

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Terjadinya Sengketa Merek Antara Merek Cap Badak dan Merek Cap Kaki Tiga yang Dijadikan Dasar Putusan Pengadilan Niaga

1. Langkah Hukum dari Pihak Cap Badak

Budi Yuwono, seorang pengusaha larutan penyegar. Di dalam melaksanakan usahanya, ia membuat produksi larutan tersebut dengan memberi Cap Badak sebagai merek produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Produk itu tidak saja beredar di Indonesia, tetapi juga di berbagai kawasan manca negara.

Di dalam mengembangkan usahanya tersebut, ia melakukan berbagai tindakan hukum yang berhubungan dengan Merek. Adapun proses hukum untuk memperoleh Merek atas produk yang menjadi pilihan usahanya itu, secara garisbesar dapat disampaikan sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Pada awalnya, Budi Yuwono mengajukan permohonan merek dagang Cap Badak. Permohonan tersebut dikabulkan Direktur Merek pada Dirjen HKI tanggal 12 Juni 2002 bahwa Budi Yuwono dinyatakan sebagai pemilik merek *lukisan "Badak"* dengan nomer Daftar 509205, dengan kualifikasi kelas barang : 05.²⁶ Merek dagang ini kemudian diperpanjang dengan sertifikat merek No: 509205, tertanggal 12 Juni 2002. Hal demikian adalah

²⁶Berdasarkan kualifikasi barang yang ditetapkan oleh Dirjen HKI, kelas barang 05 itu adalah hasil-hasil ilmu kebersihan (kesehatan) hasil-hasil makanan pantangan untuk anak-anak dan orang sakit, plester-plester dan bahan bahan pembalut,

- merupakan perpanjangan dari permohonan yang diajukan sebelumnya terhadap merek yang sama. Hal demikian disebabkan ketentuan UU mengharuskan pendaftaran ulang dilakukan untuk jangka waktu 10 tahun.
2. Berdasarkan hal di atas, disebutkan dalam sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Dirjen HKI bahwa Budi Yuwono dinyatakan sebagai pemilik Merek *Cap lukisan "Badak"* dengan nomor: 509209, dengan kelas barang:32.²⁷ dengan kualifikasi yang berbeda dengan point di atas. Hal ini menjadi dasar dari yang bersangkutan memproduksi barang konsumen larutan penyegar itu untuk diedarkan ke masyarakat.
 3. Pada tahap berikutnya, atas dasar kesadaran hukum dari perusahaan tersebut maka ia mengajukan permohonan pada bagian dari lukisan Cap Badak tersebut. Pada tanggal 8 Juli 2004, permohonan itu dikabulkan dan disebutkan dalam sertifikat merek yang dikeluarkan oleh direktur Merek pada Dirjen HKI bahwa Budi Yuwono dinyatakan sebagai pemilik merek dengan *huruf Kanji: "RHINOCEROS" brand : "Cap badak" dan lukisan "Badak"*. Jenis produksi didasarkan atas formulasi yang sama dengan yang disebutkan di atas.²⁸
 4. Untuk lebih menyempurnakan tampilan pada merek yang dimiliki, ia mengajukan permohonan untuk tampilan berupa "tulisan" Cap badak. Atas dasar hak ini, pada tanggal 5 November 2004, disebutkan dalam sertifikat

²⁷Kelas barang 32 itu adalah dengan uraian barang/jasa : minuman buah-buahan dan jus buah-buahan, sirup, minuman energy (yang tidak mengandung obat) dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, minuman yang tidak mengandung alkohol, air mineral dan air soda serta minuman ringan.

²⁸ Ditetapkan dengan kelas barang 32. Perbedaannya adalah pada redaksi Cap.

merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek pada Dirjen HKI bahwa Budi Yuwono dinyatakan sebagai pemilik merek *Cap Lukisan "Badak" dan tulisan Cap "Badak"*. Dengan nomor IDM 000020573. Formulasi produksinya sama dengan yang disebutkan di atas.²⁹

5. Berikutnya, diajukan permohonan untuk penyempurnaan merek. Atas dasar permohonan ini, pada tanggal 30 November 2005 disebutkan dalam sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek pada Dirjen HKI bahwa Budi Yuwono dinyatakan sebagai pemilik merek *Cap lukisan "Badak"* dengan nomor: IDM00057690 untuk jenis barang kelas 05, dengan kualifikasi barang tertentu, yang tidak sama dengan produksi atas formulasi di atas.³⁰

Di dalam perkembangannya, pada tanggal 7 januari 2008, disebutkan dalam sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek Pada Dirjen HKI bahwa Budi Yuwono dinyatakan sebagai *pemilik* Merek dengan huruf-huruf Arab berbunyi "*LARUTAN PENYEGAR*" dan tulisan bahasa Indonesia "*LARUTAN PENYEGAR BADAQ*" dan "*LUKISAN BADAQ*" dengan nomor IDM000152059 untuk jenis barang sesuai dengan formulasi di atas.

Untuk jenis barang kelas 05 dengan tanggal pengajuan permohonan 17 september 2004 dengan uraian/jasa : minuman kesehatan, minuman isotonik

²⁹ Kelas barang 32, namun bedanya adalah pada *Cap Lukisan "Badak" dan tulisan Cap "Badak"*.

³⁰Berbeda dengan di atas, Formulasi kelas barang 05 dikenakan terhadap formulasi merek *Cap lukisan "Badak"*

dan minuman energy (yang mengandung obat), sediaan farmasi, obat-obatan untuk keperluan manusia, vitamin, jamu-jamuan, teh (yang mengandung obat), salep dan balsam, suplemen kesehatan yang berupa minuman untuk keperluan medis, minuman obat untuk menyembuhkan panas dalam dalam tubuh, minuman obat untuk menyembuhkan luka pada lambung/perut, minuman obat untuk menyembuhkan sakit tenggorokan, minuman obat untuk menyembuhkan penyakit pada pencernaan, bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi, minuman royal jelly untuk keperluan medis.³¹

6. Bahwa, kemudian pada tahap berikutnya, diajukan permohonan penyempurnaan dari yang bersangkutan. Untuk itu pada tanggal 29 Agustus 2008, disebutkan dalam sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Merek Pada Dirjen HKI bahwa Budi Yuwono dinyatakan sebagai pemilik Merek dengan tulisan huruf kanji : “RHINOCEROS” brand : “CAP BADA” dan Lukisan “BADA” dengan nomor IDM000146051 untuk jenis barang yang sama dengan formulasi di atas.

Dalam hal ini, nomor IDM000146051 untuk jenis barang kelas 05 dengan tanggal pengajuan permohonan 16 Juni 2003 dengan uraian barang/jasa : minuman kesehatan, minuman isotonik dan minuman energy (yang mengandung obat), sediaan farmasi, obat-obatan untuk keperluan manusia, vitamin, jamu-jamuan, teh (yang mengandung obat), salep dan balsem, suplemen makanan (yang mengandung obat) bahan-bahan

³¹untuk jenis barang kelas 05 dengan tanggal pengajuan permohonan 17 september 2004

untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi, sediaan ilmu kedokteran hewan dan saniter, makanan tambahan yang mengandung obat plester-plester, bahan-bahan pembalut, bahan untuk menambahi gigi, bahan pembuat gigi palsu, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak, fungsida, herbisida.³²

Pada tahap berikutnya, diajukan permohonan pengukuhan Merek dan pada tanggal 26 November 2009. Disebutkan dalam sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek Pada Dirjen HKI bahwa Budi Yuwono dinyatakan sebagai *pemilik* Merek dengan huruf-huruf Arab berbunyi “LARUTAN PENYEGAR” dan disertai tulisan istilah dalam bahasa Indonesia “LARUTAN PENYEGAR BADAK” dan “LUKISAN “BADAK” dengan nomor IDM000228631 untuk jenis barang kelas 32, yang berbeda dengan formulasi produk sebelumnya.

Tidak hanya itu. Sebagai pelengkap dari permohonan produksi Cap Badak dimaksud, Budi Yuwono juga mengajukan permohonan lebih rinci dari elemen Cap Badak yang kemudian dikukuhkan berdasarkan keputusan dari Dirjen HKI sebagai berikut:

- a. Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 006299 Tanggal 29 Juni 1992, yang menyebut bahwa Budi Yuwono dinyatakan sebagai Pencipta/Pemegang Hak Cipta “*Seni Lukisan Badak di Atas Karang dengan Pemandangan Air Laut dan Gunung*”.

³²nomor IDM000146051 untuk jenis barang kelas 05 dengan tanggal pengajuan permohonan 16 juni 2003 dengan uraian barang/jasa

- b. Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 010506 Tanggal 18 April 1994, dinyatakan bahwa, Budi Yuwono dinyatakan Sebagai Pencipta/Pemegang Hak Cipta "*Seni Lukisan Badak*".
- c. Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 027523 Tanggal 11 Agustus 2004, Disebutkan Bahwa Budi Yuwono adalah sebagai Pencipta/Pemegang Hak Cipta *Seni Lukis "Badak + Kaligrafi Arab & Tulisan Larutan Penyegar Badak"*.
- d. Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 028036 Tanggal 27 Juli 2005, menyebut bahwa Budi Yuwono dinyatakan sebagai Pencipta/Pemegang Hak Cipta *Seni Lukis "Badak dan Tulisan Laroetan Penjegar"*.

2. Langkah Hukum dari Pihak Cap Kaki Tiga

Bahwa pada tanggal 23 September 2003, Wen Ken Drugs, (Pte) Ltd yang berkedudukan hukum di London mengajukan permohonan Merek "*Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak*" dengan agenda nomor D00-2003-27245-27471 kepada Direktur Merek Dirjen HKI, di Jakarta sebagai pihak yang punya kewenangan atas pengajuan permohonan merek.

Ternyata pihak Dirjen HKI tidak dapat menerima, atau menolak permohonan tersebut. Alasannya, bahwa Merek tersebut tidak dapat didaftar karena Merek "*Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak*" tersebut meniru Merek orang lain yang sudah terdaftar. Merek dimaksud adalah atas nama Budi Yuwono, yang Mereknya telah terdaftar dengan nomor 509205. Artinya Merek yang didaftarkan itu tidak memenuhi syarat karena secara hukum dinilai meniru Merek orang lain.

Sesuai dengan hak dari pemohon yang diatur oleh ketentuan hukum, pihak Cap Kaki Tiga tidak bisa menerima keputusan dimaksud. Mereka mengajukan Banding, atas dasar permohonan Banding dimaksud. Berdasarkan hal ini, pada tanggal 11 Februari 2009 Komisi Banding Merek Dirjen HKI mengeluarkan Putusan Komisi Banding Merek No : 184/KBM/HKI/2008 yang memberikan pertimbangan bahwa Merek dengan gambar “*Lukisan Badak*” Nomor 509205 (milik Budi Yuwono) untuk jenis barang hasil-hasil ilmu kebersihan (kesehatan), hasil-hasil makanan pantangan untuk anak-anak dan orang sakit, plester-plester dan bahan-bahan pembalut yang termasuk dalam kelas 05 yang tidak sama dengan milik Budi Yuwono.

