

PUTUSAN
No. 860 K/Pdt.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

SUDONO RIADY KO, bertempat tinggal di Ruko Textile Blok D.I/18, RT 013/RW 005, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada PIETER TALAWAY, SH, CN. MBA., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Arjuna 12 C, Surabaya dan atau Artha Graha Building Lt 6, Jalan Jend. Sudirman Kav 52, Jakarta 12190 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

M E L A W A N

PT SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORATION Tbk, (disingkat PT SUCACO Tbk), yang diwakili oleh Direktur Utama ELLY SOEPONO, suatu perseroan yang didirikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung SUCACO, Jl. Kebon Sirih No. 71, Menteng, Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HELEN THEORUPUN ONGKO, SH., TURMAN M. PANGGABEAN, SH., MARKUS SETIAWAN, SH., ADIDHARMA WICAKSONO, SH., YACOB BONARIS PURBA, SH. dan ANDRY DWIARNANTO, SH., para Advokat pada Kantor ONGKO SIDHARTA & PARTNERS, berkantor di Wisma Kyoei Prince 19th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3, Jakarta 10220 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

D A N

PEMERINTAH RI cq DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK, Jalan Daan Mogot KM 24, Tangerang ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan

terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat PT SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORATION Tbk (disingkat PT SUCACO Tbk) adalah salah satu badan hukum yang berkembang dan terkenal di Indonesia serta telah masuk dalam bursa efek ;

Bahwa terkenalnya nama badan hukum Penggugat di Indonesia karena promosinya yang cukup besar dan dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi barang sejenis : “kabel listrik tegangan rendah, kabel listrik tegangan tinggi dan kabel listrik menengah, kabel telepon, kabel listrik, kabel computer, kabel dasar laut dan berbagai macam kabel termasuk kabel listrik untuk bandar udara, kawat dynamo, kabel serat optic (fiber optic), termasuk dalam kelas 09 dengan menggunakan merek dagang dan logo SUPREME (Bukti P-1) ;

Bahwa Penggugat mulai memupuk dan membina usaha ini sejak tahun 1971 dan pada tanggal 6 Desember 1971 Penggugat telah menggunakan dan mendaftarkan merek dan logo SUPREME di Departemen Kehakiman Direktorat Urusan Paten (sekarang Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek), yang pada waktu itu berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 yang menganut asas “Pemakai Pertama” ;

Bahwa Penggugat juga pada tanggal 27 Agustus 1983 kembali mendaftarkan merek dan logo SUPREME dan terdaftar No.181172 untuk barang jenis kabel listrik, kabel telepon, kabel dynamo/trafo dan lembaran melamine yang termasuk dalam kelas 09 dan 17 (Bukti P-2) dan begitupun pada tanggal 22 Maret 1990 Penggugat kembali mendaftarkan merek dan logo SUPREME untuk barang sejenis kabel alumunium (wire) untuk listrik dan telepon kabel dynamo dan trafo terdaftar No. 277647. Bahkan merek-merek dan logo SUPREME yang terkenal milik Penggugat ini lebih dikenal dalam masyarakat dengan nomor pendaftaran IDM 000115583 ;

Bahwa untuk mengamankan logo SUPREME yang memiliki ciri khas maka Penggugat mendaftarkan logo SUPREME tersebut pada Direktorat Hak Cipta dan telah terdaftar atau tercatat di bawah Nomor 003676 ;

Bahwa Penggugat sejak tahun 1971 adalah pemakai pertama dan pemegang hak pertama merek dan logo SUPREME bahkan saat ini lebih tegasnya selaku pemegang hak merek dan logo SUPREME yang terkenal serta badan hukum terkenal karena masuknya Penggugat dalam bursa efek ;

Bahwa Penggugat selaku pemegang hak merek dan logo SUPREME terkenal, juga selaku badan hukum terkenal karena nama badan hukum dan nama merek dagangnya sangat identik yaitu "SUPREME", walaupun di pasar modal nama badan hukum Penggugat sering disingkat dengan PT SUCACO ;

