dan ProMATSUNAGA + LOGO, di kelas 9 untuk jenis barang: Stabiliser, trafo, Amplifier + USB, Speaker + Salon, Microphone, DVD + USB + Radio, UPS dan Antena (*vide* bukti T-1; T-2; T-3; T-4);

Demikian pula halnya pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* pada paragraf 2 halaman 72 putusannya yang Pemohon Kasasi kutip kembali yang menyatakan:

Indonesia

Menimbang, bahwa walaupun telah diakui dan tidak dibantah, namun Penggugat telah menguatkannya dengan bukti surat tertanda P-1a sampai dengan P-20 dan Keterangan saksi Richo Pandu Pratama dan ahli Drs. Suyud Margono, S.H., M.Hum., dan Tergugat menguatkan dengan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-17 dan Ahli Soemardi Partoredjo, S.H., M.H. dan Turut Tergugat menguatkan dengan bukti surat tertanda TT-1 sampai dengan TT-4, sehingga Majelis berpendapat dalil-dalil tersebut telah terbukti sah menurut hukum;

Facti a quo tidak memberikan pertimbangan hukum apakah bukti-bukti

5. Bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan

hukum tersebut di

atas, tampak dengan jelas *Judex Facti a quo* telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian, karena tidak mempertimbangkan dan menilai setiap bukti surat, baik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi;

Pada halaman 56 putusannya, *Judex Facti a quo* dengan jelas dan tegas

memuat pernyataan, bahwa bukti-bukti P-3, P-4, P-5, P-6b, P-7, dan P-8 adalah bukti-bukti yang sudah habis jangka waktunya, akan tetapi *Judex* tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian atau tidak, apakah bukti-bukti tersebut merupakan alat-alat bukti yang sah atau tidak.;

Halaman 45 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

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

Halaman 45



Begitu pula halnya, bukti T-1 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (*vide* halaman 62 putusan) merupakan bukti, bahwa Pemohon Kasasi sudah mendaftarkan merek "PROMATSUNAGA" di Kantor Turut Tergugat sejak tahun 2011 dengan Nomor Pendaftaran IDM000379346, tanggal 6 April 2011 yang justru lebih dahulu daripada pendaftaran merek "MATSUNAGA" milik Termohon Kasasi pada tanggal 9 Februari 2012 yang ternyata juga tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti a quo* apakah bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan apakah bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Oleh karena *Judex Facti a quo* tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* dengan jelas merupakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat sumir, oleh karena dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut tidak tampak adanya usaha dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan pertimbangan hukum dengan benar dan baik;

Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* yang demikian merupakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak atau tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga sudah selayaknyalah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan yang demikian haruslah ditolak dan dibatalkan oleh *Judex Juris in casu* Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan menyatakan gugatan Termohon Kasasi ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

D. *Judex Facti In Casu* Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian,

Agung Karena *Judex Facti A quo* Tidak Mempertimbangkan Nama "Matsunaga" Padahal Nama Tersebut Adalah Nama Yang Umum Digunakan Di Jepang Dan Merek Dagang "Matsunaga" Juga Tidak Pernah Terdaftar Sebagai Merek Di Negara Asalnya, Yaitu Jepang, Serta Bukan Merek Terkenal;

6. Bahwa *Judex Facti a quo* juga telah melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, oleh karena *Judex Facti a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan apakah benar merek "MATSUNAGA" merupakan merek terkenal sebagaimana didalilkan oleh

Termohon Kasasi pada *posita* Bagian III angka 14 sampai dengan 17; Merujuk dalil-dalil *posita* Termohon Kasasi *a quo*, *Judex Facti* sama sekali telah mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 46**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repub

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

Indonesia

apapun terhadap fakta yang terungkap selama persidangan, yaitu Termohon Kasasi tidak mengajukan bukti pendaftaran merek “MATSUNAGA” di negara asalnya di Jepang. Dengan tidak diajukannya bukti pendaftaran di negara asalnya telah membuktikan, bahwa merek dagang “MATSUNAGA” milik Termohon Kasasi tidak pernah terdaftar di Jepang. Lagi pula, nama “MATSUNAGA” adalah nama yang umum digunakan di Jepang, sehingga penamaan merek yang menggunakan nama keluarga, bukanlah sesuatu yang kreatif. Penggunaan nama “MATSUNAGA” adalah hal yang lazim, seperti Shohei Matsunaga, pemain sepakbola asal Jepang yang saat ini bermain di Persib Bandung; Selain itu, nama “MATSUNAGA” tidak hanya digunakan sebagai nama badan hukum oleh Termohon Kasasi, tetapi juga digunakan oleh mereka yang memiliki nama keluarga “MATSUNAGA”, yang tidak ada kaitan kepemilikan dan hubungan darah di antara mereka antara lain seperti:

