



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

EIK ENGINEERING SDN. BHD, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan dan berada di bawah Undang-Undang Negara Malaysia, diwakili oleh Direktur, Tiew Kim Boon, berkedudukan di Nomor 10 (PTD 5749) Jalan SiLC Vi, Kawasan Perindustrian SiLC, 79200 Nusajaya, Johor, Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raja Mada Silalahi dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rajamada &Rekan, berkantor di Equity Tower, Lantai 49, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT ENGINEERING INDONESIA KARYA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Abidin Herman, berkedudukan di Karang Anyar Raya, Komplek Karang Anyar Permai 53-54 Blok B Nomor 15, Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat atau Citilofts Sudirman Jalan KH. Mansyur Nomor 121, #21- 21, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nofrizal Chaniago, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Nofrizal Chaniago & Partner, berkantor di Komplek Pamulang Permai-2, Jalan Benda Bara 11 B Blok C-22 Nomor 28, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2017;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 54 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

Tentang Penggugat Dan Kepemilikan Merek "Eik";

1. Bahwa, perusahaan Penggugat, Eik Engineering Sdn. Bhd., adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2006 dan bergerak pada bidang usaha produksi mesin penggali amfibi (*amphibious excavator*) beserta produksi alat-alat pelengkap untuk berbagai model mesin pengeruk amfibi; Dengan pusat pabrik berada di Negara Malaysia, Penggugat menggunakan lahan seluas 300,000 kaki untuk proses produksi dan juga didukung oleh lebih dari 300 karyawan tetap. Penggugat adalah produsen mesin pengeruk terbesar di wilayah Asia Tenggara dan telah memperoleh berbagai penghargaan dan pengakuan atas kualitas produksi mesin pengeruk yang diproduksinya;

Adapun informasi lengkap mengenai perusahaan Penggugat dapat diakses pada situs resmi Penggugat di tautan <http://www.eikengineering.com>; Sementara itu, profil lengkap dan sejarah perusahaan Penggugat juga dapat diakses pada situs yang sama, dengan tautan <http://www.eikengineering.com/about us.htm>;

2. Bahwa mesin pengeruk yang diproduksi oleh Penggugat diperdagangkan dengan menggunakan merek dagang "EIK". Berikut adalah etiket dari merek "EIK" yang digunakan oleh Penggugat:



Selanjutnya didalam gugatan ini disebut sebagai "merek "EIK" milik Penggugat;

Sebagaimana dapat dicermati dari merek di atas, adapun unsur utama dari merek "EIK" milik Penggugat adalah sebagai berikut:

- Penggunaan kombinasi huruf "E", "I" dan "K" yang membentuk kata "EIK";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan tiga garis strip;
- Penempatan kata “EIK” di atas tiga garis strip; dan
- Penggunaan kombinasi warna yaitu hitam, putih dan merah;

Bahwa Merek “EIK” milik Penggugat dengan unsur-unsur yang diuraikan di atas adalah merek yang diciptakan sendiri oleh Penggugat;

Oleh karena itu, Penggugat adalah pengguna pertama dan pemilik yang sah atas Merek “EIK” untuk produk-produk excavator termasuk segala perlengkapannya;

3. Bahwa contoh-contoh penggunaan Merek “EIK” milik Penggugat di dalam kegiatan perdagangan dapat dicermati dari berbagai informasi yang tersedia di Internet. Penggugat juga akan membawa bukti-bukti penggunaan yang cukup atas Merek “EIK” milik Penggugat pada acara sidang pembuktian nanti; Untuk referensi Majelis Hakim yang terhormat, berikut adalah contoh penggunaan dari merek “EIK” milik Penggugat yang diambil dari situs resmi Penggugat:



Halaman 3 dari 54 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

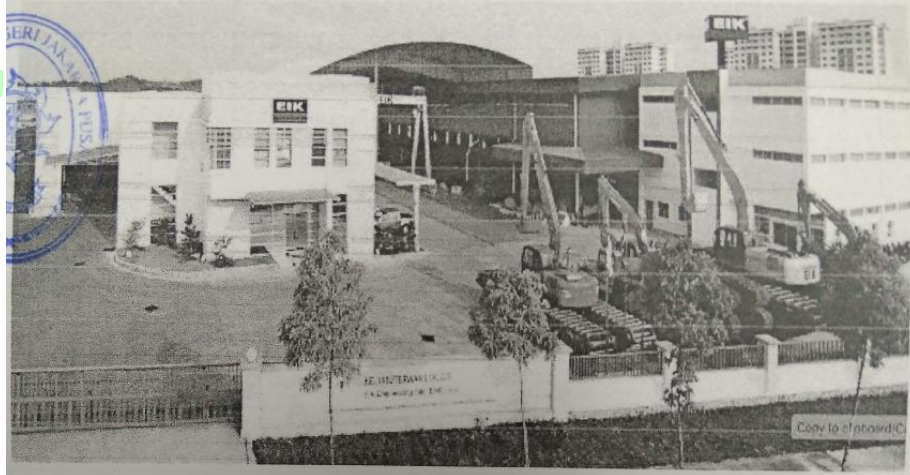


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain daripada penggunaan pada barang, Penggugat juga mempergunakan Merek "EIK" tersebut pada kegiatan usaha jasa dimana merek "EIK" tersebut terinspirasi dari nama perusahaan Penggugat, yaitu BK Engineering Sdn. Bhd;

Berikut adalah contoh penggunaan Merek "EIK" milik Penggugat pada fasilitas kantor milik Penggugat di Malaysia:



5. Bahwa, merek "EIK" milik Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara di dunia setidaknya sejak Tahun 2007. Berikut adalah beberapa pendaftaran Merek "EIK" milik Penggugat di berbagai negara di dunia:

Nomor	Merek	Negara	Kelas	Tanggal Pendaftaran
1	1. 	Malaysia	7	6 Februari 2007
2		Singapore	7	30 Juni 2008
3		Amerika Serikat	7	18 Oktober 2011
4		Australia	7	16 Agustus 2010
5		Pendaftaran melalui OHIM	7	27 Januari 2011

Halaman 4 dari 54 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		untuk negara- negara sebagai berikut: Bulgaria Spanyol Czechslovakia Benin Jerman Ethiopia Israel Estonia Perancis Italia Latvia Lituania Hungaria Malta Beianda Portugal Rumania Maroko Sierra Leone Finlandia El Salvador		
--	--	--	--	--

Sebagaimana dapat dicermati dari fakta di atas, merek “EIK” milik Penggugat telah terdaftar setidaknya-tidaknya sejak 6 Februari 2007 di Negara Malaysia dan diikuti dengan pendaftaran di berbagai negara di dunia dan hingga saat ini, Merek “EIK” Penggugat telah terdaftar di setidaknya-tidaknya di 25 negara di seluruh dunia;