Bahwa ternyata diketahui dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat, yang terdaftar pada tanggal 25 November 2002, tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 30 Oktober 2001 pada Turut Tergugat (Bukti P-3) ;

Bahwa Penggugat merasa keberatan adanya pendaftaran merek atas nama Tergugat terdaftar No. D00.2006.022535 tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 17 Juli 2006, karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SUPREME yang terdaftar No. IDM.000115583 milik Penggugat ;

Bahwa Penggugat yakin Turut Tergugat pasti khilaf dalam mendaftarkan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat, yang terdaftar pada tanggal 25 November 2002, tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 30 Oktober 2001 karena tanpa meneliti merek milik Penggugat yang sudah terkenal sejak tahun 1971 ;

Bahwa tujuan Tergugat mengajukan pendaftaran merek dagang dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 pada Turut Tergugat, tidak lain adalah untuk membonceng ketenaran merek dan logo SUPREME dan badan hukum Penggugat mengingat masih banyak kata, tanda dan logo serta kombinasi warna lainnya yang dapat dijadikan merek dagang bagi Tergugat misalnya nama Tergugat sendiri yang ditambah logo atau kata, tanda dan kombinasi warna, sebagaimana diberikan peluang luas oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Bahwa tidak dapat disangkal lagi pengajuan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 oleh Tergugat tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b) serta ayat 3 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena pendaftaran merek dagang dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Tergugat tersebut didasari dengan itikad tidak baik, mengingat Tergugat membonceng ketenaran merek dan logo SUPREME milik Penggugat ;

Bahwa lebih jelasnya Pasal 4 jo Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b) serta ayat 3 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan :

Pasal 4 :

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

Pasal 6 ayat 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 untuk barang dan/jasa yang sejenis ;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis ;

Pasal 6 ayat 3 huruf (a) permohonan 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 pihak yang berhak ;

Bahwa jika diperhatikan secara cermat dan teliti bunyi ucapan atau penyebutan pada sertifikat merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Tergugat dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat, jelas menunjukkan adanya persamaan pada pokoknya dari kedua merek tersebut yaitu dari bunyi ucapan atau penyebutan “SUPREME”;

Bahwa gugatan Penggugat didasari atas Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan :

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

Bahwa Turut Tergugat disertakan dalam gugatan perkara a quo karena kekhilafannya Turut Tergugat sehingga mendaftarkan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat, yang terdaftar pada tanggal 25 November 2002, tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 30 Oktober 2001 serta keterkaitan Turut Tergugat agar dapat melaksanakan putusan pengadilan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diuraikan di atas, maka pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1)

huruf (a) dan (b) serta ayat 3 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, oleh karenanya sangatlah patut dan adil agar pendaftaran merek dagang merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dibatalkan ;

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

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal dan pendaftar pertama atas merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat untuk kelas barang 09 ;
3. Menyatakan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat didasari dengan itikad tidak baik (bad faith), dan bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b) serta ayat 3 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
4. Menyatakan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat ;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
7. Menghukum Turut Tergugat agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek-merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

A t a u :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil :

DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Penggugat a quo telah kadaluarsa

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali sesuatu hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Tergugat ;

Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah tentang gugatan pembatalan atas merek dagang & logo SUPREME terdaftar No. 523662 yang telah diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juli 2008 ;