Sementara itu Wen Ken Drugs, (Pte) Ltd, mengajukan permintaan pendaftaran Merek “*Cap Kaki Tiga* dengan *Lukisan Kaki & Lukisan Badak*” untuk melindungi jenis barang larutan penyegar yang termasuk dalam kelas 05. Atas dasar hal demikian maka Komisi Banding memberikan penilaian bahwa jenis larutan penyegar dan jenis barang hasil-hasil ilmu kebersihan (kesehatan), hasil-hasil makanan pantangan untuk anak-anak dan orang sakit, plester-plester dan bahan-bahan pembalut adalah *tidak sejenis*. Artinya produk Cap Kaki Tiga dinilai tetap tidak menyalahi atau tidak bertentangan dengan hukum Merek Indonesia.³³

Pada redaksi putusan Banding, putusan yang dijatuhkan pada dasarnya berisi hal hal sebagai berikut:

³³Atas kemenangan tersebut kemudian Wen Ken Drugs, (Pte) Ltd memberikan lisensinya kepada PT. Kinocare Era Kosmetindo, yang berarti segala hubungan hukum yang ada kaitannya dengan merek tersebut menjadi kewenangan dari pihak yang diberi lisensi.

- a) Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding yaitu Wen Ken Drugs, (Pte) Ltd.
- b) Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Dirjen HKI untuk segera melaksanakan pendaftaran dan menerbitkan Sertifikat Merek “CAP KAKI TIGA dengan LUKISAN KAKI & LUKISAN BADAK” Agenda No.D00.2003.27245.27471 untuk jenis barang larutan penyegar dalam kelas 05 dalam waktu paling 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan Komisi Banding diterima oleh Dirjen HKI.

Pada perkembangan berikutnya, pada tanggal 1 April 2009, berdasarkan Putusan Komisi Banding Merek No.184/KBM/HKI/2008 tanggal 11 Februari 2009, permohonan pendaftaran Merek “CAP KAKI TIGA & LUKISAN BADAK” yang diajukan oleh Tergugat diterima oleh Dirjen HKI. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikat Merek atas nama Wen Ken Drug tertanggal 1 April 2009 dengan nomor IDM0001999185 dengan tanggal penerimaan permohonan 23 September 2008.³⁴

Atas dasar keputusan tersebut. Pihak Wan Ken Drug merasa memperoleh kemenangan, dengan adanya putusan bahwa Cap Kaki Tiga dengan lukisan Cap Badak adalah Merek yang terdaftar atas namanya. Namun demikian secara yuridis masih belum terakomodasikan seluruh haknya. Hal itu disebabkan Cap Badak yang justru dipermasalahkan ternyata tidak dibatalkan. Pada hal berdasarkan

³⁴Pada konstruksi hukum kelihatan bahwa di sini ada upaya pengalihan tanggungjawab, agar urusan hukum di Indonesia tidak lagi menjadi tanggungjawab pihak Wen Ken Drugs, (Pte) Ltd.

putusan Banding Dirjen HKI tersebut tidak ada amar yang isinya membatalkan Merek milik Budi Yuwono.

Artinya bahwa larutan penyegar Cap Badak masih tetap eksis sebagai merek larutan milik Budi Yuwono yang tetap beredar di pasaran. Pada hal dari sisi persaingan, itu adalah sebagai pesaing utama yang secara pemasaran sangat mengganggu pemasaran dari Cap Kaki Tiga, dengan tambahan lukisan Badak.

Berdasar hal di atas, pihak Wan Ken Drug membawa permasalahannya ke pengadilan. Dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mempunyai kewenangan untuk mengadili permasalahan sengketa merek tersebut. Sengketa pun bergulir ke pengadilan, dan pihak Wen Ken Drug mendaftarkan gugatannya serta tercatat pada register perkara Nomor:29/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. gugatan ini adalah untuk *pelanggaran Merek*.

3. Kelanjutan Sengketa Hukum Cap Badak dan Cap Kaki Tiga

Atas dasar gugatan yang disampaikan tersebut, Pengadilan dimaksud menggelar beberapa kali persidangan guna mengadili *Pelanggaran Merek* dimaksud. Pada akhirnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat itu sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan Putusan Nomor:29/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 16 Juli 2010 oleh *Dehel K.S, SH.*, selaku Ketua Majelis, *Hj. Nirwana, SH. M. Hum.*, dan *Eka Budhi P, SH. MH.*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dimaksud diuCapkan pada *hari Rabu., tanggal 21 Juli 2010* dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.

Isi putusan tersebut pada dasarnya adalah memenangkan pihak Wen Ken Drug. Artinya bahwa pihak Budi Yuwono dinyatakan melakukan pelanggaran Merek, dan karenanya berbagai Merek yang telah didaftarkan harus dibatalkan karena dinilai sama dengan Merek milik Wen Ken Drug. Sesuai dengan hak dari yang merasa dikalahkan, Budi Yuwono mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Di dalam putusan bernomor 767 K/Pdt.Sus/2010 telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa 30 November 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. rehngena purba, SH., MS dan Dr. Abdurrahman, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diuCapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Agung sebagai anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Isi putusan itu adalah mengabulkan Kasasi dari pihak Budi Yuwono. Artinya tidak terjadi pelanggaran Merek sebagaimana digugat oleh Wen Ken Drug. Budi Yuwono tetap sebagai pemenang Merek yang telah didaftarkannya. Sementara itu, pihak Wen Ken Drug secara yuridis juga tetap berpegang kepada kepemilikan atas Merek tersebut, yang konkretnya berbeda.

Sebagai konsekuensinya, Budi Yuwono mengajukan gugatan *Pembatalan Merek*. Tedaftar pada No: 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. berdasarkan persidangan yang digelar DIPUTUSKAN TANGGAL 1 Juli 2011 oleh Tjokorda Rai Suamba SH.MH dengan anggota Jupriyadi,SHMHum dan Agus Iskandar,SH.Mhum dan Djoko Santoso,SH.MH sebagai panitera pengganti

Pengadilan Niaga. Diputuskan gugatan Budi Yuwono dikabulkan. Artinya seluruh Merek yang diatasnamakan Wen Ken Drug dibatalkan.

Atas hal tersebut Wen Ken Drug melakukan upaya Hukum Kasasi. Terdaftar pada No: 108 PK/Pdt.Sus/2011 , H.Dirwoto,SH, sebagai Ketua, dengan I Made Tara,SH. sebagai anggota dan H. Muhammad Taufik SH.MH. Sebagai Hakim Agung anggota. Diputuskan bahwa kasasi dari Wen Ken Drug ditolak. Artinya merek itu tetap menjadi milik Budi Yuwono. Maknanya bahwa Merek Kaki Tiga dengan lukisan Badak Wen Ken Drug dibatalkan. Dengan demikian yang secara yuridis berhak atas merek Cap Badak adalah Budi Yuwono. Sementara itu pihak Wen Ken Drug hanya mempunyai merek Cap Kaki Tiga (tanpa lukisan Badak).

B.Konstruksi Hukum Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Dalam Sengketa Merek Antara Merek Cap Badak dan Cap Kaki Tiga

Adapun Putusan Lengkap Pengadilan Niaga Jakarta Pada Perkara Pembatalan Merek dapat disampaikan berikut ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa *Tergugat* dalam *Jawabannya* mengajukan *Eksepsi* yang pokoknya mendalilkan bahwa *Gugatan Penggugat* telah lewat waktu dan salah dalam penerapan hukum dengan alasan bahwa gugatan telah lewat waktu 5 (lima) tahun sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 69 ayat (1) UU 15 Tahun 2001 ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama materi

Eksepsi tersebut ternyata bahwa *Eksepsi Tergugat* bukan *Kewenangan Mengadili*, akan tetapi telah masuk dalam Pokok Perkara oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Eksepsi Tergugat* akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan *Gugatan Penggugat* seperti terurai di atas ;

Menimbang, setelah membaca dengan seksama materi *Gugatan Penggugat* maka yang menjadi *Pokok Gugatan penggugat* dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu *bahwa Penggugat adalah satu perusahaan yang didirikan di Singapura yang memproduksi bisnis minuman penyegar yang dijual dengan menggunakan “Merek Cap Kaki tiga” dengan “Lukisan Badak” dan telah diakui kalangan luas sejak lama karena iklan atau produk serta berita-berita tentang “Merek Cap Kaki Tiga” dengan “Lukisan Badak”, bahwa selanjutnya tahun 1980 termasuk wilayah Indonesia penggugat telah melakukan kerjasama dengan Penggugat untuk memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan produk minuman larutan penyegar dengan menggunakan “Merek Cap Kaki Tiga” dengan “Lukisan Badak”, bahwa ternyata Tergugat tanpa ijin, tanpa persetujuan ataupun tanpa xxxxxxxxxxxx Penggugat Dengan Itikat Tidak Baik, telah mendaftarkan Merek Cap Kaki Tiga atas nama Tergugat Tanpa “Lukisan Badak” dan karenanya Penggugat keberatan dengan pendaftaran yang dilakukan untuk dan atas nama Tergugat karena mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya-tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek*

milik Penggugat dan Gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek in casu diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa atas *Gugatan penggugat* tersebut, *Tergugat* dalam *Jawaban* dan *Eksepsinya* telah menyangkal/menolak *Gugatan Penggugat* sangkalan mana dapat disimpulkan pula sebagai berikut yaitu *bahwa Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu yaitu melebihi batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) Jo. Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001 tentang “Merek” serta mendalilkan bahwa Penggugat telah salah menerapkan hukum tentang waktu untuk pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek dan “Merek Cap Badak” adalah inspirasi yang orisinalitas yang orisinal dari Tergugat dan tidak terpengaruh oleh “Merek Cap Kaki Tiga” milik Penggugat demikian pula halnya bahwa Tergugat menerima pemberian “Lisensi Merek Cap Kaki Tiga” dari penggugat secara tertulis pada tanggal 8 Februari 1978 dan mendalilkan pula bahwa “Merek Cap Kaki Tiga” milik Penggugat bukan Merek Terkenal sedangkan di lain pihak “Merek Cap Badak” milik Tergugat merupakan merek terkenal karena telah didaftarkan di beberapa negara sehingga dikenal secara internasional dan nasional;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil *Gugatan : Penggugat* dan dalil sangkalan *Tergugat* serta didukung dengan bukti dari masing-masing pihak sebagaimana terurai dan terlampir dalam berkas perkara in casu maka Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan pembatalan pendaftaran dari *Penggugat* beralasan menurut hukum dan karenanya yang perlu dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini antara lain soal waktu untuk mengajukan

gugatan pembatalan, pendaftaran dengan itikad tidak baik, soal bersamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya serta dalil sebagai merek terkenal sebagaimana didalilkan oleh *Penggugat* dan disanggah oleh *Tergugat*;

Menimbang, bahwa *Tergugat* dalam *Jawabannya* mendalilkan bahwa gugatan *Penggugat* tentang pembatalan tidak memenuhi syarat Pasal 69 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001 yang isi lengkapnya berbunyi “*Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek*”;

Menimbang, bahwa *Mahkamah Agung RI* dalam perkara merek “*GUCCI*” dengan *Putusannya No. 3485/K/Pdt/1992* secara tegas menerapkan Pasal 6 bis ayat (3) *Konvensi Paris* yang mengatur bahwa tuntutan/gugatan pembatalan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik, tidak terikat tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini casu yang harus dibuktikan “*apakah merek milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal*”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 huruf b UU 15 Tahun 2001 tentang “*Merek*” yang dimaksud sebagai “*Merek Terkenal*” adalah pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut, reputasi karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara yang dilakukan oleh pemilik merek disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara;