6. Bahwa uraian di atas telah membuktikan secara sempurna bahwa Penggugat serius melindungi merek “EIK” miliknya dimana merek “EIK” tersebut merupakan aset yang sangat berharga bagi Penggugat;
Adapun bukti mengenai pendaftaran merek “EIK” di berbagai Negara tersebut akan Penggugat sampaikan di dalam acara pembuktian nanti;
7. Selanjutnya, penggunaan secara aktif merek “EIK” milik Penggugat juga



dibuktikan dengan pemakaian komersial maupun melalui bukti- bukti promosi dan bukti penggunaan lainnya yang kesemuanya dilakukan secara berkelanjutan oleh Penggugat;

Selain daripada pendaftaran merek di negara-negara tersebut di atas, Penggugat juga telah membuat suatu situs Internet resmi untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk-produk dengan merek "EIK", yang dapat di akses pada tautan http://www.eikengineering.com/photo_gallery.htm;

8. Bahwa selain daripada penjualan melalui media Internet tersebut di atas, Penggugat juga telah melakukan investasi dan promosi gencar-gencaran atas produk-produk dengan merek "EIK" milik Penggugat di berbagai negara di dunia;

Saat ini Penggugat telah memiliki beberapa distributor yang mendistribusikan produk-produk excavator milik Penggugat. Berikut adalah informasi dari beberapa distributor Penggugat di berbagai negara:

Negara	Nama/Alamat
Malaysia	Di Johor 24, Jalan Mega 1/4, Taman Perindustrian Nusa Cemerlang, 79200, Nusajaya, Johor Darul Takzim,
	Di Kuala Lumpur Nomor 28, Jalan Astaka IJ8/84A, Bukit Jeluting, 40150, Shah Alam,
	Di Sabah Jalan Sulaman, kg. Bendulan, 88540 Kota Kinabalu, Sabah
	Sarawak Lot 1176, Section 66, Kuching Town Land District Jalan Utama, Pending Industrial Estate, 93450 Kuching, Sarawak
	EIK Singapore 59 Mohamed Sultan Road, #01-08, Singapore 228000
Jepang	EIK Japan Nomor 7-10 Kotobashi 2-Chome, Sumida-Ku, Tokyo 130-0022



Vietnam	EIK Vietnam Room 2104, 25T1 Office Building Lot N05, Hoang Dao Thuy Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
---------	---

Distributor tersebut di atas mempunyai tugas untuk mendistribusikan dan mengedarkan produk-produk excavator dengan merek "EIK" milik Penggugat ke konsumen akhir;

Permintaan Pendaftaran Merek Eik Milik Penggugat Di Indonesia

9. Bahwa, di Indonesia, Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek "EIK" dengan detail sebagai berikut:

Merek	Nomor Permintaan Pendaftaran	Tanggal Permintaan	Kelas
	D002916034473	27 Juli 2016	7
Jenis barang, antara lain sebagai berikut: Mesin penggali (excavator), bulldoser, pegangan/lengan (gripper) untuk excavator, roda gigi untuk excavator; transmisi excavator; bak (bucket) untuk excavator, mesin pemotong/gunting (shears); mesin penghancur (chrushers); mesin penggali pant (trenchers); mesin hidrolik.			

10. Bahwa selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ("Undang Undang Merek"), maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Merek;

11. Adapun bukti permohonan pendaftaran merek "EIK" milik Penggugat di Indonesia akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian nanti;

Tentang Tergugat Dan Merek EIK

12. Bahwa pada awal Tahun 2012, Penggugat bermaksud untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia yaitu dengan cara menunjukan distributor resmi untuk mendistribusikan produk-produk excavator milik Penggugat di Indonesia;

Setelah cukup lama menjajaki pangsa pasar di Indonesia, maka akhirnya berdirilah PT Engineering Karya Indonesia (Tergugat di dalam perkara a



quo) sebagai pihak lokal di Indonesia yang akan mendistribusikan produk-produk milik Penggugat di Indonesia. Sedari awal pendiriannya, Perusahaan Tergugat yaitu PT Engineering Karya Indonesia memang berdiri untuk tujuan spesifik pendistribusian produk-produk Penggugat di Indonesia;

13. Bahwa hubungan distribusi antara Penggugat dan Tergugat tertuang di dalam sebuah Distributor Agreement (Perjanjian Distribusi) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan berlaku selama 3 (tiga) sejak ditandatanganinya Perjanjian Distribusi. Perjanjian Distribusi mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;

Bahwa di dalam Pasal 3 dari Perjanjian Distributor tersebut telah ditegaskan masa berlakunya perjanjian adalah selama 3 tahun, yang bunyinya sebagai berikut:

Period

3. *This agreement shall come into force on the 15 October 2012 and shall subsist (subject to termination hereunder) for a period of three (2) years from that date and shall be subject to review where the Supplier reserves the absolute rights and discretion to renew for further periods not exceeding 12 months on each occasion on the terms and conditions as may be agreed between the parties;*

Terjemahan bebasnya:

Periode

3. Perjanjian ini akan mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2012 dan akan berlaku (dengan menimbang ketentuan pengakhiran di bawah) untuk periode selama tiga (3) tahun sejak tanggal tersebut dan dapat dipertimbangkan dimana Supplier mempunyai hak mutlak dan kewenangan untuk memperbaharui kontrak dalam jangka waktu maksimal 12 bulan dalam tiap kesempatan dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh para pihak;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terbukti fakta bahwa Perjanjian Distributor akan berlaku selama tiga tahun dan Penggugat mempunyai hak mutlak untuk mengakhiri kontrak;

Adapun bukti-bukti mengenai fakta bahwa Tergugat adalah distributor resmi untuk produk dengan merek "EIK" milik Penggugat di Indonesia serta bukti mengenai Perjanjian Distributor tersebut akan Penggugat ajukan pada acara pembuktian nanti;

14. Bahwa selama masa kontrak, hubungan distributor antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Distributor Agreement dapat berjalan lancar. Hal ini



terbukti dari fakta bahwa Penggugat telah berkali-kali mengirimkan produk-produk dengan merek "EIK" ke Tergugat untuk diedarkan di Indonesia. Penggugat akan ajukan berbagai dokumen pengiriman pada sidang pembuktian nanti;

Pada tanggal 15 September 2015, Penggugat selanjutnya mengirimkan Surat Pengakhiran Perjanjian Distribusi (*Termination of Distribution Agreement*) kepada Tergugat dengan isi secara umum memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa kontrak berdasarkan Perjanjian Distribusi dan keputusan tersebut akan berlaku efektif sejak tanggal 15 Oktober 2015;

Adapun alasan Penggugat mengakhiri Perjanjian Distributor dengan Tergugat adalah karena ternyata Tergugat tidak dapat memenuhi target penjualan sebagaimana telah dijanjikan pada awal kontrak;