- MATSUNAGA STONE CO.LTD. beralamat di 550-0015 1-2-15, Minamihorie, Nishi-ku, Osakacity, Osaka, Japan www.matsunaga-corp.co.jp;
- MATSUNAGA MANUFACTORY CO.LTD. beralamat di 484 Ohba, Yourou-cho, Yourou-gun, Gifu 503-1272, Japan www.matsunaga-w.co.jp dengan cabang-cabang di Tokyo-Jepang, Shanghai-China, dan Bangkok-Thailand www.matsunaga.co.th dengan anak perusahaan MATSUNAGA SEISAKUSHO CO LTD;
- MATSUNAGA MANUFACTURING CO.LTD. beralamat di 9-14, Matsugamoto-cho, Ibaraki, Osaka, 567-0033, Japan www.matsunaga-works.co.jp;
- MATSUNAGA SEIKA CO.LTD. beralamat di 330, Nishinoshima,

Agung Komaki-shi, Aichi-ken, Japan www.matsunaga-seika.co.jp

Selain merek “MATSUNAGA” tidak terdaftar di negara asalnya, merek tersebut juga tidak terdaftar di banyak negara, sebagaimana didalilkan dalam *posita* Termohon Kasasi. Merek tersebut hanya terdaftar di Indonesia, sedang di negara Filipina baru terdaftar pada tanggal 13 Desember 2012 dan tanggal 15 Februari 2013 (*vide* bukti-bukti P-2a dan P-2c). Adanya pendaftaran di negara Filipina tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi, karena bukti fotocopy yang diajukan

tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan

Agung

sebagai alat bukti yang sah;

ah

lik



Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa Termohon Kasasi bukanlah sebagai pencipta/pemilik dan pemakai pertama di dunia atas merek “MATSUNAGA”, karena Termohon Kasasi sama sekali tidak mempunyai Hak Prioritas untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek yang wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas, yaitu hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal (*filing date*) merupakan tanggal prioritas (*priority date*) di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut selama pengajuan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, yaitu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (*vide* Pasal 11 Undang Undang

Nomor 15 Tahun 2001). Apalagi Jepang dan Indonesia adalah negara-negara anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, sehingga hal tersebut memudahkan bagi Termohon Kasasi yang mendalilkan sebagai pemilik dan pemakai pertama merek “MATSUNAGA” sejak tahun 1952;

7. Bahwa selain itu merek “MATSUNAGA” milik Termohon Kasasi bukan merupakan merek terkenal, karena tidak sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun

tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai

ah

lik

Disclaimer

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

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48

kam

Repub

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

Indonesia

terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan;

8. Bahwa jenis barang pengatur-pengatur tekanan listrik dengan tangan dan otomatis merek “MATSUNAGA” milik Termohon Kasasi adalah bukan merupakan merek terkenal dengan reputasi internasional, karena tidak terdapat bukti produk tersebut telah diperdagangkan secara luas di Indonesia dan di berbagai negara di dunia, dan juga tidak terdapat bukti, bahwa Termohon Kasasi telah melakukan promosi secara gencar, seperti menerbitkan iklan di berbagai media massa dan yellow pages, pemasangan billboard, pembuatan pamflet, spanduk dan souvenir, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan mendapat penegasan pula dalam putusan Mahkamah Agung RI antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1486/K/1991, tanggal 25 November 1995 yang menyatakan: “Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara”; dan;
- b. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/N/HaKI/2002, tanggal 20 Desember 2002 yang menyatakan: “Untuk menentukan kriteria mengenai merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada

Indonesi

hkamah

Agung R.I. yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan dan

Republik

Agung

reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh”; Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam

perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian,
sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah
membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Agung
Pusat tersebut, dengan mengadili sendiri di tingkat kasasi;

Halaman 49 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

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

Halaman 49

E. *Judex Facti In Casu* Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian, Karena *Judex Facti A quo* Telah Mengabaikan Sistem Konstitutif Yang Berlaku Dalam Pendaftaran Merek Dengan Cara Tidak Mempertimbangkan Merek “Matsunaga” Milik Pemohon Kasasi Yang Telah Terdaftar Terlebih Dahulu Daripada Merek “Matsunaga” Milik Termohon Kasasi. Dengan Demikian Pemohon Kasasi Adalah Pemohon Yang Beritikad Baik, Sehingga Sudah Seharusnya Mendapatkan Perlindungan Hukum;