Menimbang, bahwa *Tergugat* dalam *Jawabannya* mendalilkan bahwa gugatan *Penggugat* tentang pembatalan tidak memenuhi syarat Pasal 69 ayat (1)

UU No. 15 tahun 2001 yang isi lengkapnya berbunyi “*Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek*”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 huruf b UU 15 Tahun 2001 tentang “Merek” yang dimaksud dengan sebagai “*Merek Terkenal*” adalah *pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut, reputasi karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara yang dilakukan oleh pemilik merek disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara*;

Menimbang, bahwa dari *bukti-bukti P-2a sampai dengan P-2f* membuktikan bahwa “*Cap Kaki Tiga*” dengan “*Lukisan Badak*” milik *Penggugat* telah dipromosikan atau diiklankan sejak tahun 1959 dan *bukti P-10* tentang profil 60 Tahun perusahaan “*Wen ken*” pemilik “*Merek Cap Kaki Tiga*” dengan “*Lukisan Badak*” (*Penggugat*) sejak perusahaan disebut didirikan yaitu tahun 1937;

Menimbang, pula bahwa berdasarkan *bukti P9a sampai dengan P-9g* membuktikan bahwa *penggugat* telah melakukan investasi di beberapa negara dan telah pula melakukan pendaftaran dan memperoleh “*Sertifikat pendaftaran Merek*” di beberapa negara dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta seperti terurai di atas dihubungkan dengan pengertian *Merek Terkenal* menurut penjelasan Pasal 6 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang “Merek”, maka “*Merek Cap Kaki Tiga*” dengan “*Lukman Badak*” milik *Penggugat* adalah termasuk “*Kategori Merek Terkenal*”;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan apakah *Tergugat* yang telah mendaftarkan “*Merek Cap badak*” untuk dan atas *Tergugat* telah melakukan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik sebagaimana didalilkan *Penggugat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *bukti P-3 dan P-8a* dihubungkan dengan Jawaban *Tergugat* angka 4 pada halaman 4 terbukti bahwa *Penggugat* memberikan Lisensi secara tertulis kepada *Tergugat* terhitung mulai tanggal 8 Februari 1980 dan pemberian lisensi tersebut berakhir tanggal 04 Februari 2008 dan fakta tersebut membuktikan pula bahwa “*Merek Cap Kaki Tiga*” melalui *Tergugat* sejak Tahun 1980 mulai dikenal di Indonesia atas lisensi dari *Penggugat* kepada *Tergugat* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *bukti T-1a sampai dengan T-1v* terbukti bahwa *Tergugat* telah mendaftarkan “*Merek Cap Badak*” untuk dan atas nama *Tergugat* sendiri pada periode atau pada waktu dimana pemberian Lisensi dari *Penggugat* masih belum berakhir dan dari *bukti P-4* ternyata *Tergugat* berdasarkan Lisensi mendaftarkan merek milik *Penggugat* yaitu “*Cap Kaki Tiga tanpa Lukisan Badak*” padahal berdasarkan bukti-bukti yang secara visual/kasat mata dapat dilihat bahwa “*Merek Cap Kaki Tiga*” dengan “*Lukisan Badak*” milik *Penggugat* adalah merupakan Satu Kesatuan dan terbukti pula jenis barang “*Cap Kaki Tiga*” milik *Penggugat* sejenis barang “*Cap Badak*” yang didaftarkan oleh *Tergugat* adalah barang yang sejenis berupa “*Larutan Penyegar*” dengan demikian maka dalil *Penggugat* bahwa *Tergugat* telah mendaftarkan “*Merek Cap Badak*” untuk dan atas nama *Tergugat* tanpa seijin dan tanpa pemberitahuan kepada *Penggugat* sebagai *Pemberi Lisensi* telah dapat dibuktikan oleh

Penggugat dan “*Merek Cap Badak*” yang didaftarkan untuk dan atas nama *Tergugat* tersebut terbukti pula mempunyai persamaan secara visual mengenai “*lukisan Badak*”, persamaan mengenai jenis barang dan persamaan dalam “*Konsep Larutan Penyegar*” sebagaimana pengertian Persamaan pada pokoknya yang diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang “Merek” dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Penggugat* dapat membuktikan menurut hukum bahwa *Tergugat* telah melakukan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dalam merek milik *Penggugat* dengan Itikad tidak Baik dan karenanya menurut hukum maka *petitum* angka 4 *Gugatan Penggugat* beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti *P-1a* dan *P-1b* membuktikan bahwa *Penggugat* adalah satu perusahaan perseroan yang didirikan menurut hukum Singapura dan berdomisili di Singapura yang berdasarkan Pasal 68 ayat (4) UU 15 Tahun 2001 tentang “Merek” yang lengkapnya berbunyi “*dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta*” dan Pasal 80 ayat (1) berbunyi “*Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua pengadilan Niaga dalam Wilayah Hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat*”, dengan demikian secara yuridis formal *Gugatan Penggugat in casu* adalah sah menurut hukum arena domisili *Tergugat* termasuk dalam wilayah hukum pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka *Penggugat* berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dapat membuktikan seluruh

dalil gugatannya dan karenanya pula maka *Petitum Gugatan Penggugat* selain *Petitum angka 4* seperti telah dipertimbangkan di atas beralasan pula untuk dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai *Eksepsi* dari *Tergugat* yang menyatakan bahwa *Gugatan Penggugat* telah lewat waktu atau daluarsa karena telah lewat waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU 15 Tahun 2001 tentang “*Merek*” berdasarkan pertimbangan mengenai “*Merek Terkenal*” yang dapat mengajukan gugatan tanpa batas waktu yang ditentukan berdasarkan pemberlakuan *Konvensi Paris* serta merujuk *Putusan Kasasi MA RI No. 3485/K/Pdt/1992* sebagaimana telah diuraikan diatas, maka *Eksepsi Tergugat* harus pula dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena *Gugatan Penggugat* beralasan dan dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada *Pihak Tergugat* yang besarnya seperti disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang “*Merek*” serta peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan *Eksepsi Tergugat* tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan *Gugatan Penggugat* untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan “*Merek Cap Kaki Tiga*” dengan “*Lukisan Badak*” adalah milik *Penggugat*; -----
3. Menyatakan bahwa *Penggugat* adalah pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan “*Merek Cap Kaki Tiga*” dengan “*Lukisan Badak*” di Indonesia ; -----
4. Menyatakan *Tergugat* telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan “*Merek Lukisan Badak*” dan “*Cap Badak*”; -----
5. Menyatakan bahwa “*Merek Lukisan Badak*” dan “*Cap Badak*” Daftar No. 509205, 509206, 509207, 209208, 509209, 509210, IDM000009804, IDM000020573, IDM000010617, IDM000146051, IDM000050902, IDM000050903, IDM000050904, IDM000050905, IDM000050906, IDM000050907, IDM000050908, IDM000050909, IDM000050910, IDM000057690, IDM000152059, IDM000228631 atas nama *Tergugat* memiliki sama pada pokoknya dan keseluruhannya dengan “*Merek Cap Kaki Tiga*”:-----
6. Membatalkan pendaftaran “*Merek Lukisan Badak*” Daftar No. 509205, 509206, 509207, 509208, 509209, 509210, IDM000009804, IDM000020573, IDM000010617, IDM000146051, IDM000050902, IDM000050903, IDM000050904, IDM000050905, IDM000050906, IDM000050907, IDM000050908, IDM000050909, IDM000050910, IDM000057690, IDM000152059, IDM000228631 dan mencoretnya dari *Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual* dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan kepada *Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) u.b. Direktur Merek.*, beralamat di Jl. Daan Mogot Km. 24 Tangerang untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini dengan mencoret pendaftaran "*Merek Lukisan Badak*" Daftar No. 509205, 509206, 509207, 509208, 509209, 509210, IDM000009804, IDM00020573, IDM000010617, IDM000146051, IDM000050902, IDM000050903, IDM000050904, IDM000050905, IDM000050906, IDM000152059, IDM000228631 dari *Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual* dengan segala akibat hukumnya dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam *Berita Resmi Merek* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku; ---
8. Menghukum *Tergugat* untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat pada *hari Jum'at, tanggal 16 Juli 2010* oleh kami **DEHEL K.S, SH.**, selaku Ketua Majelis, **Hj. NIRWANA, SH. M. Hum.**, dan **EKA BUDHI. P, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diuCapkan pada *hari Rabu., tanggal 21 Juli 2010* dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **DEHEL K. S, SH.**, selaku Ketua Majelis, **Hj. NIRWANA, SH.M.Hum.**, dan **EKA BUDHI. P, SH. MH.**, dengan dibantu **LISNUR FAUZIAH, SH., MH.**, selaku Panitera pengganti Penadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri *Kuasa Hukum Penggugat* dan tanpa dihadiri oleh *Kuasa Hukum Tergugat*.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA -----HAKIM KETUA MAJELIS, tsb.

Hj. NIRWANA, SH. M. Hum

DEHEL, K. S, SH

EKA BUDHI. P, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

LISNUR FAUZIAH, SH. MYH

Biaya-Biaya :

PNBP : Rp. 30.000,-

Panggilan Sidang : Rp.400.000,-

Materai : Rp. 6.500,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Rp. 441.000,-

C. Analisis Atas Pertimbangan Hukum dari Pengadilan Niaga

a. Pertimbangan dalam Hukum Pokok Perkara

Di dalam memutuskan perkara yang dasarnya adalah permohonan untuk *Pembatalan Merek* tersebut, Majelis Hakim yang terdiri dari Dehel KS,SH, selaku ketua majelis, Hj. Nirwana,SH,MH dan Eka Budhi P,SH.MH selaku Hakim anggota dengan dibantu oleh Lisnur Fauziah SH.MH. pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan dalam perselisihan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwasanya di dalam gugatan, yang dalam hal ini diajukan oleh Wen Ken Drug Co.,(Pte). Ltd. dinyatakan oleh majelis Hakim, terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata disangkal oleh tergugat dan turut tergugat dengan mengajukan bukti-bukti tertulis dalam duduk perkara secara jelas. Dalam artian bahwa gugatan tersebut adalah sebagaimana dimaksudkan oleh penggugat dinyatakan tidak benar oleh tergugat yaitu Budi Yuwono..
- b. Sebagai konsekuensinya, maka oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah disangkal, maka hukum sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara beban pembuktian terletak pada penggugat. Dalam kaitan dengan hal ini majelis Hakim menilai bahwa, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang juga terurai dalam duduk perkara sebagai buiktu tertulisnya.

Di dalam Pasal 163 HIR/ 283 Rbg ditentukan bahwa: “Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan

untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”.

Dari bunyi Pasal tersebut diketahui bahwa pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak itu, apabila disangka oleh pihak lawan. Dengan kata lain beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat.