Pada tanggal 15 Oktober 2015, Penggugat mengirimkan surat lagi kepada Tergugat yang isinya merupakan penegasan klausula pengakhiran perjanjian di dalam Perjanjian Distribusi bahwa hubungan distributor antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir;

15. Bahwa setelah berakhirnya Perjanjian Distribusi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat kemudian menunjuk perusahaan lain di Indonesia untuk menjadi distributornya, yaitu sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta dan bernama PT Trikarya Abadi Prima;

Bahwa selama masa Perjanjian Distribusi antara Penggugat dengan PT Trikarya Abadi Prima, Penggugat telah berkali-kali mengirimkan produk dengan merek "EIK" untuk diedarkan oleh PT Trikarya Abadi Prima di Indonesia;

Penggugat akan mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil mengenai PT Trikarya Abadi Prima sebagai distributor Penggugat di Indonesia untuk menggantikan Tergugat dan juga bukti pengiriman produk-produk dengan merek "EIK" milik Penggugat kepada PT Trikarya Abadi Prima;

16. Bahwa ternyata, sekitar bulan Februari 2016, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dari Markas Besar Polisi Republik Indonesia melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap PT Trikarya Abadi Prima berdasarkan dugaan adanya pelanggaran hak atas merek "EIK" milik Tergugat;

Berdasarkan keterangan yang diterima oleh PT Trikarya Abadi Prima dari petugas Mabes Polri, ternyata memang benar bahwa Tergugat telah mengajukan Laporan Tindak Pidana terhadap PT Trikarya Abadi Prima berdasarkan dugaan pelanggaran hak atas merek "EIK" yang terdaftar atas nama Tergugat di kantor Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Penggugat di kantor Turut Tergugat, ternyata memang benar telah terdaftar merek "EIK" milik Tergugat dengan detail pendaftaran sebagai berikut:



Daftar Nomor IDM000447359 atas nama Tergugat dengan tanggal pendaftaran 24 Januari 2015, untuk jenis barang sebagai berikut: bagian-bagian dan perlengkapan dari mesin penggali (parts and fittings of excavator), yaitu: lengan atas mesin penggali (*excavator boom*); batang pemberi gaya penggalian (*excavator stick*); alat penggerak amfibi (*amphibious undercarriage*);

Selain daripada merek "EIK" di atas, Penggugat juga menemukan fakta bahwa Tergugat juga telah mendaftarkan dua merek lainnya, yang juga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Penggugat sebagai berikut;



Daftar Nomor IDM000447361 atas nama Tergugat dengan tanggal pendaftaran 24 Januari 2015, untuk jenis barang sebagai berikut: Bagian-bagian dan perlengkapan dari mesin penggali (parts and fittings of excavator), yaitu: lengan atas mesin penggali (*excavator boom*); batang pemberi gaya penggalian (*excavator stick*); alat penggerak amfibi (*amphibious undercarriage*);



Daftar Nomor IDM000446985 atas nama Tergugat dengan tanggal pendaftaran 24 Januari 2015, untuk jenis barang sebagai berikut: Bagian-bagian dan perlengkapan dari mesin penggali (parts and fittings of excavator), yaitu: lengan atas mesin penggali (*excavator*



boom); batang pemberi gaya penggalian (*excavator stick*); alat penggerak amfibi (*amphibious undercarriage*);

Bahwa ketiga pendaftaran merek yang mengandung unsur kata “EIK” di atas selanjutnya di dalam Gugatan ini disebut sebagai Merek “EIK” milik Tergugat;

Tentang Itikad Tidak Baik Tergugat

18. Penggugat terkejut ketika mengetahui fakta bahwa Tergugat ternyata telah mendaftarkan merek “EIK” di Indonesia tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku pemilik yang sah atas merek “EIK”. Penggugat juga sangat menyesalkan manipulasi hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengajukan laporan pidana kepada pihak kepolisian terhadap distributor baru Penggugat di Indonesia, yaitu PT Trikarya Abadi Prima;

19. Ketentuan penjelasan Pasal 4 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, menyatakan bahwa:

“Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara faya dan jujur tanpa ada niat apapun untuk memboncang, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen...”;

20. Fakta bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek “EIK” tanpa adanya persetujuan dari Penggugat telah membuktikan bahwa Tergugat adalah pendaftar dengan itikad tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek di atas. Terlebih lagi, ternyata Tergugat telah mendaftarkan merek “EIK” tersebut ketika telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk menjalin hubungan bisnis untuk mendistribusikan produk-produk milik Penggugat yang menggunakan merek “EIK” untuk pangsa pasar di Indonesia;

Selanjutnya, fakta bahwa Tergugat ternyata mempergunakan pendaftaran merek “EIK” yang telah didaftar dengan itikad tidak baik menjadi dasar laporan polisi, merupakan suatu bukti sempurna bahwa Tergugat telah memperlak sistem first to file pendaftaran merek di Indonesia untuk melampiasan kekesalan dan sakit hatinya karena tidak lagi ditunjuk menjadi distributor produk dengan merek “EIK” milik Penggugat di Indonesia;

21. Bahwa selanjutnya. Penggugat juga memiliki bukti-bukti yang sempurna bahwa hingga saat diajukannya gugatan ini, Tergugat masih tetap mengaku sebagai distributor resmi dari Penggugat di Indonesia. Fakta ini dapat dicermati dari situs resmi milik Tergugat dengan alamat di www.eika.co.id;



Bahwa di dalam halaman mengenai “Tentang Kita/about us”, yang dapat diakses pada tautan <http://id.eika.co.id/#/menu/about.html> (terakhir di akses pada tanggal 13 Agustus 2016), terlihat jelas bahwa Tergugat masih mengaku sebagai distributor resmi dari Penggugat untuk produk-produk dengan merek “EIK” di Indonesia. Untuk referensi Majelis Hakim yang Terhormat, berikut adalah kutipan dari halaman situs milik Tergugat yang dimaksud:



Sebagaimana terlihat di atas, terbukti secara nyata bahwa di dalam situs resminya, Tergugat mengaku berkantor pusat di Singapore dan didukung oleh fasilitas produksi yang terletak di Johor Baru. Adapun fasilitas di Johor Bahru yang dimaksud tersebut adalah fasilitas pabrik milik Penggugat;

22. Selain daripada klaim sebagai distributor resmi di halaman situs www.eika.co.id, ternyata Penggugat juga merekrut karyawannya dengan mengaku sebagai distributor resmi untuk produk dengan merek “EIK” yang diproduksi oleh Penggugat;

Berdasarkan penelusuran pada salah satu situs pencarian kerja yang terkenal di Indonesia, yaitu www.jobstreet.co.id, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai profil untuk pencarian kerja dimana Tergugat mengaku sebagai distributor resmi Penggugat di Indonesia;

Adapun profil Tergugat yang dimaksud dapat diakses pada tautan berikut ini; <http://www.jobstreet.co.id/en/companies/735468-pt-engineering-indonesia-karya> (terakhir diakses pada tanggal 14 Agustus 2016);

Untuk referensi Majelis Hakim yang Terhormat, berikut adalah cuplikan dari profil Tergugat pada situs www.jobstreet.co.id yang dimaksud:



Sebagaimana dapat dicermati dari lowongan kerja di atas, Tergugat secara terang-terangan mengaku sebagai distributor resmi Penggugat di Indonesia.