Bahwa Tergugat selaku pemilik merek yang beralamat di Ruko Textile Blok D.1/18, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, telah mengajukan permohonan merek yang digugat a quo yaitu pada tanggal 30 Oktober 2001, yang telah terdaftar dengan Nomor 523662 tertanggal 25 November 2002 dengan jenis barang antara lain : pesawat-pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, peralatan penelitian, potret kinematographi, timbang, ukur, sinyal, pengawasan, (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan, optic dan perlengkapannya, softlens, segala macam kacamata, kacamata matahari, lensa optic, lentera optik, serat optic, kaca optic, barang-barang elektronik yaitu : pesawat televisi, pesawat radio, tape recorder, tape deck, amplifier, equalizer, laser radio, video, compact disc (VCD), player, pesawat pengeras dan pengatur suara, alat pembalik pita cassette video, pita-pita kaset yang sudah berisi rekaman/belum, kaset untuk membersihkan VCD, compact disc, laser disc, microphone, perlengkapan dan spare VCD, LD, CD, perangkat lunak (software) VCD, LD, CD, alat untuk memproduksi suara mono dan stereo, swith, listrik, stop kontak, sakelar, papan sakelar, sekering ballast TL, trafo, adaptor, CDI/alat pengapian transformator, tabung katode dan lain tabung hampa udara, kabel-kabel, kabel listrik papan, sakelar, kombinasi fitting, stater untuk lampu neon, steker, kondensator, pengatur arus listrik (regulator), tangkal petir, power supply, alat stabilizer listrik, yang termasuk dalam kelas 9. Adapun jangka waktu berlakunya selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal 30 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (dhi Turut Tergugat) ;

Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat dalam butir 12 halaman 4 dan butir 17 halaman 5 dan 6, telah mendalilkan dalil-dalil yang tidak benar yang pada pokoknya mengatakan bahwa seolah-olah Tergugat telah mengajukan

pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b) serta ayat 3 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Namun dengan demikian berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut : bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek ;

Bahwa atas hal tersebut surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo secara yuridis adalah telah kadaluarsa, satu dan lain hal karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini dapat dibuktikan oleh fakta hukum bahwa surat gugatan a quo telah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 3 Juli 2008, sedangkan pendaftaran merek atas nama Tergugat yang 3 digugatan a quo telah dicatat oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (dhi Turut Tergugat) pada tanggal 25 November 2002. Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat menolak surat gugatan Penggugat dan atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

B. Gugatan Penggugat a quo kabur

Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya butir 9 halaman 3 yang pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat merasa keberatan adanya pendaftaran merek atas nama Tergugat terdaftar No. 000.2006.022535 tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 17 Juli 2006, karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SUPREME yang terdaftar No. IDM 000115583 milik Penggugat. Sementara di dalam petitumnya butir 4 halaman 6 Penggugat malah justru menyatakan bahwa medan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 ;

Dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan membingungkan karena ketidakjelasan dalam menyebutkan objek gugatan. Sehingga di dalam gugatannya, apakah Penggugat akan membatalkan pendaftaran merek atas nama Tergugat terdaftar No. 000.2006.022535 tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 17 Juli 2006 atau akan membatalkan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji atas

nama Tergugat terdaftar No. 523662 dengan tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan 30 Oktober 2001 ;

Bahwa atas fakta hukum tersebut jelas telah membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo adalah tidak jelas dan membingungkan, oleh karena itu secara yuridis gugatan Penggugat a quo dapat dikwalifisir sebagai surat gugat obscure libel. Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat menolak surat gugatan Penggugat dan atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

C. Gugatan Penggugat tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada bagian petitum poin 2,3,4,6 dan 7 halaman 6 dan 7, tidak dimintakan pada bagian posita surat gugatan a quo, hal ini jelas telah membuktikan bahwa surat gugatan Penggugat secara yuridis tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum, maka surat gugatan yang demikian dapat menimbulkan kerancuan dan kekaburan dalam membuat surat gugatan. Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon sesuatu hal yang telah diuraikan dalam bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian rekonvensi ;

Bahwa Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (dhi Turut Tergugat), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengeluarkan sertifikat merek telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, atas nama Sudono Riady Ko (dhi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) yang beralamat di Ruko Textile Blok D.I/18 Ancol, Pademangan, Jakarta utara, dengan tanggal pengajuan dan penerimaan permohonan yaitu pada tanggal 30 Oktober 2001, serta nomor pendaftaran adalah 523662 dan tanggal pendaftaran 25 November 2002 dengan jenis barang adalah 09 dan jangka waktu berlakunya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2001 ;

Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak atas merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar dalam Daftar Umum Merek, atas nama Sudono Riady Ko (dhi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) yang beralamat di Ruko Textile Blok D.I/18,

Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, dengan tanggal pengajuan dan penerimaan permohonan yaitu pada tanggal 30 Oktober 2001, serta nomor pendaftaran adalah 523662 dan tanggal pendaftaran 25 November 2002 dengan jenis barang adalah 09 dan jangka waktu berlakunya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2001 ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mendaftarkan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 yang tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09, selain itu pada tanggal 21 April 2004 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan merek SUPREME dengan nomor agenda D00.2004.10473/10552 yang telah diumumkan dalam berita resmi merek Nomor 59/VI/A/2006 tanggal 15 Juli 2006 sampai dengan 12 September 2006. Sementara sesuai dengan fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendaftarkan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang saat ini telah bersertifikat merek dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, atas nama Sudono Riady Ko (dhi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dengan tanggal pendaftaran 25 November 2002 yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (dhi Turut Tergugat) ;

Oleh karena itu maka untuk mencari kepastian hukum yang diberikan oleh Negara kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 20 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09 dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa pendaftaran merek SUPREME Sertifikat No. 523662 tanggal 25 November 2002 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 09 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, telah terdaftar dengan itikad baik dan telah diproses pula oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (dhi Turut Tergugat) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan

mengacu kepada itikad baik dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Pemohon pendaftar merek. Sementara pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda 000.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09 telah dilandasi oleh itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Pemohon yang mempunyai itikad baik dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pendaftar merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 telah didasari dengan itikad tidak baik dan dapat menyatakan pula bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pendaftar merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo SUPREME Sertifikat No. 523662 tanggal 25 November 2002 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Bahwa oleh karena pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09 adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI agar mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;

Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

DALAM PROVISI :

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mendaftarkan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang saat ini telah bersertifikat merek dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek atas nama Sudono Riady Ko (dhi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dengan tanggal pendaftaran 25 November 2002 yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (dhi Turut Tergugat). Maka untuk melindungi kepentingan Penggugat Rekonvensi dapat kiranya Majelis Hakim yang mulia memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk tetap memproduksi, peredaran dan atau perdagangan barang merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai dengan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah kerugian sehubungan dengan adanya pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09, yang telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, maka sangat patut dan adil apabila Majelis Hakim yang mulia dapat memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut sampai dengan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

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

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk tetap memproduksi, peredaran dan/atau perdagangan barang merek SUPREME dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai dengan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi/

Penggugat Konvensi sampai dengan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PRIMAIR :

- I. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- II. Membatalkan pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09 dengan segala akibat hukumnya ;
- III. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Pemohon yang mempunyai itikad baik ;
- IV. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pendaftar merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 mempunyai itikad tidak baik ;
- V. Menyatakan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 00011553 tanggal 25 November 2002 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09 ;
- VI. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI agar mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek ;
- VII. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon berkenan kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, No. 35/Merek/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 17 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar pertama atas merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat untuk kelas barang 09 ;
3. Menyatakan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf Kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat didasari dengan itikad tidak baik (bad faith), dan bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b) serta ayat 3 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
4. Menyatakan merek dan logo SUPREME serta huruf Kanji terdaftar No. 523662 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat ;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf Kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
7. Menghukum Turut Tergugat agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf Kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan rekonsvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonsvensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 42 K/HaKI/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 35/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 November 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 10 November 2008 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2008 ;

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 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2008, Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/MEREK/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, sebagaimana tercantum dalam Risalah Permohonan Kasasi Nomor 42 K/HaKI/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 29 Oktober 2008, oleh karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, demikian pula dengan pengajuan memori kasasi ini telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 35/MEREK/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus

tertanggal 17 Oktober 2008, karena sangat mencederai rasa keadilan dan memungkirkan kepastian hukum yang ada ;

3. Bahwa putusan yang demikian, merusak tatanan prinsip hukum yang benar dan mengabaikan nilai-nilai pembuktian hukum yang ada ;
4. Bahwa putusan *judex facti* telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan prinsip hukum acara merek sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ;

Judex facti tidak memperhatikan keadilan prosedural khususnya mengenai kewajiban pendaftaran perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ;