Sementara itu di dalam Pasal 1865 dinyatakan bahwa: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

- c. Secara yuridis, majelis Hakim menilai bahwa Wen Ken Drug selaku penggugat telah mendalikan sebagai pendaftar, pemilik sah, tunggal dan satu-satunya atas Merek dagang dengan tulisan “Larutan Penyegar” (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji, bahasa Inggris Colling Water dan huruf Arab). Demikian pula merek Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand) serta yang berhak untuk menggunakan Merek dagang tersebut.
- d. Sebagai langkah yuridis berikutnya, dan kemudian dijadikan sebagai dasar gugatan adalah telah diterbitkannya Sertifikat Merek No.IDM000199185 tertanggal 23 September 2003 atas nama pemegang Merek Wen Ken Drug Co., (Pte) Ltd. Hal ini menjadi dasar dari Dirijen HKI untuk menerbitkan

- merek dimaksud. Dasar dari Dirjen HKI adalah karena Merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan Merek-Merek milik Wen Ken Drug, selaku penggugat.
- e. Sekaitan dengan kenyataan di atas, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tentang Merek-Merek yang dimiliki oleh Wen Ken Drug Co, PTE. LTD ada indikasi kuat meniru. Dalam hubungan ini adalah bahwa di dalamnya mengandung unsur-unsur utama dalam Merek-Merek penggugat memuat unsur-unsur utama berupa tulisan “Larutan Penyegar” (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji, bahasa Inggris Colling Water dan huruf Arab). Demikian pula ada lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand).
- f. Unsur meniru sebagaimana dimaksudkan itu, dikonfirmasi berdasarkan kenyataan yang ada. Maksudnya bahwa dari kenyataan itu Merek dagang milik Budi Yuwono selaku tergugat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek No.IDM000199185 adalah “Lukisan Badak” dan “Logo Kaki Tiga” dan “Tulisan Cap KAKI TIGA”. Merek merek dimaksud diajukan pada tanggal 08 Juli 1999, bahkan ada yang didaftarkan pada tahun 1991 yang dalam hal ini untuk kelas barang 05³⁵.
- g. Dari pendaftaran Merek dimaksud dinilai oleh majelis Hakim bahwa hal itu dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara

³⁵Klasifikasi kelas barang 05 menurut Peraturan Dirjen HKI adalah hasil hasil ilmu kebersihan (kesehatan), hasil-hasil makanan pantangan untuk anak anak dan orang orang sakit, plester plestar dan bahan bahan pembalut

penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek-Merek tersebut.

Sementara itu menurut bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat sehubungan dengan Merek dagangnya, berdasarkan pengamatan majelis HKI ada kesamaan yaitu:

a) dalam unsur utama yang menonjol dalam Merek-Merek tersebut.

Dalam hal ini adalah LUKISAN BADAQ dengan kombinasi berupa tulisan “Larutan Penyegar” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Colling Water dan huruf Arab), atau tulisan Cap “Badak” (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand).

b) Bukti yang telah diajukan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Merek No.IDM000199185 adalah “Lukisan Badak” dan “Logo Kaki Tiga” dan “Tulisan Cap KAKI TIGA”

h. Berdasarkan dua point sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu Merek dagang terdaftar milik Wen Ken Drug selaku penggugat maupun milik Budi Yuwono selaku tergugat menurut pengamatan majelis Hakim secara teliti, ternyata ada unsur pokok yang paling menonjol atau unsur utama yang paling dominan. Unsur dimaksud adalah “Lukisan Badak” bercula dua. Hal demikian tampak dari samping dengan posisi menghadap kearah kanan, dalam hal ini Lukisan Badak tersebut persis sama atau identik satu dengan lainnya. Baik sebagaimana yang tercantum dalam Merek Wen Ken Drug Co., (Pte) Ltd maupun sebagaimana tercantum dalam Merek Budi Yuwono atau Tergugat.

- i. Atas dasar kenyataan di atas disertai dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur pokok yang paling menonjol atau unsur utama yang paling dominan yaitu “Lukisan Badak” telah terdapat persamaan pada pokoknya secara keseluruhan. Atau paling tidak adanya kemiripan terhadap unsur-unsur yang menonjol dan telah memberikan kesan secara yuridis adanya persamaan dan tidak adanya unsur pembeda.
- j. Apa lagi dengan meneliti bukti-bukti lain yang diajukan oleh Wen Ken Drug Co., (Pte) Ltd selaku penggugat, ternyata Penggugat telah mendaftarkan Merek dagangnya tersebut di negara lain, seperti halnya ; di Filipina, di Kamboja, di Brunai Darussalam, di Laos, di Australia, di New Zealand, di Saudi Arabia, di United Arab Emirates, di Hongkong, di RRC, di Singapura dan di Jepang. Sementara itu pada kenyataannya telah pula didaftarkan Merek milik Budi Yuwono selaku tergugat dengan kelas barang yang sama yaitu 05 dengan tanggal pengajuan permohonan Merek 23 September 2003.

Pada aspek yuridis, di dalam Pasal 68 ayat (1) UU.No.15 tahun 2001, disebutkan bahwa “gugatan pembatalan Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Dinyatakan dalam Pasal 4 bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pada Pasal 6 dinyatakan bahwa:

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :
 - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih

- dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :
- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pada sisi lain bahwa terhadap permohonan pendaftaran Merek milik Penggugat tersebut sesungguhnya telah dilakukan penolakan oleh Dirjen HKI, dengan alasan bahwa Merek yang didaftarkan oleh Budi Yuwono tersebut telah meniru Merek orang lain yang sudah terdaftar. Namun surat Dirjen HKI, tersebut telah dianulir dengan adanya Putusan Komisi Banding No.184/KBM/HKI/2008, sehingga pada akhirnya terbit sertifikat Merek No. IDM000199185.

- k. Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU.No.15 tahun 2001, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : Permohonan harus ditolak oleh Dirjen. Apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/jasa yang sejenis.

Dari ketentuan ini telah dipergunakan sebagai alasan Wen Ken Drug selaku penggugat untuk mengajukan permohonan pembatalan Merek milik Budi Yuwono.

Sementara menurut penjelasan Undang Undang, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang dipermasalahkan.

1. Pada perspektif lain, bahwa dengan didaftarkannya Merek dagang Wn Ken Drug, penggugat tersebut di negara-negara lain, maka ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU. Merek, sesungguhnya telah merupakan bagian yang dapat diterapkan bagi kedudukan Merek dagang penggugat

Dari pertimbangan sebagaimana dinyatakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Merek dagang dari Budi Yuwono atau tergugat telah terdapat persamaan pada pokoknya secara keseluruhan atau adanya kemiripan terhadap unsur-unsur yang menonjol. Atas dasar hal ini, telah memberikan kesan adanya persamaan dan tidak adanya unsur pembeda dengan Merek dagang milik Wen Ken Drug selaku penggugat. Oleh karena Merek dagang penggugat telah terlebih dahulu didaftarkan, maka majelis hakim menilai cukup alasan untuk membatalkan pendaftaran Merek Budi Yuwono selaku tergugat tersebut dari daftar Merek yang ada.

Dari sisi itikad, majelis Hakim menilai ada itikad tidak baik dari Budi Yuwono. Penyebabnya ia mendaftarkan merek yang sebenarnya sudah ada merek

yang sama atas nama Wen Ken Drug Co.,(Pte). Ltd. Apa lagi secara administratif telah ada putusan Komisi Banding Dirjen HKI atas No.184/KMB/HKI/2008³⁶ yang menyatakan batal pendaftaran yang dilakukan Budi Yuwono.

b. Putusan yang Dijatuhkan Pengadilan Niaga Jakarta

Bahwa ternyata dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 22 Juli 2010 tentang Pembatalan Merek mengabulkan seluruh tuntutan dari penggugat. Poin mendasar dari putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merek Cap Kaki Tiga dengan lukisan Badak adalah milik Wen Ken Drug Co.,(Pte). Ltd. atau penggugat, dengan segala konsekuensinya atas kepemilikan tersebut. Diantaranya adalah sebagai pemilik tunggal, yang diperbolehkan menggunakan Merek dimaksud.
2. Dari serangkaian pendaftaran yang dilakukan oleh Budi Yuwono, dinilai oleh majelis Hakim bahwa itu memiliki kesamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan Merek Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug Sebagai konsekuensinya maka pendaftaran atas berbagai merek atas namanya sebagaimana dimaksud dibatalkan.
3. Sebagai langkah teknis, diperintahkan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah Dirjen HKI, khususnya direktur Merek untuk mengikuti aturan dengan mencoret pendaftaran merek lukisan Badak dari Daftar Umum Merek Dirjen HKI dengan segala akibat hukumnya dengan

³⁶Merupakan sengketa tersendiri, di lingkungan Dirjen HKI, dalam putusan Banding itu dinyatakan bahwa antara lukisan Badak No. 509205 milik Budi Yuwono terdaftar dalam kelas 05 tidak sama dengan milik Wren Ken Drugs (Pte) Ltd dengan merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan kaki & Lukisan Badak yang juga terdaftar dalam kelas 05 tidak sejenis.

mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan UU Merek.

Hal di atas adalah putusan Hakim yang dijatuhkan atas persengketaan dalam perkara *Pembatalan Merek* tersebut. Pada tahap berikutnya Budi Yuwono melakukan Kasasi. Kasasi sebagai upaya hukum tertinggi berdasarkan UU yang ada di Indonesia. Namun dalam putusan Kasasi Budi Yuwono dimenangkan, dengan mengakomodasikan seluruh merek miliknya.

D. Putusan Lengkap Mahkamah Agung pada Perkara Pembatalan Merek

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga (hak atas kekayaan Intelektual/Merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TJIO BUDI YUWONO, bertempat tinggal di Pluit Timur Blok I Selatan/42, Rt. 003 Rw 009, Pluit, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ANISA AM BADAR, SH., LLM., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor AM BADAR & PARTNERS, berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 14, Jakarta ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat :

Melawan :

WEN KEN DRUG CO., PTE., LTD., berkedudukan di 2 Alexandra Roads, #02-08, Delta House Building, Singapura, diwakili oleh FU SIANG JEEN, sebagai Direktur WEN KEN DRUG CO., PTE., LTD,

dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. GUNAWAN WIDJAJA, SH., MM., dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum WIDJAJA 7 ASSOCIATES LAW FIRM, beralamat di Jalan Kapten Tendean, No. 1, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. MEREK “CAP KAKI TIGA” DENGAN LUKISAN BADAK ADALAH SATU KESATUAN YANG MERUPAKAN MEREK MILIK Penggugat.

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan di Singapura. (Bukti P-1);
2. Bahwa salah satu hasil riset dan pengembangan Penggugat adalah jenis produk minuman larutan penyegar yang dijual dengan mempergunakan merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak ;
3. Bahwa dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan minuman larutan penyegar Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak, Penggugat juga telah melakukan kegiatan promosi iklan dan berita merek produk Cap Kaki Tiga termasuk minuman larutan penyegar dengan Lukisan Badak telah mendapatkan pengakuan luas di kalangan konsumen sejak lama, yang terbukti

dari bukti iklan dan berita-berita tentang merek Cap Kaki Tiga termasuk larutan penyegar dengan Lukisan Badak antara lain : (Bukti P-2) ;

- a. Sing Chew Jit Poh, 28 Oktober 1960;
- b. Sing Chew Jit Poh, 19 Maret 1986;
- c. Berita Harian 8 Ogos 1998;
- d. Berita Minggu, 20 Desember 1998;
- e. Utusan Malaysia 24 Desember 1998.