Berikut adalah kutipan informasi yang relevan dengan perkara *a quo*;

PT Engineering Indonesia Karya, the premium supplier which focusing on marketing the heavy construction equipment, especially the attachment for hydraulic excavator. As a sole distributor of the EIK group in Indonesia, who are the pioneer manufacturer of the excavator attachment in Asia region, EIA has a vision of supplying high quality excavator attachment to the Indonesia market, leading the market to step into a new era As a premium supplier in dredging equipment with the specialist background support from EIK and strong after sales service team in Indonesia, EIA are proud to lead the attachments market by the advance designs of Amphibious Excavators;

Terjemahan bebasnya:

PT Engineering Indonesia Karya, distributor (*supplier*) premium dengan fokus kepada pemasaran alat-alat berat untuk konstruksi, terutama untuk perlengkapan excavator hidrolik. Sebagai distributor tunggal dari EIK Group di Indonesia, yang merupakan pionir dalam produksi perlengkapan excavator, EIA mempunyai visi untuk menyediakan perlengkapan excavator yang berkualitas tinggi kepada pasar Indonesia, dan menuntun pasar melangkah ke era yang baru;

Sebagai distributor premium dalam peralatan dan dengan dukungan para spesialis dari EIK dan basis purna jual yang kuat di Indonesia, EIA dengan bangga menuntun pasar peralatan dengan desain canggih untuk excavator amfibi;

Informasi di atas jelas sesat dan menyesatkan karena berpotensi tinggi menimbulkan kebingungan di antara masyarakat yang akan mengira bahwa Tergugat adalah distributor resmi Penggugat di Indonesia. Hal ini tentu saja tidak benar karena Perjanjian Distributor antara Penggugat dengan Tergugat



telah berakhir pada tanggal 15 Oktober 2015;

23. Itikad tidak baik Tergugat juga dapat dicermati dari fakta bahwa kata "EIK" bukanlah kata ataupun penamaan yang berasal dari Bahasa Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa Merek "EIK" Tergugat pada dasarnya adalah tiruan merek "EIK" milik Penggugat. Dari seluruh kemungkinan penggunaan kombinasi huruf yang ada untuk digunakan sebagai merek, Tergugat sengaja memilih kombinasi kata "EIK" untuk didaftarkan;

24. Faktor itikad tidak baik lainnya yang perlu dicermati adalah tanggal pendaftaran antara kedua merek yang secara nyata membuktikan bahwa Merek "EIK" Penggugat telah terdaftar jauh sebelum Merek "EIK" Tergugat terdaftar di Indonesia;

Adapun tanggal pendaftaran yang pertama kali untuk merek "EIK" milik Penggugat adalah tanggal 6 Februari 2007 di negara Malaysia;

Sementara itu, merek "EIK" milik Tergugat terdaftar pada tanggal 24 Januari 2015. Karena Merek "EIK" milik Penggugat telah terdaftar setidaknya-tidaknya 8 tahun sebelum pendaftaran merek "EIK" milik Tergugat, maka jelas bahwa Tergugat memang mendaftarkan mereknya karena terinspirasi dari merek "EIK" milik Penggugat;

25. Berdasarkan uraian di atas, itikad tidak baik Tergugat dalam mendaftarkan merek "EIK" terbukti dengan sempurna dari fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Tergugat mengetahui bahwa Penggugat adalah pengguna pertama dan pemilik yang sah atas Merek "EIK" yang telah terdaftar di Malaysia dan berbagai negara lainnya;
- b. Bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek "EIK" tanpa adanya izin atau tanpa adanya persetujuan dari Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek "EIK" tersebut justru ketika Tergugat telah ditunjuk sebagai distributor dari Penggugat untuk produk-produknya dengan merek "EIK" di Indonesia;
- d. Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek "EIK";
- e. Merek "EIK" milik Tergugat telah terdaftar karena telah diinspirasi oleh Merek "EIK" milik Penggugat, dimana merek "EIK" milik Penggugat telah terdaftar setidaknya-tidaknya 8 tahun sebelum pendaftaran merek "EIK" milik Tergugat di kantor Turut Tergugat;
- f. Tergugat telah menggunakan merek "EIK" tersebut sebagai dasar hukum dalam pengajuan laporan pidana terhadap Trikarya Abadi Prima yang merupakan distributor Penggugat untuk menggantikan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tergugat masih mengaku sebagai distributor resmi atas produk-produk dengan merek "EIK" milik Penggugat; dan,
- h. Tergugat masih membuka lowongan kerja dengan mengaku sebagai distributor resmi atas produk-produk dengan merek "EIK" milik Penggugat;
26. Bahwa Mahkamah Agung di dalam yurisprudensi-yurisprudensinya yang telah berkekuatan hukum tetap juga telah memberikan himbauan bahwa pengusaha nasional yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Desember 1986 dalam perkara perdata Nomor 220 PK/Perd/1986 dalam perkara merek NIKE dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1996 dalam perkara perdata Nomor 1445 K/Pdt/1995/MA-RI dalam perkara merek Treasures);
27. Bahwa seluruh uraian di atas telah membuktikan secara sempurna adanya itikad tidak baik dari Tergugat dengan mendaftarkan merek "EIK" Tergugat di kantor Turut Tergugat;

Tentang Persamaan Antara Merek EIK Milik Tergugat Dengan Merek EIK Milik Penggugat;

28. Bahwa, penjelasan Pasal 6 ayat (1) (a) dari Undang Undang Merek menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah:

"...Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

29. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) (a) Undang Undang Merek tersebut di atas, dapat dipahami bahwa "unsur-unsur yang menonjol" terhadap suatu merek menjadi faktor utama dalam menentukan suatu persamaan antara suatu merek dengan merek lainnya;
30. Bahwa, setelah unsur-unsur utama yang menonjol dapat ditentukan, maka yang perlu diperhatikan kemudian adalah cara menganalisa persamaan antara merek yang bersangkutan dengan merek pembandingnya. Sehubungan analisa persamaan antara merek bersangkutan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya di bawah Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan

Halaman 15 dari 54 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

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



pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika:

- Persamaan bentuk (*similarity of form*);
- Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
- Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
- Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
- Persamaan bunyi (*sound similarity*);
- Persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau;
- Persamaan penampilan (*similarity in appearance*);