9. Bahwa *Judex Facti a quo* telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum, karena Sertifikat-sertifikat Merek yang diajukan oleh Termohon Kasasi berdasarkan bukti-bukti P-3, P-4, P-5, P-6b, P -7, dan P-8 adalah bukti-bukti Sertifikat Merek yang sudah habis jangka waktunya, sedangkan Pemohon Kasasi mendaftarkan merek “MATSUNAGA” di Kantor Turut Tergugat ketika nama “MATSUNAGA” telah tidak terdaftar sebagai merek. Hal itu dapat dibuktikan dari bukti T-1 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan diterima pada tanggal 6 April 2011;

Hal tersebut membuktikan, bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik merek “MATSUNAGA” berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menganut sistem konstitutif, yaitu suatu sistem yang menyatakan bahwa pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek. Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan dialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Orang lain tidak dapat memakainya. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Sistem seperti itu membawa lebih banyak kepastian;

Apabila seseorang dapat membuktikan, bahwa ia telah mendaftarkan sesuatu merek dan ia telah memperoleh suatu Sertifikat Merek yang

merupakan bukti kepemilikan atas sesuatu merek (*vide* Pasal 27 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001), maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain itu tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula. Dengan demikian, sistem konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian; Sistem konstitutif baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan

oleh si pemegang. Oleh karena itu dalam sistem ini, pendaftaran adalah merupakan suatu keharusan; *and acts unfair competition*”, dinyatakan bahwa hak eksklusif atas suatu merek menurut pengertian undang-undang bersangkutan ini, akan

Halaman 50 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

Halaman 50

kam

Repub

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

Indonesia

diperoleh karena pendaftaran (*the exclusive right to a mark conferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration*). Jadi ditegaskan bahwa karena pendaftaranlah tercipta hak atas merek. Hak ini adalah suatu hak yang eksklusif, artinya orang lain tidak dapat memakai merek yang sama itu untuk jenis barang yang serupa. Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan sebagai berikut:

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;

Dalam hal ini yang ditekankan di sini adalah bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. Dengan demikian, jelaslah bahwa sistem pendaftaran yang dipakai adalah sistem konstitutif. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengutamakan terciptanya hak atas merek ini karena pendaftaran. Dalam memori penjelasan dicantumkan sebagai alasan untuk memilih prinsip konstitutif ini ialah bahwa salah satu pertimbangannya adalah, lebih terwujudnya kepastian hukum;

Dalam sistem konstitutif dianut prinsip bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut dimintakan pendaftaran. Dengan demikian, pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak atas merek. Tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek, dengan demikian tidak ada perlindungan hukum;

Dengan demikian, berdasarkan sistem konstitutif sekali suatu merek telah didaftarkan dan memperoleh Sertifikat Merek, maka ia akan dilindungi

Indonesi

hkamah

meniru atau membonceng keterkenalan merek milik pihak lain, sehingga

Republik

Agung

dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama.

Dengan lain perkataan, hanya dianggap sebagai “hak khusus” atau “hak eksklusif”; 10. Bahwa oleh karena merek “MATSUNAGA” milik Termohon Kasasi bukan merupakan merek terkenal sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi pada bagian D Memori Kasasi tersebut di atas, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6

ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka
pendaftaran merek "MATSUBUAGA" milik Pemohon Kasasi bukanlah
sudah sewajarnya merek milik Pemohon Kasasi harus mendapatkan
Agung
perlindungan hukum;

Halaman 51 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

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

Halaman 51

kam



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

Menurut Pasal 5 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 dinyatakan, bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung pemakaian sesuatu merek dalam praktek juga membawa pengaruh. Apalagi suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembedaan yang cukup hingga diterima sebagai merek;

Oleh karena merek "MATSUNAGA" milik Termohon Kasasi bukan merupakan merek terkenal, maka Pemohon Kasasi adalah Pemohon yang beritikad baik, karena Pemohon Kasasi mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menipu ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Apalagi, pendaftaran merek "MATSUNAGA" di negara Filipina dan di Indonesia dilakukan setelah Pemohon Kasasi mendaftarkan mereknya di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, Pemohon Kasasi sebagai pendaftar pertama (*first to file*) atas merek-merek "PROMATSUNAGA" dan "MATSUNAGA";