A. Bahwa *judex facti* telah salah menilai bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat khususnya bukti P-5, P-6, dan P-6A, *judex facti* tidak mempertimbangkan mengenai “berakhirnya jangka waktu perlindungan merek SUPREME dan logo atas nama Termohon Kasasi/Penggugat”, oleh karenanya jelas *judex facti* telah melanggar hukum pembuktian (*burden of proof*) ;

B. Bahwa jelas berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-6A, perlindungan merek SUPREME, dengan logo atas nama Termohon Kasasi/Penggugat telah berakhir jangka waktu perlindungannya pada tahun 2000 ;

Termohon Kasasi/Penggugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dalam mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 35 (1) dan (2) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 ;

(1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama ;

(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut ;

C. Bahwa terbukti Termohon Kasasi/Penggugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya (kewajiban prosedural) untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek SUPREME dan logo sebagaimana Sertifikat SUPREME No. 277647 (*vide* bukti P-6A) yang telah berakhir masa jangka waktu perlindungannya pada tahun 2000 ;

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban prosedural pengajuan perpanjangan merek SUPREME oleh Termohon Kasasi/Penggugat, secara yuridis berdasarkan asas konstitutif membawa konsekwensi hukum bagi Termohon Kasasi/Penggugat, antara lain :

- Termohon Kasasi/Penggugat secara yuridis telah melepaskan hak kepemilikannya atas merek SUPREME ;
- Termohon Kasasi/Penggugat bukan lagi sebagai pemilik merek terdaftar ;
- Merek SUPREME bukan sebagai merek terdaftar ;

Oleh karenanya dalam hal ini tidak ada pelanggaran berdasarkan Pasal 4 jo Pasal 5 jo Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas merek SUPREME ;

D. Bahwa oleh karenanya, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pengajuan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek oleh Termohon Kasasi/Penggugat telah membawa konsekwensi hukum Termohon Kasasi/Penggugat telah melepaskan hak kepemilikan atas merek SUPREME dan Termohon Kasasi/Penggugat bukan lagi sebagai pemilik atas merek SUPREME ;

E. Bahwa terbukti tanggal 25 November 2002 Pemohon Kasasi/Tergugat adalah sebagai pemilik merek SUPREME (merek dan logo serta huruf kanji SUPREME) yang sah dan terdaftar sebagaimana Sertifikat Merek No. 523662 sebagaimana diatur Undang-Undang Merek No. 15/2001 Pasal 3 jo Pasal 28 jo Pasal 35, sebaliknya tercermin bahwa Termohon Kasasi/Penggugatlah yang beritikad tidak baik di mana Termohon Kasasi/Penggugat berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 telah melepaskan hak kepemilikan atas merek SUPREME namun setelah merek SUPREME terdaftar atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran baru atas merek SUPREME yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SUPREME (merek, logo dan huruf kanji) yang telah terdaftar lebih dahulu atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana Sertifikat Merek No. 523662 ;

F. Bahwa lain dari pada itu pada saat Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek SUPREME (merek,

logo, huruf kanji), tidak ada pihak-pihak termasuk Termohon Kasasi/Penggugat yang menyatakan dan/atau mengajukan keberatan atas pendaftaran merek yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan terbukti proses pengajuan pendaftaran merek yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat telah memenuhi segala persyaratan dan proses pengajuan yang prosedural dan benar, oleh karenanya secara yuridis Termohon Kasasi/Penggugat tidak berhak untuk memasalahkan merek SUPREME (merek, logo dan huruf kanji) terdaftar No. 523662 atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat ;

G. Bahwa untuk itu sudah sepatutnya gugatan Termohon Kasasi/Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Judex facti nyata-nyata telah melanggar asas hukum “Kadaluwarsa” pengajuan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya halaman 53 alinea 5 dan 6 menyatakan :

“Menimbang, dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat mempersoalkan bahwa gugatan pembatalan merek ini telah kadaluwarsa karena diajukan setelah lewat waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek” ;