31. Berdasarkan ketentuan Undang Undang Merek dan Yurisprudensi tersebut di atas, Penggugat telah menganalisa merek "EIK" Tergugat dan meyakini bahwa merek "EIK" Tergugat yang dipertanyakan dalam perkara *a quo* memiliki persamaan dengan merek "EIK" milik Penggugat;

Adapun analisa komprehensif dari persamaan tersebut dapat diuraikan pada sub-bagian sebagai berikut;

Analisa persamaan atas Merek "EIK" Daftar Nomor IDM000447359 Milik Tergugat

32. Bahwa unsur utama dari merek  milik Tergugat adalah sebagai berikut:

- Penggunaan kombinasi huruf kapital "E", "I" dan "K" yang membentuk kata "EIK";
- Penggunaan unsur kotak;
- Penggunaan garis strip;
- Penempatan kata "EIK" di atas garis strip; dan
- Penggunaan tiga kombinasi warna yaitu hitam, putih dan merah;

Perbandingan antara merek "EIK" Tergugat dengan merek "EIK" milik Penggugat adalah sebagai berikut:

Merek "EIK" milik Penggugat	Merek "EIK" Tergugat
	



33. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut di atas adalah sangat identik, antara lain:

a. Persamaan unsur utama yang membentuk merek-merek tersebut.

Bahwa, adanya unsur kata "EIK" dalam huruf kapital pada desain kotak yang dipadukan dengan garis strip dimana penempatan kata EIK tersebut adalah di atas garis strip dalam kombinasi warna merah hitam dan putih pada merek "EIK" Tergugat tersebut, nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan dengan Merek "EIK" milik Penggugat, karena merek-merek tersebut sama-sama menggunakan:

- Penggunaan kombinasi huruf kapita) "E", "I" dan "K" yang membentuk kata "EIK";
- Penggunaan unsur kotak;
- Penggunaan garis strip;
- Penempatan kata "EIK" di atas garis strip; dan
- Penggunaan tiga kombinasi warna yaitu hitam, putih dan merah;

Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen;

b. Persamaan tampilan yang membentuk merek-merek tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya.

Bahwa, dari tabel perbandingan di atas, dan dengan mengingat adanya persamaan pada bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen, maka terlihat jelas bahwa dalam perspektif persamaan pada tampilan, maka merek "EIK" Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Penggugat;

c. Persamaan bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya.

Persamaan-persamaan tersebut di atas juga menunjukkan bahwa bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya:

	Merek "EIK" Penggugat	Merek "EIK" Tergugat
Persamaan Label		
Elemen/bunyi	E-I-K	E-I-K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan	(EIK)	(EIK)
Persamaan bunyi dan ucapan	Dibaca "EIK"	Dibaca "EIK"
Unsur kata "EIK" sebagai unsur pokok yang dominan akan terbaca identik yaitu "EIK"		

34. Bahwa, selain daripada persamaan pada unsur-unsur pembentuk merek di atas, mengingat bahwa merek "EIK" milik Tergugat didaftarkan karena terinspirasi oleh merek "EIK" milik Penggugat, maka sudah jelas terdapat persamaan kelas barana dan ienis barana. yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 7;

Jenis barang yang terdapat pada merek "EIK" Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada merek "EIK" milik Penggugat, sebagai berikut:

	Merek "EIK" Penggugat	Merek "EIK" Tergugat
Persamaan kelas barang	7	7
Persamaan jenis barang	Antara lain sebagai berikut: Mesin penggali (excavator), bulldoser, pegangan/lengan (gripper) untuk excavator, roda gigi untuk excavator; transmisi excavator; bak (bucket) untuk excavator, mesin pemotong/gunting (shears); mesin Penghancur (chrushers); mesin penggali parit (trenchers); mesin hidrolis.	Bagian-bagian dan perlengkapan dari mesin penggali (parts and fittings of excavator), yaitu: lengan atas mesin penggali (excavator boom); batang pemberi gaya penggalian (excavator stick); alat Penggerak amfibi (amphibious undercarriage).

Analisa persamaan atas Merek "EIK" daftar Nomor IDM000447361 Milik Tergugat



35. Bahwa unsur utama dari merek  Daftar Nomor ~~da~~IDM000447361 milik Tergugat adalah sebagai berikut:

- Penggunaan kombinasi huruf kapital "E", "I", "K" dan "A" yang membentuk



kata "EIKA";

- Penggunaan unsur kotak;
- Penggunaan garis strip;
- Penempatan kata "EIKA" di atas garis strip; dan
- Penggunaan tiga kombinasi warna yaitu hitam, putih dan merah;

Perbandingan antara merek "EIK" Tergugat dengan merek "EIK" milik Penggugat adalah sebagai berikut:

Merek "EIK" milik Penggugat	Merek "EIK" Tergugat
	

36. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut di atas adalah sangat identik, antara lain:

- a. Persamaan unsur utama yang membentuk merek-merek tersebut.

Bahwa, adanya unsur kata "EIKA" dalam huruf kapital pada desain kotak yang dipadukan dengan garis strip dimana penempatan kata EIKA tersebut adalah di atas garis strip dalam kombinasi warna merah hitam dan putih pada merek "EIKA" Tergugat tersebut, nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan dengan merek "EIK" milik Penggugat;

Quod non, merek  Daftar Nomor IDM000447361 milik Tergugat mengandung unsur huruf "A" pada akhir kata "EIKA", hal tersebut tidaklah menghilangkan fakta bahwa seluruh unsur-unsur EIKA utama pada

Merek  Daftar Nomor IDM000447361 milik Tergugat memiliki

persamaan pada pokoknya dengan merek  milik Penggugat, karena merek-merek tersebut sama-sama menggunakan:

- Penggunaan kombinasi huruf kapital "E", "I" dan "K" yang membentuk kata "EIK";
- Penggunaan unsur kotak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan garis strip;
- Penempatan kata “EIK” di atas garis strip; dan
- Penggunaan tiga kombinasi warna yaitu hitam, putih dan merah;

Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen;

- b. Persamaan tampilan yang membentuk merek-merek tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya.

Bahwa, dari tabel perbandingan di atas, dan dengan mengingat adanya persamaan pada bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen, maka terlihat jelas bahwa dalam perspektif persamaan pada tampilan, maka merek “EIK” Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “EIK” milik Penggugat;

- c. Persamaan bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya.