4. Bahwa berikut ini adalah tampilan produk Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak yang masih diproduksi sampai dengan sekarang oleh Penggugat;

II. TERGUGAT MENDAFTARKAN MEREK LUKISAN BADAK 7 CAP BADAK DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK.

5. Bahwa pada tahun 1980, untuk memasuki wilayah Indonesia Penggugat mengadakan kerjasama dengan Tergugat untuk memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan produk minuman larutan penyegar dengan mempergunakan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak (Bukti P-3);
6. Bahwa pada kenyataannya Tergugat hanya mendaftarkan Merek Cap Kaki Tiga tanpa Lukisan Badak atas nama Penggugat, sebagaimana ternyata terdaftar berikut di bawah ini (Bukti-P4) ;

| No | Register | Kelas | PEMILIK |
|----|----------|-------|---------------------------|
| 1 | 547069 | 1 | WEN KEN DRUG,CO., PTE LTD |

| | | | |
|----|--------|----|----------------------------|
| 2 | 547070 | 1 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 3 | 547071 | 18 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 4 | 547072 | 17 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 5 | 547073 | 20 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 6 | 547074 | 19 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 7 | 547075 | 30 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 8 | 547076 | 31 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 9 | 547077 | 32 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 10 | 545078 | 33 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 11 | 547079 | 23 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 12 | 547080 | 25 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 13 | 545081 | 26 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 14 | 547082 | 28 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 15 | 547083 | 27 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 16 | 547084 | 29 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 17 | 547085 | 34 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 18 | 547086 | 21 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 19 | 547087 | 3 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 20 | 547088 | 3 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 21 | 547089 | 4 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 22 | 547090 | 5 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 23 | 547091 | 6 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |

| | | | |
|----|--------|----|----------------------------|
| 24 | 547092 | 7 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 25 | 547093 | 8 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 26 | 547093 | 9 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 27 | 547094 | 10 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 28 | 547095 | 11 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 29 | 547096 | 12 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 30 | 547096 | 13 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 31 | 547097 | 14 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 32 | 547098 | 16 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |
| 33 | 547101 | 15 | WEN KEN DRUG, CO., PTE LTD |

7. Bagaimana Tergugat, tanpa izin, tanpa persetujuan ataupun tanpa sepengetahuan Penggugat telah mendaftarkan dengan itikad tidak baik, merek dengan lukisan badak atas nama Tergugat pada kantor merek dalam daftar No. 609205, 509206, 509207, 209208, 509209, 509210.

IDM00009804, I DM000020573, IDM000010617, IDM000146051
 IDM000050902, IDM000050903, IDM000050904, IDM00050905,
 IDM000050906, IDM000050907, IDM000050908, IDM00050909,
 IDM000050910, IDM000057690, IDM000152059, IDM000228631,
 kesemuanya atas nama Tergugat (Buki P-5).

8. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat, Penggugat juga telah mengajukan pendaftaran minimum larutan penyegar dengan Merek Cap kaki

Tiga dengan lukisan badak di kantor merek, pada daftar berikut di bawah ini, (bukti P-6).

| No | Daftar No | Kelas | Tanggal | Pemilik |
|----|------------------|-------|----------------|--------------------------------|
| 1 | IDM00019918 5 | 5 | 23 Des 2003 | WEN KEN DRUG CO., (Pte) Ltd |

9. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran merek lukisan Badak oleh Tergugat atas nama Tergugat, karena pendaftaran merek badak tersebut mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Cap Kaki Tiga dengan Lukisan badak milik Penggugat dengan sebagai berikut :

a. Persamaan Visual

Tampilan merek Lukisan Badak dan Cap Badak Tergugat adalah sama pada keseluruhannya dengan Lukisan Badak yang melekat pada merek Cap Kaki Tiga milik Penggugat :

b. Persamaan Jenis Barang.

Bahwa Pendaftaran merek Lukisan Badak dan Cap Badak milik Tergugat adalah untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 dan 32;

c. Persamaan Konsep

xxxxxxx merek Lukisan Badak dan Cap Badak milik Tergugat adalah xxxxxx pada pokoknya dengan merek Cap Kaki tiga yang melekat xxxxx

Badak yang tidak terpisahkan baik jenis barang dan b otol serta xxxxx sama terutama untuk jenis produk minuman larutan.

10. Bahwa hal tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Tergugat telah dengan sengaja, tanpa itikad tidak baik, melalui perbuatan curang :

- a. tidak mendaftarkan Lukisan Badak dari botol minuman larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Penggugat sebagai satu kesatuan;
- b. Justru mendaftarkan Lukisan Badak dari botol minuman larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Penggugat atas nama untuk kepentingan diri sendiri dengan cara tidak benar (*unfair competition*);

11. Bahwa mengingat merek Tergugat Daftar No. 509205, 509206, 509207, 509208, 509209, 509210, IDM000009804, IDM000020573, IDM000010617, IDM000050905, IDM000050906, IDM000050907, IDM000050908, IDM000050909, IDM000050910, IDM000057690, IDM000152059, IDM000228631 atas nama Tergugat terbukti meniru merek Penggugat dan adanya unsur itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf b undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, maka sangat beralasan untuk dibatalkan (Pasal 68 jo Pasal 69 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek);

III. GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK YANG DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK DIAJUKAN DALAM JANGKA WAKTU YANG DIPERKENANKAN.

12. Bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maka gugatan pembatalan Pendaftaran merek dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, namun ketentuan *Article 6 bis (3) Konvensi Paris* menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik (*No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith*). Konvensi Paris ini telah diratifikasi dengan keputusan Presiden R.1 No. 15 Tahun 1992 tentang Konvensi Paris, sehingga tidak ada alasan xxxxxxxxxx untuk membela diri atau mengajukan eksepsi;

Berdasarkan semua alasan hukum tersebut, sudilah pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat memberikan putusan sebagai berikut :

1. xxxxxx dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek Cap kaki Tiga dengan Lukisan Badak adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak di Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan Merek Lukisan Badak dan Capk Badak;
5. Menyatakan bahwa Merek Lukisan Badak dan Cap badak Daftar No. 509205, 509206, 509207, 509208, 509209, 509210, IDM000009804, IDM000020573,

IDM000010617, IDM000146051, IDM000050902, IDM000050907,
 IDM000050908, IDM000050909, IDM000050910, IDM000057690,
 IDM000050908, IDM000050909, IDM000050910, IDM000057690,
 IDM000152059, IDM000228631, atas nama Tergugat memiliki sama pada
 pokoknya dan keseluruhannya dengan merek Cap Kaki Tiga;

6. Membatalkan pendaftaran merek Lukisan Badak daftar No. 509205, 509206, 509207, 509208, 509209, 509210, IDM000009804, IDM000020573, IDM000010617, IDM000146051, IDM000050902, IDM000050903, IDM000050908, IDM000050909, IDM000050910, IDM000057690, IDM000152059, IDM000228631, dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual u.b. Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual (HKI) u.b. Direktur Merek, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini dengan mencoret pendaftaran Merek Lukisan Badak Daftar No. 509205, 509206, 509207, 509208, 509209, 509210, IDM000009804, IDM000020573, IDM000010617, IDM000146051, IDM0000050902, IDM000050903, IDM 000050904, IDM000050905, IDM000050906, IDM000050907, IDM000050908, IDM000050905, IDM000050906, IDM000050907, IDM000050908, IDM000050909, IDM000050910, IDM000057690, IDM000152059, IDM000228631 dari

Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya dengan mencantumkan alasan pembatalan dan xxxxx pembatalan dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek xxxxxx ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu/Daluarsa.

Bahwa Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan : “Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Pendaftaran Merek” ;

- Bahwa Pendaftaran Merek Tergugat “Cap Badak” yang telah didaftarkan tanggal 25 November 1991 No. 268764, dan No Perpanjangan 509205 tanggal 15 Juni 2002 kelas 5;
- Bahwa Pendaftaran Merek Tergugat “Cap Badak” yang telah terdaftarkan tanggal 25 November 1991 Nomor : 268765, dan No Perpanjangan 509206 tanggal 12 Juni 2002 Kelas 29;
- Bahwa Pendaftaran Merek Tergugat “Cap Badak” yang telah terdaftarkan tanggal 25 November 1991 Nomor 268765, dan No Perpanjangan 509208 tanggal 12 Juni 2002 untuk kelas barang 31;

- Bahwa Pendaftaran Merek Tergugat “Cap Badak” yang telah terdaftar tanggal 25 November 1991, Nomor 268765, dan No Perpanjangan 509208 tanggal 12 Juni 2002 untuk kelas barang 31;
- Bahwa Pendaftaran Merek Tergugat “Cap Badak” yang telah terdaftar tanggal 25 November 1991 Nomor 268764 dan No Perpanjangan 50909, tanggal 12 Juni 2002 untuk Kelas Barang 32;
- Bahwa Pendaftaran Merek Tergugat “Cap Badak” yang telah terdaftar tanggal 25 November 1991, Nomor 268764 No Perpanjangan 509210, tanggal 12 Juni 2002 untuk melindungi Kelas Barang 33;

Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 12 April 2010, berarti telah melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Pendaftaran Merek Tergugat yaitu tanggal 25 November 1991;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Jo Pasal 28 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yaitu : Gugatan pembatalan sesuatu Merek terdaftar hanya dapat diajukan terhadap merek yang masa pendaftarannya belum melebihi batas waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan;

“Bahwa dengan lewatnya waktu pengajuan gugatan pembatalan Merek tersebut, maka secara hukum terhadap merek yang sudah terdaftar tidak dapat dimintakan pembatalannya dan kapanpun tidak dapat di mungkinkan diajukan perkaranya lagi”:

2. Bahwa Gugatan Penggugat Telah Salah Penerapan Hukum.

Bahwa di dalam Posita Gugatan Penggugat menerapkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek : “Gugatan Pembatalan Pendaftaran merek hanya dapat di ajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Pendaftaran Merek”, bahwa berarti Penggugat telah mengetahui merek-merek yang telah Tergugat daftarkan telah melewati batas waktu 5 (lima) tahun, maka berdasarkan Yurisprudensi No. 3 K/N/HKI/2002 tanggal 13 Juni 2002 yaitu : “Dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 68 jo Pasal 69 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan syarat Formil gugatan pembatalan pendaftaran merek, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard/No*)” :

Menimbang, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan No.29/Merek/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan “Merek Cap Kaki Tiga” dengan “Lukisan badak” adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan “Merek Cap Kaki Tiga” dengan “Lukisan Badak” di Indonesia;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan “Merek Lukisan Badak” dan “Cap Badak”.
5. Menyatakan bahwa “Merek Lukisan Badak” dan “Cap Badak” Daftar No. 509205, 509206, 509207, 509208, 509209, 509210, IDM000009804, IDM000020573, IDM000010617, IDM000146051, IDM000050902, IDM000050903, IDM000050904, IDM000050905, IDM000050906, IDM000050907, IDM000050908, IDM000050909, IDM000050910, IDM000057680, IDM000152059, IDM000228631 atas nama Tergugat xxxxx pokoknya dan keseluruhannya dengan merek Cap Kaki Tiga;
6. Membatalkan pendaftaran merek Lukisan Badak daftar No. 509205, 509206, 509207, 509208, 509210, IDM000009804, IDM000020573, IDM000050904, IDM000050905, IDM000050906, IDM000050907, IDM000050908, IDM000050909, IDM000050910, IDM000057690, IDM000152059, IDM000226831 dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Departemen Hukum dan hak asasi manusia RI u.b. direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual (HKI) u.b. Direktur Merek, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan Niaga dalam perkara ini dengan mencoret Pendaftaran Merek Lukisan Badak Daftar No. 509205, 509206, 509207, 509208, 509209, 509210, IDM000009804, IDM000020573, IDM000010617, IDM000146051, IDM000050906, IDM000050907, IDM000050908, IDM000050909,

IDM000050910, IDM000057690, IDM00152059, IDM000050908, IDM000050909, IDM000050910, IDM000057690, IDM000152059, IDM000228631 dari daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 21 Juli 2010, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan putusan diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 35 K/HKI/2010/PN. Niaga. Jkt. Pst. No. 29/Merek/2010/PN. Niaga. Jkt. Pst. Yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 4 Agustus 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 9 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi, dan diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 16 Agustus 2010;

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

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

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara No. 29/IMerek/2010/PN. Niaga. Jakt. Pst, dan menolak dengan tegas putusan tersebut karena *Judex Facti* salah atau keliru dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tidak memenuhi rasa keadilan.