“Menimbang, Pasal 69 (2) UU Merek No. 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, sedangkan dalam penjelasannya Pasal 69 (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ketertiban umum” adalah termasuk itikad tidak baik” ;

Selanjutnya pertimbangan hukum judex facti dalam putusannya halaman 54 alinea 1 dan 2 yang menyatakan :

“Menimbang, oleh karena telah terbukti bahwa merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar atas nama Tergugat No. 523662 yang dimintakan pembatalannya terbukti telah didaftarkan dengan itikad tidak baik, maka berlakulah ketentuan dalam Pasal 69 (2) UU Merek, sehingga gugatan pembatalan yang diajukan Penggugat setelah lewat 5 tahun sejak Tergugat mendaftarkan mereknya, bukan gugatan yang kadaluwarsa, sehingga keberatan Tergugat harus ditolak ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum yang demikian :

A. Bahwa *judex facti* telah melanggar prinsip dan asas hukum, di mana *judex facti* menyamakan prinsip hukum “Persamaan pada pokoknya” dengan pengertian sebagai pelanggaran terhadap “Ketertiban Umum (itikad tidak baik)” ;

Bahwa jelas tercermin dalam gugatannya Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas merek SUPREME (merek, logo dan huruf kanji) terdaftar No. 523662 milik Pemohon Kasasi/Tergugat dengan dalil adanya unsur persamaan pada pokoknya dengan merek SUPREME No. IDM.000115583 milik Termohon Kasasi/Penggugat ;

Bahwa sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, jelas yang dimaksud dengan itikad tidak baik adalah meniru, menjiplak merek milik pihak lain sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain tersebut ;

Bahwa oleh karenanya, jelas yang dimaksud dengan itikad tidak baik dalam pengajuan pendaftaran merek adalah apabila pada saat seseorang (Pemohon Kasasi/Tergugat) pengajuan pendaftaran, merek yang diajukan pendaftarannya tersebut memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek ;

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, ketentraman dan keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu (*vide* Penjelasan Pasal 5 huruf A Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001) ;

Bahwa jelas terbukti, pada saat Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek, logo dan huruf kanji SUPREME pada tanggal 30 Oktober 2001, sangat nyata dan jelas merek SUPREME yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut bukan merupakan merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, karena perlindungan atas merek SUPREME yang semula dimiliki oleh Termohon Kasasi/Penggugat telah habis masa jangka waktu perlindungannya pada tahun 2000 serta merek SUPREME bukan termasuk sebagai merek terkenal (secara

tegas dimuat dalam pertimbangan hukum hal 49 alinea 3) (vide bukti P-5, P-6, P-6A, P-8 dan T-1) ;

Bahwa oleh karenanya jelas pengajuan pendaftaran merek SUPREME (merek, logo huruf kanji) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tidak bertentangan dengan ketertiban umum (itikad tidak baik dalam konteks ketertiban umum, bukan penafsiran subyektif dari *judex facti*, dengan demikian dalam memeriksa dan mengadili gugatan a quo tidak berlaku Pasal 69 (2) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 ;

Bahwa *judex facti* telah menyamakan pengertian “itikad tidak baik” dengan pengertian “persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar” di dalam pertimbangan hukumnya ;

B. Bahwa Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 diciptakan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar termasuk mengatur mengenai batasan waktu dalam pengajuan suatu upaya hukum terhadap merek terdaftar ;

Bahwa secara tegas dalam Pasal 69 (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, telah mengatur :

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek” ;

C. Bahwa permohonan pendaftaran merek SUPREME (merek, logo dan huruf kanji) didaftarkan dan diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2001 dan sertifikat merek SUPREME (merek, logo dan huruf kanji) milik Pemohon Kasasi/Tergugat diterbitkan oleh Dirjen HaKI dan terdaftar pada tanggal 25 November 2002 (vide bukti T-1) ;

D. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan a quo pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 03 Juli 2008 oleh karenanya jelas berdasarkan Pasal 69 (1) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, jelas gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat secara yuridis telah kadaluarsa karena telah lewat dari jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek SUPREME tertanggal 25 November 2002 (vide Pasal 69 (1) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001) ;

E. Bahwa untuk itu, sudah sepatutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada serta demi penerapan hukum yang benar, gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan telah kadaluwarsa, untuk itu gugatan Termohon Kasasi haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Judex facti bertentangan dengan asas konstitutif dalam perlindungan merek.