Persamaan-persamaan tersebut di atas juga menunjukkan bahwa bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya:

	Merek “EIK” Penggugat	Merek “EIKA” Tergugat
Persamaan Label		
Elemen/bunyi ucapan	E-I-K (EIK)	E-I-K (EIK)
Persamaan bunyi dan ucapan	Dibaca “EIK”	Dibaca “EIKA”
Unsur kata “EIK” sebagai unsur pokok yang dominan akan terbaca identik yaitu “EIK”		

37. Bahwa, selain daripada persamaan pada unsur-unsur pembentuk merek di atas, mengingat bahwa merek “EIK” milik Tergugat didaftarkan karena terinspirasi oleh merek “EIK” milik Penggugat, maka sudah jelas terdapat persamaan kelas barana dan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di kelas 7;

Jenis barang yang terdapat pada merek “EIK” Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada merek “EIK” milik Penggugat, sebagai berikut:



Persamaan kelas barang	Merek "EIK" Penggugat	Merek "EIKA" Tergugat
	7	7
Persamaan jenis barang	Antara lain sebagai berikut: Mesin penggali (excavator), bulldoser, pegangan/lengan (gripper) untuk excavator, roda gigi untuk excavator; transmisi excavator; bak (bucket) untuk excavator, mesin pemotong/gunting (shears); mesin Penghancur (chrushers); mesin penggali parit (trenchers); mesin hidrolik.	Bagian-bagian dan perlengkapan dari mesin penggali (parts and fittings of excavator), yaitu: lengan atas mesin penggali (excavator boom); batang pemberi gaya penggalan (excavator stick); alat Penggerak amfibi (amphibious undercarriage).

Analisa Persamaan Atas Merek "EIKA" Daftar Nomor IDM000446985 Milik Tergugat

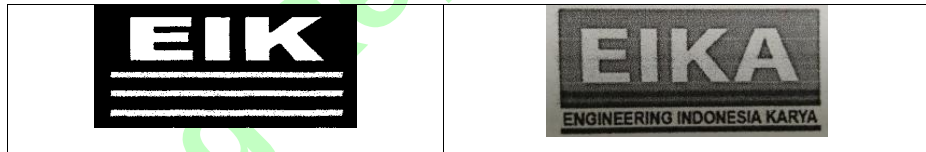


38. Bahwa unsur utama dari Merek EIKA Daftar Nomor IDM000446985 milik Tergugat adalah sebagai berikut:

- Penggunaan kombinasi huruf kapital "E", "I", "K" dan "A" yang membentuk kata "EIKA";
- Penggunaan unsur kotak;
- Penggunaan garis strip;
- Penempatan kata "EIKA" di atas garis strip; dan
- Penggunaan tiga kombinasi warna yaitu hitam, putih dan merah;

Perbandingan antara merek "EIK" Tergugat dengan merek "EIK" milik Penggugat adalah sebagai berikut:

Merek "EIK" milik Penggugat	Merek "EIK" Tergugat



39. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut di atas adalah sangat identik, antara lain:

d. Persamaan unsur utama yang membentuk merek-merek tersebut.

Bahwa, adanya unsur kata "EIKA" dalam huruf kapital pada desain kotak yang dipadukan dengan garis strip dimana penempatan kata EIKA tersebut adalah di atas garis strip dalam kombinasi warna merah hitam dan putih pada merek "EIKA" Tergugat tersebut, nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan dengan merek "EIK" milik Penggugat;



Quod non, Merek Daftar Nomor IDM000446985 milik Tergugat juga mengandung unsur kata berupa nama perusahaan Tergugat yaitu Engineering Karya Indonesia, hal tersebut tidaklah menghilangkan fakta bahwa seluruh unsur-unsur utama pada merek



Daftar Nomor IDM000446985 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek  milik Penggugat, karena merek-merek tersebut sama-sama menggunakan:

- Penggunaan kombinasi huruf kapital "E", "I" dan "K" yang membentuk kata "EIK";
- Penggunaan unsur kotak;
- Penggunaan garis strip;
- Penempatan kata "EIK" di atas garis strip; dan
- Penggunaan tiga kombinasi warna yaitu hitam, putih dan merah;

Terlebih lagi perlu diperhatikan bahwa perusahaan Tergugat yaitu Engineering Indonesia Karya adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan sebagai distributor resmi Penggugat di Indonesia pada Tahun 2012. Mengingat adanya unsur itikad tidak baik sebagaimana telah dijabarkan pada bagian terdahulu gugatan *a quo*, maka jelas bahwa



merek Daftar Nomor IDM000446985 milik Tergugat memang terinspirasi dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek



milik Penggugat;

- e. Persamaan tampilan yang membentuk merek-merek tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya.

Bahwa, dari tabel perbandingan di atas, dan dengan mengingat adanya persamaan pada bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen, maka terlihat jelas bahwa dalam perspektif persamaan pada tampilan, maka merek "EIKA" Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Penggugat;

- f. Persamaan bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya.

Persamaan-persamaan tersebut di atas juga menunjukkan bahwa bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya:

	Merek "EIK" Penggugat	Merek "EIKA" Tergugat
Persamaan Label		
Elemen/bunyi ucapan	E-I-K (EIK)	E-I-K (EIKA)
Persamaan bunyi dan ucapan	Dibaca "EIK"	Dibaca "EIK"
Unsur kata "EIK" sebagai unsur pokok yang dominan akan terbaca identik yaitu "EIK"		

40. Bahwa, selain daripada persamaan pada unsur-unsur pembentuk merek di atas, mengingat bahwa merek "EIK" milik Tergugat didaftarkan karena terinspirasi oleh merek "EIK" milik Penggugat, maka sudah jelas terdapat Persamaan kelas barana dan ienis barana. yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di kelas 7;

Jenis barang yang terdapat pada merek "EIK" Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada merek "EIK" milik Penggugat, sebagai berikut:

	Merek "EIK" Penggugat	Merek "EIKA" Tergugat
Persamaan kelas barang	7	7



Persamaan jenis barang	Antara lain sebagai berikut: Mesin penggali (<i>excavator</i>), <i>bulldoser</i> , pegangan/lengan (<i>gripper</i>) untuk <i>excavator</i> , roda gigi untuk <i>excavator</i> ; transmisi <i>excavator</i> ; bak (<i>bucket</i>) untuk <i>excavator</i> , mesin pemotong/gunting (<i>shears</i>); mesin Penghancur (<i>chrushers</i>); mesin penggali parit (<i>trenchers</i>); mesin hidrolik.	Bagian-bagian dan perlengkapan dari mesin penggali (<i>parts and fittings of excavator</i>), yaitu: lengan atas mesin penggali (<i>excavator boom</i>); batang pemberi gaya penggalian (<i>excavator stick</i>); alat Penggerak amfibi (<i>amphibious undercarriage</i>).
------------------------	---	---

41. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti secara meyakinkan bahwa merek "EIK" Tergugat memiliki persamaan pada ksseluruhannya atas pada pokoknya dalam hal bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, tampilan, bunyi dan ucapan dengan merek "EIK" milik Penggugat;

42. Bahwa, Penggugat menilai adanya persamaan antara merek "EIK" milik Tergugat dengan merek "EIK" milik Penggugat akan menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen maupun khalayak ramai mengenai asal usul dari produk dengan menggunakan merek "EIK" Tergugat dengan mengira bahwa produk dengan merek "EIK" Tergugat tersebut berasal dari Penggugat atau mengira bahwa Tergugat masih distributor resmi dari Penggugat di Indonesia, padahal di dalam kenyataannya Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat untuk mendaftarkan ataupun menggunakan merek "EIK";