Sebab dasar dari pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh *Judex Facti* untuk menolak eksepsi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) bis dan putusan Mahkamah Agung Ro. No. 3485 K/Pdt/1992, jelas menunjukkan kekurangpahaman *Judex Facti* terhadap Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, dimana ketentuan tersebut jelas-jelas tidak ditemukan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Bahwa apabila dicermati tanggal pengajuan dan pendaftaran gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni tanggal 12 April 2010 dengan terdaftarnya merek "CAP BADA" atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat sejak tahun 1991 adalah sudah melebihi batas waktu 5 tahun, dan selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, secara hukum

ditemukan fakta bahwa gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat telah kadaluarsa sehingga secara hukum tidak memenuhi persyaratan formil, maka gugatan pembatalan yang dilakukan oleh Termohon Kasasil dahulu Penggugat adalah catat hukum.

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah pertimbangan hukum karena tanpa mempertimbangkan perihal eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat yang telah lewat waktu dan salah penerapan hukum, yaitu lewat waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam hal ini perihal eksepsi Tergugat yang menyatakan “Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”. Bahwa dalam hal lewatnya waktu pengajuan gugatan pembatalan merek secara hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat menolak dengan tegas terhadap gugatan Penggugat/Termohon Kasasi.
4. Bahwa gugatan yang diajukan walaupun sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, apabila dalam pendaftaran merek yang menjadi objek sengketa terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan moralitas, kesusilaan dan ketertiban umum, ternyata dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak ada pertimbangan apakah merek “CAP BADAK atas nama pemohon Kasasi/dahulu tergugat memenuhi unsur-unsur bertentangan dengan moralitas, kesusilaan dan ketertiban umum, dengan demikian secara hukum putusan *Judex Facti* yang menolak eksepsi berupa gugatan kadaluarsa

adalah jelas-jelas tidak memiliki alasan dan pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang merek;

5. Bahwa Putusan *Judex Facti* yang menolak eksepsi dari pemohon Kasasil dahulu Tergugat, menunjukkan bahwa *Judex Facti* beranggapan bahwa pendaftaran merek “CAP BADA” tersebut adalah bertentangan dengan unsur moralitas, kesusilaan dan ketertiban umum, padahal secara hukum terdaftarnya merek tersebut pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HKI selaku institusi yang diberi wewenang oleh undang-undang adalah sudah memenuhi prosedural yang berlaku di bidang merek, khususnya pemeriksaan substantive, yang mana dalam pemeriksaan substantive apabila merek tersebut nyata-nyata bertentangan dengan unsur-unsur tersebut secara hukum sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, merek “CAP BADA” atas nama pemohon kasasi/dahulu Tergugat akan ditolak. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* jelas-jelas telah melebihi kapasitasnya dalam memutus sengketa ini.
6. Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas menunjukkan kurang pahaman *Judex Facti* akan maksud dan tujuan dari diterapkannya atau dicantumkannya ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana maksud dan tujuan Pasal tersebut adalah untuk menciptakan suatu kepastian hukum guna menumbuhkan iklim usaha yang xxxxxx dalam pembangunan kegiatan usaha di Indonesia. Akan tetapi dengan putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut akan menimbulkan suatu kekhawatiran terhadap pelaku usaha atas merek-merek

yang dipergunakan dalam suatu produk karena dapat begitu saja dibatalkan oleh *Judex Facti* tanpa mempertimbangkan kurun waktu terdaptarnya merek tersebut serta penggunaan merek-merek tersebut dalam kegiatan produksi dan perdagangan adalah sudah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintah dalam menumbuhkan iklim investasi nasional dan eksistensi hukum di bidang merek sebagai hukum bisnis.

7. Bahwa *Judex Facti* telah salah di dalam pertimbangan tanpa mempertimbangkan perihal eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 3K/N/HKI/2002 tertanggal 13 Juni 2002, yaitu : “Dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 68 jo. Pasal 69 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan syarat formil tentang gugatan pembatalan pendaftaran Merek, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaardj/NO*).
8. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum perihal bahasan pokok gugatan Penggugat yang membahas perihal merek “Cap Kaki Tiga” dengan “Lukisan Badak”. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam hal pertimbangan hukum, dalam hal merek Termohon Kasasi/Penggugat adalah “Cap Kaki Tiga” sedangkan merek Pemohon Kasasi/Tergugat adalah “Cap Badak”, dan dalam hal ini Pemohon kasasi tidak bermaksud beritikad tidak baik, tetapi justru Termohon Kasasi/Penggugat yang beritikad tidak baik yang mana ingin mendominasi/menguasai pasar di

Indonesia secara keseluruhan setelah produk-produk dengan merek “Cap Badak” dibesarkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat.

Sebelumnya Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah kerja sama dengan Termohon Kasasi/Penggugat untuk memakai dan menggunakan kata dan logo “Cap Kaki Tiga” di Indonesia, sebagai Pemegang Lisensi di Indonesia pemohon Kasasi/Tergugat memiliki itikad baik karena telah memenuhi kewajiban membayar royalti setiap tahunnya kepada Termohon Kasasi/Penggugat. Maka perjanjian tersebut diketahui oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan di Indonesia. Dalam hal ini merek Pemohon Kasasi/Tergugat yang digugat pembatalannya adalah “Cap Badak”, sebaliknya merek Termohon Kasasi/Penggugat yang diberikan lisensinya adalah “Cap Tiga” jadi antara mereka Pemohon kasasi yang digugat pembatalannya “Cap badan dengan merek Termohon kasasi “Cap kaki Tiga” yang tidak mengandung persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya. Dengan demikian pendaftaran merek Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak bertentangan dengan pada 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 tahun 2001, tentang merek.

9. Bahwa benar Pemohon kasasi/dahulu Tergugat adalah penerima lisensi atas merek “CAP KAKI TIGA” dari Termohon Kasasi/dahulu *judex Facti* Indonesia pada tahun 24 alinea 3, dimana secara hokum jelas eksistensi Termohon kasasi/dahulu penggugat adalah selaku pemilik merek “CAP KAKI TIGA” dan bukan “CAP BADAk, dengan demikian eksistensi mereka “CAP KAKI TIGA” adalah tidak serta merata melekat pada merek “CAP

BADAK” milik pemohon kasasi/dahulu Tergugat walaupun sebagai partner adalah penerima Lisensi merek “CAP KAKI TIGA’ adalah pertimbangan yang bertentangan dengan maksud tujuan diaturnya ketentuan hukum lima lisensi untuk merek “CAP KAKI TIGA”;

Berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan *Judex Facti* yang menganggap permohonan Kasasi/dahulu Tergugat adalah pendaftar merek yang beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek “CAP BADAK” karena Pemohon Kasasi adalah penerima Lisensi merek “CAP KAKI TIGA” adalah pertimbangan yang bertentangan dengan tujuan diaturnya ketentuan hukum tentang lisensi dalam Undang-undang merek, yang antara lain untuk alih teknologi dalam bidang-bidang tertentu. Jadi secara hukum tidak ada larangan bagi penerima lisensi dibidang merek dengan menggunakan merek tertentu untuk mendaftarkan merek yang berbeda dengan merek dari pemberi lisensi

10. Bahwa sementara pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menganggap merek “CAP BADAK” atas nama Pemohon Kasasi dahulu tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “CAP KAKI TIGA” atas nama termohon kasasi/dahulu Penggugat, jelas menunjukkan kekurangan pemahaman *Judex Facti* akan ketentuan hukum di bidang merek mengingat merek-merek yang disengketakan sudah terdaftar dalam daftar Umum Merek. Selanjutnya apabila merek-merek yang disengketakan dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis seharusnya *Judex Facti* secara cermat mempertimbangkan tanggal pendaftaran dari merek “CAP BADAK” atas nama Pemohon kasasi/dahulu

tergugat yang sudah terdaftar sejak tahun 1991 dengan pendaftaran merek “CAP KAKI TIGA + Gambar Badak” atas nama Termohon kasasi/dahulu Penggugat. Secara umum Merek-merek “CAP BADAk” atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat lebih pada merek “CAP KAKI TIGA + Gambar Badak” atas nama termohon kasasi/dahulu penggugat yang baru di ajukan tanggal 23 September 2003. Dengan demikian secara hukum permintaan pendaftaran merek “CAP KAKI TIGA + Gambar Badak” atas nama Termohon kasasi/dahulu penggugatlah yang meniru sehingga mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “CAP BADAk” atas nama pemohon kasasi/dahulu Tergugat.

11. Bahwa *Judex Facti* telah salah di dalam pertimbangan hukum dan sangat jelas bertentangan dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang MEREK, KHUSUSNYA PASAL 69 AYAT (1) : “Gugatan Pembatalan Pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.”

Bahwa dengan demikian seharusnya gugatan Termohon kasasi/dahulu *Ontvankelijk Verklaard/NO*) karena berdasarkan Yurisprudensi tetap mahkamah Agung yang telah mengatur perihal pengajuan gugatan penggugat/Termohon kasasi yang telah lewat waktu.

12. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan perihal merek Pemohon Kasasi/tergugat “Cap Badak” yang telah terdaftar di Dirjen HKI maupun di lebih dari 10 (sepuluh) Negara sehingga merek Pemohon kasasi dapat dikategorikan sebagai terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Adapun penggunaan kata dan logo “Cap kaki Tiga” telah disetujui oleh pihak Termohon Kasasi/Penggugat untuk menggunakan kata dan Logo Cap Kaki Tiga untuk di Indonesia, dan melihat logo Cap kaki Tiga untuk di Indonesia, dan melihat logo “Cap kaki Tiga” sudah menjadi public domein siapa saja karena ada salah satu Negara dengan bendera yang menggunakan “Logo kaki Tiga”, jadi jelas “Cap kaki Tiga” bukan merupakan milik Termohon Kasasi/Tergugat.

Oleh sebab itu, kami berpendapat bahwa keputusan *Judex Facti* akan sangat menguntungkan termohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai perusahaan asing, dan sebaliknya akan sangat merugikan Pemohon kasasi/dahulu Tergugat sebagai perusahaan domestic yang seharusnya mendapatkan perlindungan hokum di Indonesia, karena berdasarkan Yurisprudensi tetap mahkamah Agung bagi pengusaha local telah membangun usahanya dan menghasilkan produksi di Indonesia dan turut membangun perekonomian Negara khususnya dalam penyerapan tenaga kerja maka berhak mendapat perlindungan hukum di Indonesia.

13. bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang Pemohon Kasasi/Tergugat masalah ungkapan di atas, maka jelas dalam pemeriksaan perkara *qua judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 14. 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta perubahan kedua dengan undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang

Mahkamah Agung, maka Pemohon Kasasi berhak untuk mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut.

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

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti* kurang mempertimbangkan fakta hukum, fakta di persidangan serta penerapan Undang-Undang tentang Merek, karena berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa:

1. Bahwa termohon Kasasi/Penggugat memberi lisensi Merek Cap Kaki Tiga milik Penggugat/Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi/Tergugat secara tertulis di wilayah Indonesia sejak tahun 1987 dan dalam pemberian lisensi tersebut disepakati:
 - Pemohon Kasasi/Tergugat memproduksi dan memasarkan produksi dengan merek Cap Kaki Tiga;
 - Mengatur pengurusan dan pendaftaran merek dan hak cipta Cap kaki Tiga;
 - melakukan pendaftaran produk-produk dengan merek Cap kaki Tiga

2. Bahwa untuk pelaksanaan kerja sama pemberian lisensi tersebut, Pemohon Kasasi/Tergugat dengan persetujuan Termohon Kasasi/Penggugat telah mendaftarkan merek Cap Kaki Tiga atas nama Termohon Kasasi/Penggugat (bukti P.4, sejak tahun 1989). Dari bukti pendaftaran merek di Dirjen HKI (lampiran) secara kasat mata merek Cap Kaki Tiga adalah lingkaran bulat, di

dalamnya ada gambar Cap Kaki Tiga tanpa ada gambar hewan Badak atau kata-kata Badak;

3. Bahwa merek Cap Kaki Tiga hanya terdaftar di Indonesia;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai Pengusaha dan kemudian pada tahun 1991 mengajukan permohonan merek Cap Badak ke Dirjen HKI untuk jenis barang (Kelas 5), dan atas permohonan tersebut adalah melalui proses penelitian, Dirjen HKI mengeluarkan yaitu pendaftaran merek Cap Kaki Tiga atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat, maka berdasarkan azas konstitutif Pemohon Kasasi/Tergugat adalah pemegang merek yang sah dan dilindungi;
5. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat adalah pemegang hak merek terkenal karena telah mendaftarkan merek Cap Badak di lebih dari 10 (sepuluh) negara yaitu Singapura (negara domisi Termohon Kasasi/Penggugat), Australia, Brunai Darussalam, Kamboja, Hongkong, Laos, New Zealand, Philippina, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Afrika Selatan (bukti P. 9 b);
6. Bahwa dari kerja keras Pemohon Kasasi/Tergugat, mempromosikan, mendaftarkan merek Cap Badak, meminta yaitu dari Dirjen POM, maka kalau seandainya Pemohon Kasasi/Tergugat beritikad buruk, tentunya Termohon Kasasi/Penggugat jauh sebelumnya yaitu sejak tahun 1991 sudah mengajukan protes untuk merek Cap Badak tersebut;
7. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat adalah pengusaha Indonesia, warga negara Indonesia, memakai kata Badak yaitu hewan berbahasa Indonesia/domestik yang sama sekali dari uCapan, tulisan, gambaran tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Cap Kaki Tiga milik Termohon

Kasasi/Penggugat, yaitu orang-orang yang mengklaim bahasa Badak untuk kepentingan bisnisnya, maka gugatan dari Termohon Kasasi/Penggugat, yang secara hukum, budaya, ekonomi dan azas konstitutif adalah tidak patut untuk diterima;

Berdasarkan fakta hukum, terbukti *Judex Facti* kurang mempertimbangkan fakta hukum tersebut serta salah dalam penerapan Pasal 60 undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dan pengertian itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa namun demikian Pembaca III, nama : Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, kerjasama berupa (isi tersirat dari surat tanggal 5 Februari 1978) merupakan *Licensing Agreement*, menyetujui memproduksi dan memasarkan barang Termohon Kasasi/Penggugat di wilayah Republik Indonesia, surat tersebut menjadi dasar kerjasama antara para pihak dan kemudian terdaftar merek atas nama Termohon Kasasi/Penggugat;
2. bahwa kerjasama tersebut telah berhenti tanggal 4 Februari 2008, setelah 30 (tiga puluh) tahun bekerja sama.
3. terbukti bahwa merek atas nama Termohon Kasasi/Penggugat adalah merek terkenal di wilayah Asia, dan karenanya tunduk pada aturan merek terkenal, tidak ada batas waktu untuk digugat tidak beritikad baik;
4. kerja sama telah selesai pada tahun 1991, lalu Pemohon Kasasi/Tergugat mendaftarkan merek tersebut atas nama sendiri, hal ini melanggar ketentuan

merek terkenal yang masih digunakan berdasarkan perjanjian-perjanjian lisensi di lain negara;

5. dengan demikian konsumen bisa terkecoh pada merek tersebut yang pada pokoknya mempunyai persamaan atas keseluruhan dengan merek terkenal (Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001, tentang Merek);

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pembaca III berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak terCapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No. 5 tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, majelis Hakim setelah bermusyawarah, diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : TJIOE BUDI YUWONO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Merek/2010/PN. Jkt. Pst. Tanggal 21 Juli 2010 tersebut serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka ia harus membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Kasasi dari TJIOE BUDI YUWONO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 329/Merek/2010/PN. Niaga. Jkt. Pst, tanggal 21 Juli 2010;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklasre*);
2. Menerima biaya perkara kepada Termohon Kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa 30 November 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. rehnena purba, SH., MS dan Dr. Abdurrahman, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS

Ttd.Dr. Abdurrahman, SH., MH

Ketua :

Ttd./

Dr. Mieke Komar, SH. MCL

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH

Biaya-biaya :

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

Untuk Salilnan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 040.049.629.

E. Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Atas kekalahannya dalam sengketa *Pembatalan Merek* di Pengadilan Niaga Jakarta tersebut di atas, Budi Yuwono melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan Kasasi.³⁷

Setelah membaca dengan seksama materi yang dimohonkan Kasasi, maka majelis Hakim Kasasi memenangkan Budi Yuwono, atas sengketa larutan penyegar Cap Badak. Adapun pertimbangan hukum mengapa dalam hal ini gugatan dari Budi Yuwono yang pada PN Niaga dikalahkan, namun dimenangkan dalam Kasasi adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hukum Atas Masalah Waktu Gugatan

1. Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara No. 29/IMerek/2010/PN. Niaga. Jakt. Pst, dan menolak dengan tegas putusan tersebut karena *Judex Facti*³⁸ salah atau keliru dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tidak memenuhi rasa keadilan.

Sebabnya adalah bahwa dasar dari pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh *Judex Facti* untuk menolak eksepsi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) bis dan putusan Mahkamah Agung No. No. 3485 K/Pdt/1992, yang dinilai Mahkamah Agung menunjukkan kekurangpahaman *Judex Facti* terhadap Termohon Kasasi/dahulu Penggugat,

³⁷ Sesuai dengan ketentuan UU Tentang Mahkamah Agung,

³⁸ *Judex factie* artinya peradilan yang memeriksa fakta. Kamus Hukum.

dimana ketentuan tersebut jelas-jelas tidak ditemukan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Pada dimensi waktu, tanggal pengajuan dan pendaftaran gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni tanggal 12 April 2010 dengan terdaftarnya merek “CAP BADAQ” atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat (Budi Yuwono) sejak tahun 1991 adalah sudah melebihi batas waktu 5 tahun, dan selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Secara hukum ditemukan fakta bahwa gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat telah kadaluarsa sehingga secara hukum tidak memenuhi persyaratan formil, maka gugatan pembatalan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah catat hukum.

Sehubungan dengan hal di atas, *Judex Facti* telah salah pertimbangan hukum karena tanpa mempertimbangkan perihal eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat yang telah lewat waktu dan salah penerapan hukum, yaitu lewat waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam hal ini perihal eksepsi Tergugat yang menyatakan “Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”. Bahwa dalam hal lewatnya waktu pengajuan gugatan pembatalan merek secara hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat menolak dengan tegas terhadap gugatan Penggugat/Termohon Kasasi.

Argumentasinya adalah bahwa meskipun gugatan yang diajukan walaupun sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, apabila dalam pendaftaran merek yang menjadi objek sengketa terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan moralitas, kesusilaan dan ketertiban umum.

Ternyata dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak ada pertimbangan apakah merek “CAP BADAK atas nama pemohon Kasasi/dahulu tergugat memenuhi unsur-unsur bertentangan dengan moralitas, kesusilaan dan ketertiban umum, dengan demikian secara hukum putusan *Judex Facti* yang menolak eksepsi berupa gugatan kadaluarsa adalah jelas-jelas tidak memiliki alasan dan pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang merek;

3. Putusan *Judex Facti* yang menolak eksepsi dari pemohon Kasasil dahulu Tergugat, menunjukkan bahwa *Judex Facti* beranggapan bahwa pendaftaran merek “CAP BADAK” tersebut adalah bertentangan dengan unsur moralitas, kesusilaan dan ketertiban umum, padahal secara hukum terdaftarnya merek tersebut pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HKI selaku institusi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang adalah sudah memenuhi prosedural yang berlaku di bidang merek, khususnya pemeriksaan substantif.

Di dalam pemeriksaan substantif apabila merek tersebut nyata-nyata bertentangan dengan unsur-unsur tersebut secara hukum sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, merek “CAP BADAK” atas nama pemohon kasasi/dahulu Tergugat akan ditolak. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* telah melebihi kapasitasnya dalam memutus sengketa ini.

4. Mencermati pada putusan dan pertimbangan *Judex Facti* di atas, jelas menunjukkan kekurang pahaman *Judex Facti* akan maksud dan tujuan dari diterapkannya atau dicantumkannya ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Maksud dan tujuan Pasal tersebut adalah untuk menciptakan suatu kepastian hukum guna menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam pembangunan kegiatan usaha di Indonesia.

Namun demikian dengan putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut akan menimbulkan suatu kekhawatiran terhadap pelaku usaha atas merek-merek yang dipergunakan dalam suatu produk karena dapat begitu saja dibatalkan oleh *Judex Facti* tanpa mempertimbangkan kurun waktu terdaftarnya merek tersebut serta penggunaan merek-merek tersebut dalam kegiatan produksi dan perdagangan adalah sudah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintah dalam menumbuhkan iklim investasi nasional dan eksistensi hukum di bidang merek sebagai hukum bisnis.

5. Mencermati pula atas putusan *Judex Facti* telah salah di dalam pertimbangan tanpa mempertimbangkan perihal eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 3K/N/HKI/2002 tertanggal 13 Juni 2002, yaitu : “Dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 68 jo. Pasal 69 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan syarat formil tentang gugatan pembatalan pendaftaran Merek, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaardj/NO*).³⁹

³⁹Konekuensi dari hal ini adalah bahwa perkara yang sama tidak dapat diajukan kembali.

b. Pertimbangan Hukum Atas Substansi Perselisihan

- a. Tentang bahasan pokok gubatan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum perihal bahasan pokok gugatan Penggugat yang membahas perihal merek “Cap Kaki Tiga” dengan “Lukisan Badak”.