Berdasarkan uraian -uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa pendaftaran merek-merek "PROMATSUNAGA" dan "MATSUNAGA" oleh Pemohon Kasasi tidak terbukti telah membonceng, atau meniru atau menjiplak ketenaran merek Termohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan telah mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik;

F. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum, Karena *judex Facti* Telah Melampaui Batas Wewenangnya Dalam Memutus Perkara *A quo*;

11. Bahwa *Judex Facti a quo* telah melanggar batas wewenangnya dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam amar putusan angka 3 halaman 76 putusan, khususnya yang garis yang

ditebalkan yang berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Merek-Merek Tergugat, "PROMATSUNAGA" dan Logo, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM00047731 tanggal 23 Januari 2013, "MATSUNAGA" dan Lukisan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000491467 tanggal 6 Maret 2013, dan "MATSUNAGA" sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek

Nomor IDM000443216, tanggal 21 Desember 2012, yang terdaftar di Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "MATSUNAGA" milik Penggugat;

ah

lik



Amar diktum tersebut di atas ternyata tidak sesuai dengan petitum angka 2, khususnya garis yang ditebalkan yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi yang berbunyi:

Menyatakan Merek-Merek Tergugat, "PROMATSUNAGA" dan Logo, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM00047731, tanggal 23 Januari 2013, "MATSUNAGA" dan Lukisan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000491467, tanggal 6 Maret 2013, dan "MATSUNAGA" sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000443216, tanggal 21 Desember 2012, yang terdaftar di Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek "MATSUNAGA" milik Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *Judex Facti a quo* dengan sangat jelas telah mengubah petitum yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi, sehingga tindakan *Judex Facti a quo* merupakan pelanggaran terhadap batas wewenanganya, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri di tingkat dengan menyatakan gugatan Termohon Kasasi ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

G. *Judex Facti* telah Salah Dalam Menerapkan Hukum, Karena gugatan Termohon Kasasi Adalah Gugatan Yang Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

12. Bahwa Termohon Kasasi pada *posita* bagian IV dengan judul "MEREK-MEREK Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Penggugat ..." juga diuraikan dalam paragraf terakhir dari dalil *posita* angka 20 yang berbunyi "... serta adanya persamaan secara keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya, dengan merek dagang "MATSUNAGA" milik Penggugat. Kalimat "persamaan secara keseluruhan maupun persamaan pada

Agung pokoknya" diulangi kembali oleh Termohon

Kasasi pada *posita* angka 21, angka 24, angka 27, angka 28, serta petitum angka 2;

Dalil-dalil *posita* dan petitum Termohon Kasasi tersebut di atas dengan jelas menunjukkan, bahwa gugatan Termohon Kasasi adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), seharusnya Termohon Kasasi harus mendalilkan apakah merek milik Pemohon Kasasi tersebut termasuk merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau mempunyai persamaan pada pokoknya, karena persamaan secara

keseluruhan dengan persamaan pada pokoknya adalah tidak sama atau berbeda. Hal itu dengan jelas ditandai dengan kata "atau" yang

Agung menunjukkan bersifat pilihan. Dan adanya perbedaan tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 53**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan parameternya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menegaskan; Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Sedangkan persamaan secara keseluruhan berarti merek tersebut secara totalitas ditiru. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa *Judex Facti a quo* telah salah dalam menerapkan hukum, karena gugatan Termohon Kasasi tidak membedakan dengan jelas apakah merek Pemohon Kasasi tersebut mempunyai persamaan secara keseluruhan atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Termohon Kasasi. Oleh karena gugatan Termohon Kasasi tidak mendalilkan dengan tegas, maka dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi adalah kabur atau tidak jelas, oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan dibatalkan di tingkat kasasi oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi; Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi dengan membatalkan putusan *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Bahwa apa yang termuat di dalam Jawaban, Akta Bukti, dan Kesimpulan

dari **Agung** Pemohon Kasasi yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;

Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tersebut ternyata serta terbukti salah dalam menerapkan hukum, dan telah melanggar batas wewenangnya, maka Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat serta mengadili sendiri dalam Tingkat Kasasi; Tambahan Memori PK tanggal 18 Mei 2017;

A. *Judex Facti In Casu* Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 54**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Jakarta Pusat Telah Lalai Dan Salah Dalam Menerapkan Hukum

Pembuktian, Karena Meskipun Merek-Merek Pemohon Kasasi Dan
Termohon Kasasi Sama-Sama Dalam Kelas 9, Tetapi Jenis Barangnya