43. Bahwa, dengan melihat adanya persamaan pada pokoknya antara merek "EIK" Tergugat dengan merek "EIK" milik Penggugat, maka Penggugat berpendapat bahwa sudah seharusnya pendaftaran merek "EIK" Tergugat dibatalkan pendaftarannya atau tidak dapat terdaftar di dalam Daftar Umum Merek pada kantor Turut Tergugat dan oleh karenanya harusnya dibatalkan dari dalam daftar umum merek;

Lembaga Pengadilan Di Indonesia Telah Mengakul Adanya Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik Oleh Distributor

44. Bahwa keadaan distributor atau agen mendaftarkan merek milik orang lain adalah suatu perkara yang telah dikenal di dalam ranah hukum di Indonesia. Pengadilan Indonesia telah berulang kali menghadapi kasus yang sama dan



dalam tiap-tiap kasus tersebut, Pengadilan mampu melihat secara adil adanya itikad tidak baik dari distributor atau agen tersebut dengan melakukan pendaftaran merek tersebut;

45. Bahwa salah satu yurisprudensi yang relevan adalah perkara Pembatalan Merek Nomor 55/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Putusan Kasasi Nomor 222 K/Pdt.Sus-HKI/2014 antara Aik Gheong Coffee Roaster SDN BHD sebagai Penggugat melawan Tan Tjui Khua sebagai Tergugat;

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pendaftaran merek "Aik Cheong" milik Tergugat didasari adanya itikad tidak baik";

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek "Aik Cheong" kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah memiliki merek "Aik Cheona" yang telah terdaftar di Malaysia dan Aik Cheona selain merupakan merek dagang juga merupakan nama perusahaan Penggugat (Aik Cheong Coffee Roaster SDN BHD) sedangkan Tergugat selaku distributor dan importir dari produk Penggugat mendaftarkan merek "Aik Cheong" tanpa adanya persetujuan dari Penggugat:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terbukti pendaftaran merek "Aik Cheong" milik Tergugat Daftar Nomor IDM000064966 tanggal 10 Februari 2006 untuk kelas barang/jasa 30 atas nama Tergugat diajukan dengan itikad tidak baik, maka beralasan hukum untuk dibatalkan";

Bahwa putusan *Judex Facti* di atas selanjutnya diperkuat oleh putusan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi, dengan salah satu pertimbangan hukum sebagaimana berikut:

"Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 15 Januari 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Februari 2014 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini ternyata *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Terbukti pendaftaran merek "Aik Cheong" yang terdaftar dengan Nomor IDM000064966 yang dilakukan oleh Tergugat dengan dasar itikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang "Aik Cheong" milik Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh



Judex Facti dengan tepat;

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

Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan bahwa Tergugat sebagai distributor yang beritikad tidak baik adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah memiliki merek "Aik Cheong" yang telah terdaftar di Malaysia;
 - b. Aik Cheong selain merupakan merek dagang juga merupakan nama perusahaan Penggugat (Aik Cheong Coffee Roaster SDN BHD);
 - c. Tergugat selaku distributor dan importir dari produk Penggugat mendaftarkan merek "Aik Cheong" tanpa adanya persetujuan dari Penggugat;
 - d. Pendaftaran merek "Aik Cheong" yang terdaftar dengan Nomor IDM000064966 yang dilakukan oleh Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang "Aik Cheong" milik Penggugat;
46. Bahwa selain dari perkara perkara pembatalan Merek Nomor 55/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Putusan Kasasi Nomor 222 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tersebut di atas, Lembaga Pengadilan Indonesia di dalam berbagai kasus pembatalan merek juga telah menyatakan bahwa pendaftaran merek oleh distributor di Indonesia yang tidak memperoleh persetujuan dari pemilik merek yang sebenarnya, maka pendaftaran tersebut harus dinyatakan sebagai pendaftaran dengan itikad tidak baik;
- Perkara lain yang dimaksud adalah Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 426PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1994 dalam perkara antara Giordano Limited ("Giordano") melawan Woe Budi Hermanto yang mengandung beberapa prinsip perlindungan terhadap merek, sebagai berikut:
1. Seseorang berkewajiban untuk menegakkan prinsip dan iklim perdagangan bebas dan persaingan bebas. Kondisi dan iklim yang sehat dalam perdagangan hanya dapat tercapai manakala semua bangsa menghormati pemilik atau pemegang hak baik pada pasar domestik maupun pada pasar internasional terlepas darimana asal barang itu. Oleh sebab itu siapa saja dilarang melakukan persaingan curang (*unfair competition*), dengan melakukan upaya apa saja (tiruan, reproduksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjemahan) terhadap merek orang lain yang dapat mengelabui masyarakat;

2. Semua tindakan "mengelabui" dan membingungkan terhadap sebuah merek yang pada akhirnya akan membahayakan dan merugikan baik untuk pemilik atau pemegang hak dan masyarakat konsumen haruslah dianggap dan dikualifikasikan sebagai "pelanggaran dengan sengaja" dan "perbuatan" memperkaya diri secara tidak sehat atau "*unjust enrichment*";
3. Sebuah merek menunjukkan adanya *goodwill* (itikad baik) yang mengandung adanya nilai-nilai moral, materil, dan komersial;
Dengan demikian *goodwill* yang melekat pada merek adalah suatu bentuk kebendaan yang menerbitkan akibat-akibat hukum sebagai berikut:
 - Setiap merek harus diakui sebagai bentuk kebendaan yang harus dilindungi oleh masyarakat dan penguasa;
 - Setiap pemegang hak yang eksklusif dan berhak untuk menikmati hak tersebut;

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

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek "EIK" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Penggugat;
3. Menyatakan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Penggugat;
4. Menyatakan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000446985 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Penggugat;
5. Menyatakan merek "EIK" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
6. Menyatakan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
7. Menyatakan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000446985 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;

Halaman 27 dari 54 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek "EIK" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359;
9. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361;
10. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek "EIKA" milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000446985;
11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek "EIK" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
12. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
13. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek "EIKA" milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000446985, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
14. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Distributor tertanggal 15 Oktober 2012 antara Tergugat (PT Engineering Indonesia Karya) dengan Penggugat (Eik Engineering SDN BHD) dalam klausul perjanjian distribusi butir ke-3 tentang Periode, masa berlaku perjanjian dimulai pada tanggal 15 Oktober 2012 berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dengan demikian sudah berakhir pada tanggal 15 Oktober 2015;
2. Bahwa dengan berakhirnya perjanjian tersebut segala hak dan kewajiban para pihak juga telah berakhir;
3. Bahwa dasar gugatan Penggugat tentang merek yang ditujukan kepada Tergugat menjadi tidak jelas (*obscure libel*), karena kurang pihak dimana PT Trikarya Abadi Prima tidak ditarik sebagai pihak sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 28 dari 54 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 46/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pekork Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadirinya Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat pada tanggal 21 Desember 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01 K/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 18 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 27 Januari 2017, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 Februari 2017;