A. Bahwa dalam pertimbangan judex facti, telah menyatakan bahwa merek SUPREME atas nama Termohon Kasasi/Penggugat bukan sebagai merek terkenal ;

Bahwa sangatlah benar pertimbangan judex facti halaman 49 alinea 3, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 61 (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka dengan tidak terdaptarnya merek Penggugat di beberapa Negara, maka merek dan logo SUPREME dengan nomor pendaftaran IDM 000115583 untuk kelas 09 atas nama Penggugat, tidak memenuhi kriteria sebagai merek terkenal, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa merek dan logo SUPREME milik Penggugat sebagai merek terkenal, tidak terbukti, sehingga harus ditolak ;

B. Bahwa pertimbangan judex facti yang menyatakan merek dan logo SUPREME milik Termohon Kasasi/Penggugat No. IDM 000115583 bukan sebagai merek terkenal sebagaimana tersebut di atas, namun ironisnya dalam pertimbangan judex facti selanjutnya tidak menerapkan asas konstitutif sebagaimana yang dianut dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo ;

C. Bahwa berdasarkan asas konstitutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, jelas terbukti bahwa :

- Merek SUPREME (merek, logo dan huruf kanji) atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat, terdaftar sejak tanggal 25 November 2002, No. 523662 (vide bukti T-1) ;
- Sedangkan Merek SUPREME (merek dan logo) atas nama Termohon Kasasi/Penggugat, terdaftar sejak tanggal 27 Maret 2007, No. IDM 000115583 (vide bukti P-8) ;

D. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan T-1 dan P-8, jelas Pemohon Kasasi/Tergugat terlebih dahulu memiliki hak eksklusif atas merek SUPREME, dan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sejak tanggal 30 Oktober 2001 (sebagaimana Pasal 28 UU No. 15/2001), untuk itu justru terbukti bahwa Termohon Kasasi/Penggugatlah yang beritikad tidak baik dalam mengajukan pendaftaran merek SUPREME No. IDM 000115583 pada tahun 2007, yang memiliki persamaan dengan merek SUPREME (merek, logo dan huruf kanji) milik Pemohon Kasasi/Tergugat ;

E. Bahwa untuk itu, sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat ditolak seluruhnya ;

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

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 4 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa merek dan logo SUPREME milik Penggugat /Termohon Kasasi telah terdaftar pada Direktorat Urusan Paten Departemen Kehakiman, yang saat ini telah menjadi Direktorat Merek Direktorat Jenderal HaKI sejak tanggal 6 Desember 1971 ;
- Kemudian diperpanjang pada tanggal 27 Agustus 1983 terdaftar No. 181172 untuk barang kelas 09 dan 17 ;
- Tanggal 22 Maret 1990 Penggugat kembali mendaftarkan merek dan logo SUPREME, terdaftar No.277647 dan sekarang milik Penggugat lebih dikenal dalam masyarakat dengan nomor pendaftaran IDM 000115583 ;
- Bahwa merek dan logo SUPREME milik Tergugat/Pemohon Kasasi terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09, terdaftar pada tanggal 25 November 2002 tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 30 Oktober 2001 ;
- Bahwa merek dan logo milik Tergugat/Pemohon Kasasi terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat/Termohon Kasasi dan merek Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut didaftarkan belakangan, untuk jenis barang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SUDONO RIADY KO tersebut harus ditolak ;

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

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, terakhir Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUDONO RIADY KO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 oleh H. Atja Sondjaja, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH., dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandy Wilarso, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. Dirwoto, SH.,

Ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

K e t u a :

Ttd./

H. Atja Sondjaja, SH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp.4.993.000,-

J u m l a h ... Rp.5.000.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

Dandy Wilarso, SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 040049629

lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) ;

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.)
NIP : 040030169