Dalam hal di atas, dimaksudkan bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam hal pertimbangan hukum, dalam hal merek Termohon Kasasi/Penggugat adalah “Cap Kaki Tiga” sedangkan merek Pemohon Kasasi/Tergugat adalah “Cap Badak”, dan dalam hal ini Pemohon kasasi tidak bermaksud beritikad tidak baik. Namun justru Termohon Kasasi/Penggugat yang beritikad tidak baik yang mana ingin mendominasi/menguasai pasar di Indonesia secara keseluruhan setelah produk-produk dengan merek “Cap Badak” yang telah dibesarkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat.

Sebelumnya Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah kerja sama dengan Termohon Kasasi/Penggugat untuk memakai dan menggunakan kata dan logo “Cap Kaki Tiga” di Indonesia, sebagai Pemegang Lisensi di Indonesia pemohon Kasasi/Tergugat memiliki itikad baik karena telah memenuhi kewajiban membayar royalti setiap tahunnya kepada Termohon Kasasi/Penggugat. Maka perjanjian tersebut diketahui oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan di Indonesia.

Dalam hal ini merek Pemohon Kasasi/Tergugat yang digugat pembatalannya adalah “Cap Badak”, sebaliknya merek Termohon Kasasi/Penggugat yang diberikan lisensinya adalah “Cap Tiga” jadi antara

mereka Pemohon kasasi yang digugat pembatalannya “Cap badan dengan merek Termohon kasasi “Cap kaki Tiga” yang tidak mengandung persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya.

Dengan demikian pendaftaran merek Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak bertentangan dengan pada 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 tahun 2001, tentang merek.

- b. Memang benar Pemohon kasasi/dahulu Tergugat adalah penerima lisensi atas merek “CAP KAKI TIGA” dari Termohon Kasasi/dahulu *judex Facti* Indonesia pada tahun 24 alinea 3, dimana secara hukum jelas eksistensi Termohon kasasi/dahulu penggugat adalah selaku pemilik merek “CAP KAKI TIGA” dan bukan “CAP BADAK.

Sesuai dengan hal di atas, eksistensi mereka “CAP KAKI TIGA” adalah tidak serta merata melekat pada merek “CAP BADAK” milik pemohon kasasi/dahulu Tergugat walaupun sebagai partner adalah penerima Lisensi merek “CAP KAKI TIGA” adalah pertimbangan yang bertentangan dengan maksud tujuan diaturnya ketentuan hukum lima lisensi untuk merek “CAP KAKI TIGA”;

Berdasarkan hal di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* yang menganggap permohonan Kasasi/dahulu Tergugat adalah pendaftar merek yang beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek “CAP BADAK” karena Pemohon Kasasi adalah penerima Lisensi merek “CAP KAKI TIGA” adalah pertimbangan yang bertentangan dengan tujuan diaturnya ketentuan hukum tentang lisensi dalam Undang Undang Merek, yang antara lain untuk alih

teknologi dalam bidang-bidang tertentu. Jadi secara hukum tidak ada larangan bagi penerima lisensi dibidang merek dengan menggunakan merek tertentu untuk mendaftarkan merek yang berbeda dengan merek dari pemberi lisensi.

- c. Di dalam hal pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menganggap merek “CAP BADAK” atas nama Pemohon Kasasi dahulu tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “CAP KAKI TIGA” atas nama termohon kasasi/dahulu Penggugat, jelas menunjukkan kekurangan pemahaman *Judex Facti* akan ketentuan hukum di bidang merek mengingat merek-merek yang disengketakan sudah terdaftar dalam daftar Umum Merek.

Manakala merek-merek yang disengketakan dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis seharusnya *Judex Facti* secara cermat mempertimbangkan tanggal pendaftaran dari merek “CAP BADAK” atas nama Pemohon kasasi/dahulu tergugat yang sudah terdaftar sejak tahun 1991 dengan pendaftaran merek “CAP KAKI TIGA + Gambar Badak” atas nama Termohon kasasi/dahulu Penggugat.

Secara umum Merek-merek “CAP BADAK” atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat lebih pada merek “CAP KAKI TIGA + Gambar Badak” atas nama termohon kasasi/dahulu penggugat yang baru di ajukan tanggal 23 September 2003. Dengan demikian secara hukum permintaan pendaftaran merek “CAP KAKI TIGA + Gambar Badak” atas nama Termohon kasasi dahulu penggugatlah yang meniru sehingga mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “CAP BADAK” atas nama pemohon kasasi/dahulu Tergugat.

- d. Pada sisi lain, *Judex Facti* juga dinilai salah di dalam pertimbangan hukum dan sangat jelas bertentangan dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, khususnya Pasal 69 Ayat (1) : “Gugatan Pembatalan Pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.” Bahwa dengan demikian seharusnya gugatan Termohon kasasi/dahulu *Ontvankelijk Verklaard/NO*) karena berdasarkan Yurisprudensi tetap, Mahkamah Agung yang telah mengatur perihal pengajuan gugatan penggugat/Termohon kasasi yang telah lewat waktu.
- e. Ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan perihal merek dari Pemohon Kasasi/tergugat “Cap Badak” yang telah terdaftar di Dirjen HKI maupun di lebih dari 10 (sepuluh) Negara sehingga merek Pemohon kasasi dapat dikategorikan sebagai terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Adapun penggunaan kata dan logo “Cap kaki Tiga” telah disetujui oleh pihak Termohon Kasasi/Penggugat untuk menggunakan kata dan Logo Cap Kaki Tiga untuk di Indonesia, dan melihat logo Cap kaki Tiga untuk di Indonesia, dan melihat logo “Cap kaki Tiga” sudah menjadi *public domein*⁴⁰ siapa saja karena ada salah satu Negara dengan bendera yang menggunakan “Logo kaki Tiga”.

Dengan demikian jadi jelas “Cap kaki Tiga” bukan merupakan milik Termohon Kasasi/Tergugat. Oleh sebab itu, kami berpendapat bahwa keputusan *Judex Facti* akan sangat menguntungkan termohon Kasasi/dahulu Penggugat

⁴⁰ Public domein artinya sudah menjadi milik publik karena sudah terkenal. Ukuran konkretnya tidak jelas. Secara hukum tergantung kepada pendapat Hakim dalam mengadili perkara yang bersangkutan.

sebagai perusahaan asing, dan sebaliknya akan sangat merugikan Pemohon kasasi/dahulu Tergugat sebagai perusahaan domestik yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia.

Berdasarkan Yurisprudensi tetap mahkamah Agung bagi pengusaha lokal telah membangun usahanya dan menghasilkan produksi di Indonesia dan turut membangun perekonomian Negara khususnya dalam penyerapan tenaga kerja maka berhak mendapat perlindungan hukum di Indonesia.

- f. Atas dasar fakta hukum yang diungkapkan di atas, maka jelas dalam pemeriksaan perkara, *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta perubahan kedua dengan undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka Pemohon Kasasi berhak untuk mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut.

c. Kesimpulan Akhir Mahkamah Agung

Setelah menyampaikan pertimbangan hukum, baik dari sisi waktu maupun substansi, Mahkamah agung menyampaikan pendapatnya bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan. Pertimbangannya adalah, *Judex Facti* kurang mempertimbangkan fakta hukum, fakta di persidangan serta penerapan Undang-Undang tentang Merek. Dari pertimbangan hukum itu menunjukkan bahwa:

- a. Termohon Kasasi/Penggugat memberi lisensi Merek Cap Kaki Tiga milik Penggugat/Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi/Tergugat secara tertulis di wilayah Indonesia sejak tahun 1987 dan dalam pemberian lisensi tersebut disepakati:
 - a. Pemohon Kasasi/Tergugat memproduksi dan memasarkan produksi dengan merek Cap Kaki Tiga;
 - b. Mengatur pengurusan dan pendaftaran merek dan hak cipta Cap kaki Tiga;
 - c. melakukan pendaftaran produk-produk dengan merek Cap kaki Tiga.
- b. Guna pelaksanaan kerja sama pemberian lisensi tersebut, Pemohon Kasasi/Tergugat dengan persetujuan Termohon Kasasi/Penggugat telah mendaftarkan merek Cap Kaki Tiga atas nama Termohon Kasasi/Penggugat (bukti namun demikian, dari bukti pendaftaran merek di Dirjen HKI (lampiran) secara kasat mata merek Cap Kaki Tiga adalah lingkaran bulat, di dalamnya ada gambar Cap Kaki Tiga tanpa ada gambar hewan Badak atau kata-kata Badak;
- c. Fakta menunjukkan bahwa merek Cap Kaki Tiga hanya terdaftar di Indonesia;
- d. Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai Pengusaha dan kemudian pada tahun 1991 mengajukan permohonan merek Cap Badak ke Dirjen HKI untuk jenis barang (Kelas 5), dan atas permohonan tersebut adalah melalui proses penelitian, Dirjen HKI mengeluarkan yaitu pendaftaran merek Cap Kaki Tiga atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat, maka berdasarkan azas konstitutif Pemohon Kasasi/Tergugat adalah pemegang merek yang sah dan dilindungi;

- e. Pemohon Kasasi/Tergugat adalah pemegang hak merek terkenal karena telah mendaftarkan merek Cap Badak di lebih dari 10 (sepuluh) negara yaitu Singapura (negara domisi Termohon Kasasi/Penggugat), Australia, Brunai Darussalam, Kamboja, Hongkong, Laos, New Zaeland, Philippina, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Afrika Selatan (bukti P. 9 b);
- f. Dari kerja keras Pemohon Kasasi/Tergugat, mempromosikan, mendaftarkan merek Cap Badak, meminta yaitu dari Dirjen POM, maka kalau seandainya Pemohon Kasasi/Tergugat beritikad buruk, tentunya Termohon Kasasi/Penggugat jauh sebelumnya yaitu sejak tahun 1991 harusnya sudah mengajukan protes untuk merek Cap Badak tersebut;
- g. Pemohon Kasasi/Tergugat adalah pengusaha Indonesia, Warga negara Indonesia, memakai kata Badak yaitu hewan berbahasa Indonesia/domestik yang sama sekali dari uCapan, tulisan, gambaran tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Cap Kaki Tiga milik Termohon Kasasi/Penggugat, yaitu orang-orang yang mengklaim bahasa Badak untuk kepentingan bisnisnya, maka gugatan dari Termohon Kasasi/Penggugat, yang secara hukum, budaya, ekonomi dan azas konstitutif adalah tidak patut untuk diterima;

Fakta hukum di atas ternyata tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum, sehingga dinilai salah dalam penerapan Pasal 60 undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dan pengertian itikad tidak baik;

Berdasarkan fakta sebagai dasar pertimbangan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dari dimensi waktu sebagai dasar pertimbangan maka MA berpendapat bahwa gugatan masih dalam dimensi waktu yang diperbolehkan secara hukum. Artinya gugatan Budi Yuwono masih dalam legalitas dari UU Merek, bahwa itu tidak kedaluwarsa.
- b. Dari sisi substansi perkara, MA berpendapat keberatan dari Budi Yuwono yang secara hukum dibenarkan. Oleh karena itu dijadikan dasar pertimbangan hukum yang akhirnya berujung pada putusan bahwa Kasasinya dikabulkan, dan ia adalah pemilik sah atas Merek yang dipersengketakan. Dengan kata lain Merek milik Budi Yuwono tidak dibatalkan.