Tidak Sejenis;

1. Bahwa di dalam Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2017, Pemohon
Kasasi telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan *Judex
Facti a quo* yang telah lalai dan salah dalam menerapkan hukum
pembuktian, karena *Judex Facti a quo* ternyata telah menilai dan
mempertimbangkan bukti-bukti Termohon Kasasi yang hanya berupa
fotocopy yang tidak ada aslinya, serta bukti-bukti yang sudah kadaluarsa
sebagai bukti-bukti yang sah sebagaimana termuat dalam bagian A dan
B dari memori kasasi tersebut;

2. Bahwa selain itu, *Judex Facti a quo* juga telah lalai dan salah dalam
memberikan pertimbangan hukum, karena *Judex Facti a quo* tidak
melakukan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi berupa bukti-bukti T-2, T-3, dan T-4;

Adapun perincian bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- Bukti T-2 berupa Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000491467
untuk Kelas 9 dengan jenis barang stabilizer, trafo, amplifier + USB,
speaker + salon, microphone, DVD + USB + radio, UPS, antena;
- Bukti T-3 berupa Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000477031
untuk Kelas 9 dengan jenis barang berupa amplifier + USB player,
stabilizer, speaker; dan;
- Bukti T-4 berupa Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000443216
untuk Kelas 9 dengan jenis barang berupa stabilizer, trafo, adaptor,
amplifier;

4tersebut, meskipun antara merek milik Pemohon Kasasi dan merek milik

3. Bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi
dalam perkara *a quo*
adalah bukti P-9 berupa Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran
IDM000503466 untuk Kelas 9 dengan jenis barang pengatur-pengatur
tekanan listrik yang diatur dengan tangan dan otomatis. Dari uraian atas
jenis barang sebagai mana termuat dalam Sertifikat Merek sesuai bukti
P-9 tersebut, jelaslah bahwa Sertifikat Merek "MATSUNAGA" milik

Termohon Kasasi tersebut adalah berbeda dengan jenis barang milik
Termohon Kasasi sebagaimana termuat dalam bukti-bukti T-2, T-3, dan T-4.
Agung
Dan atas bukti-bukti tersebut di atas, *Judex Facti a quo* sama sekali tidak

Halaman 55 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

Halaman 55

melakukan penilaian dan pertimbangan hukum yang teliti dan seksama, sehingga dengan jelas *Judex Facti a quo* telah alai dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga beralasan menurut hukum, apabila Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* memeriksa kembali bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi berupa bukti T-2, T-3, dan T-4 serta bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkaraa *quo* berupa bukti P-9 yang membuktikan dan memperlihatkan, bahwa meskipun Sertifikat-sertifikat Merek “MATSUNAGA”, baik milik dari Pemohon Kasasi maupun milik dari Termohon Kasasi berada dalam Kelas 9, namun Sertifikat-sertifikat Merek tersebut untuk jenis barang yang tidak sejenis;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* yang telah tidak mempertimbangkan mengenai jenis barang yang berbeda dari Sertifikat Merek milik Pemohon Kasasi dan Sertifikat Merek milik Termohon Kasasi merupakan pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dan oleh karenanya putusan *Judex Facti a quo* yang telah mengabulkan seluruh gugatan Termohon Kasasi haruslah dibatalkan dengan cara menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan *Judex Facti a quo* serta mengadili sendiri dalam tingkat kasasi dengan menolak seluruh gugatan dari Termohon Kasasi selaku Penggugat dalam perkara *a quo*;

B. *Judex Facti In Casu* Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Lalai Dan Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian, Karena Majelis Hakim *A Quo* Telah Tidak Mempertimbangkan Dan Menilai Status Keterkenalan Merek “Matsunaga” Milik Termohon Kasasi (Penggugat);

milik PENGGUGAT dapat dianggap sebagai merek terkenal, yang

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* pada halaman 66-75 putusannya, *Judex Facti a quo* telah melakukan kelalaian dengan sama sekali tidak mempertimbangkan dan menilai dalil-dalil keterkenalan yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi, namun dalil-dalil tersebut tidak didukung dan disertai dengan bukti-bukti yang menunjukkan adanya keterkenalan merek “MATSUNAGA” milik Termohon Kasasi (Penggugat).

Padahal dengan jelas Termohon Kasasi dalam *posita* gugatannya pada bagian III dengan judul III. Merek dagang berupa nama "MATSUNAGA" kemudian diuraikan lebih lanjut oleh Termohon Kasasi dalam angka 14 **Agung** sampai dengan 17 Surat Gugatannya (*vide* halaman 8 sampai dengan 11

Halaman 56 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : *Halaman 56*
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

putusan *a quo*), yang kemudian dipertegas lagi dalam *posita* bagian IV angka 25 yang menyatakan “Bahwa selain itu, juga perlu dicatat bahwa merek “MATSUNAGA” milik Penggugat juga termasuk dalam klasifikasi merek terkenal menurut UU Merek sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Bab III Gugatan ini”. Dalil *posita* mengenai keterkenalan merek “MATSUNAGA” milik Termohon Kasasi dikemukakan lagi oleh Termohon Kasasi pada angka 28 Surat Gugatannya;

5. Bahwa untuk membuktikan merek “MATSUNAGA” milik Termohon Kasasi sebagai merek terkenal, Termohon Kasasi di dalam persidangan *a quo* telah mengajukan 8 (delapan) buah bukti yang diberi nama sebagai bukti-bukti P-2a sampai dengan P-2h, yang ternyata sama sekali tidak membuktikan adanya keterkenalan merek “MATSUNAGA” milik Termohon Kasasi. Dan atas bukti-bukti tersebut di atas, *Judex Facti a quo* sama sekali tidak melakukan penilaian dan pertimbangan hukum, sehingga dengan jelas *Judex Facti a quo* telah lalai dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga beralasan menurut hukum, apabila Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* memeriksa kembali bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* yang sama sekali tidak membuktikan dan memperlihatkan, bahwa merek “MATSUNAGA” milik Termohon Kasasi adalah merek terkenal;

6. Bahwa memeriksa kembali oleh *Judex Juris* dalam perkara *a quo* terhadap bukti-bukti P-2a sampai dengan P-2h yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak dapat dipandang sebagai suatu pengulangan pada tingkat kasasi dan bukan pula dianggap sebagai penilaian terhadap hasil pembuktian, melainkan hal tersebut dimaksudkan untuk memperjelas dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, sehingga menjadi

hukum *Judex Facti a quo* yang telah tidak mempertimbangkan mengenai

lengkap dan tidak kurang dalam memberikan pertimbangan hukum. Hal itu dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 yang pada intinya menentukan, bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, suka atau mengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh

karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pertimbangan
keterkenalan merek “MATSUNAGA” milik Termohon Kasasi, walaupun
Agung
sudah didalilkan oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya merupakan

Halaman 57 dari 59 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017

ah

lik

Disclaimer

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

Halaman 57



pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dan oleh karenanya putusan *Judex Facti a quo* yang telah mengabulkan seluruh gugatan Termohon Kasasi haruslah dibatalkan dengan cara menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan *Judex Facti a quo* serta mengadili sendiri dalam tingkat kasasi dengan menolak seluruh gugatan dari Termohon Kasasi selaku Penggugat dalam perkara *a quo*;

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

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah ^{Republik} meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2017, tanggal 18 Mei 2017 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 Maret 2017, tanggal 8 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa merek milik Penggugat terdaftar pada Turut Tergugat adalah lebih dulu daripada merek milik Tergugat, yaitu:

- MATSUNAGA terdaftar pada tanggal 27 Maret 1971;
- MATSUNAGA dan M LOGO terdaftar pada tanggal 4 Oktober 1984;
- MATSUNAGA dan Logo terdaftar pada tanggal 9 Februari 2012;

Bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek milik Penggugat dengan merek Tergugat, yaitu PRO MATSUNAGA dan LOGO, MATSUNAGA dan Lukisan dan MATSUNAGA;

Bahwa persamaan pada pokoknya tersebut berupa tulisan kata MATSUNAGA yang merupakan unsur yang menonjol pada merek Penggugat yang dapat menimbulkan kesan, bahwa kedua merek-merek ^{Republik} milik Penggugat dengan ^{Agung} merek Tergugat adalah dari pihak yang sama, dengan demikian ada itikad tidak baik dari Tergugat ketika mendaftarkan mereknya tersebut;

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

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

^{Agung}

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,

kam

Repub

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

Indonesia

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

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LIE SENIHAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa, tanggal 12 September 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.
H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim
Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri
oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Jumlah Rp5.000.000,00
Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Ttd/Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd/Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....		<u>Rp4.989.000,00</u>

hkamah

Republik

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agung RAHMI MULYATI, SH.,MH
NIP. 195912071985122002

Disclaimer

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

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