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

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

Judex Facti telah melampaui kewenangannya dengan mempertimbangkan perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti yang tidak sesuai dengan yang diajukan dan juga atas bukti yang justru tidak diajukan juga atas bukti yang justru tidak diajukan oleh para pihak di persidangan

1. Pertimbangan-pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* dibuat dengan mengacu kepada bukti-bukti yang salah dan juga berdasarkan bukti yang

Halaman 29 dari 54 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

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



tidak ada diajukan di dalam perkara *a quo*. Konsekwensinya, pertimbangan *Judex Facti* tersebut menjadi salah dan menuntun *Judex Facti* kepada suatu putusan yang salah pula;

2. Di dalam Putusannya, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Paragraph 7 Halaman 56

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 6 Juni 2012, telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "EIK" dengan tanggal masuk pemerosesan pada tanggal 8 Juni 2012, dengan agenda Nomor D002012027274, dengan Permohon PT Engineering Indonesia Karya dengan konsultan merek terdaftar yaitu: Iman Syahputra & Partners, tentunya segala sesuatu persyaratan dan ketentuan sudah dipenuhi (bukti T-6);

Paragraph 8 Halaman 56

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua persyaratan dan ketentuan, selanjutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual telah mengeluarkan sertifikat Merek "EIK" kepada Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359 untuk kelas barang 7 dengan uraian warna merah, hitam dan putih dengan etiket merek sebagaimana dalam sertifikat merek 'EIK' (bukti T-6A);

Paragraph 2 Halaman 57

Menimbang, bahwa demikian pula dengan merek "EIKA" milik Tergugat, dimana Tergugat telah mengajukan pada tanggal 6 Juni 2012 dengan tanggal 8 Juni 2012, dengan Nomor Agenda D00.2012.027275 dengan prosedur dan kantor konsultan merek yang sama (bukti T-7);

Paragraph 4 Halaman 57

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua persyaratan dan ketentuan dalam Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, maka Tergugat berhak mendapat pengakuan dan pemerintah dengan mendapatkan sertifikat merek dan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM00446985 tanggal 8 Juni 2012 (bukti T-7A);

Paragraph 5 Halaman 57

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pengakuan yang sah atas merek "EIK" dan "EIKA" milik Tergugat, maka oleh pemerintah dalam hal ini dari Direktorat Merek telah mengumumkan dalam berita resmi merek seri-A dengan Nomor 71/IX/2014 yang diumumkan pada tanggal 24 bulan



September 2014 sampai dengan 24 Desember 2014, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (1) Undang Undang Merek Nomor 15 tahun 2001, untuk mendapatkan sanggahan dan keberatan dari masyarakat dan ternyata Tergugat telah melalui proses tersebut dengan baik, dan tidak ada sanggahan dan keberatan dari masyarakat, dan karenanya Tergugat berhak atas merek "EIK" dan "EIKA" (bukti T-8);

3. Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangannya berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

Nomor Bukti	Keterangan Bukti
Bukti T-6	Permohonan pendaftaran merek "EIK" milik Termohon Kasasi, agenda Nomor D002012027274 tertanggal 8 Juni 2012
Bukti T-6 A	Sertifikat pendaftaran Merek "EIK" Daftar Nomor IDM000447359 atas nama Termohon Kasasi
Bukti T-7	Permohonan pendaftaran merek "EIKA" milik Termohon Kasasi, agenda Nomor D00.2012.027275 tertanggal 8 Juni 2012
Bukti T-7 A	Sertifikat pendaftaran Merek "EIKA" Daftar Nomor IDM00446985 atas nama Termohon Kasasi
Bukti T-8	Berita resmi merek seri-A dengan Nomor 71/IX/2014 yang diumumkan pada tanggal 24 bulan September 2014 sampai dengan 24 Desember 2014

4. Adapun Bukti T-6, Bukti T-6A, Bukti T-7, Bukti T-7A dan Bukti T-8 tersebut menjadi dasar bagi *Judex Facti* untuk memberikan pertimbangan pada butir selanjutnya, sebagai berikut:

Paragraph 6 Halaman 57

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan dalil Penggugat pada *posita* ke-9 gugatan *a quo*, maka dalil tersebut adalah tidak berdasar dan cacat hukum, dimana Penggugat mendalilkan bahwa pendaftaran merek "EIK" milik Penggugat yang hanya berdasarkan permohonan permintaan merek "EIK" dengan Nomor Permintaan Pendaftaran D002916034473 tanggal 27 Juli 2016 untuk kelas barang 7, yang tidak disertai bukti sertifikat merek itu dilalukan setelah pendaftaran merek Tergugat pada tanggal 8 Juni 2012, maka hal tersebut telah selesainya masa tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang dalam sanggahan dan keberatan merek "EIK". begitu iuaa dengan asas vana diaunakan oleh Tergugat dengan asas



"first to we" yang ditentukan oleh undang-undang telah diabaikan oleh Penggugat. sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak atas merek "EIK" tersebut dan karenanya dalil dalam auaatan Penggugat harus ditolak;

5. Pemohon Kasasi berkeberatan dengan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* di atas karena telah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak sesuai dengan yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan dan juga didasarkan pada bukti yang ternyata tidak ada diajukan;

Akta Bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 23 November 2016 dan juga telah dimasukkan dalam pertimbangan *Judex Facti* pada Halaman 53 putusan *Judex Facti*, Bukti T-6, Bukti T-7 dan Bukti T-8 yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah sebagai berikut:

Nomor Bukti	Keterangan Bukti
Bukti T.6	Sertifikat Merek yang diterbitkan Kementerian Hukum Hak Azasi Manusia RI Direktur Jenderal Kekayaan INtellektua! (EIKA) tertanggal 8 Juni 2012 Nomor Pendaftaran IDM000447361
Bukti T.7	Sertifikat Merek yang diterbitkan Kementerian Hukum Hak Azasi Manusia, Direktur Jenderal Kekayaan Intellektual kepada Termohon Kasasi (EIKA) tanggal 8 Juni 2012 Nomor Pendaftaran IDM000446985
Bukti T.8	Surat Keterangan Hubungan Istimewa Nomor 310/Ekon-JB/III/2013 yang dikeluarkan Konsulat Jenderal RI Johor Baru Malaysia tertanggal 6 Maret 2013

6. Berdasarkan uraian di atas, terbukti dengan tegas bahwa bukti-bukti yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* adalah berbeda dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi di persidangan tingkat pertama;

Untuk referensi lebih detail bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia, berikut adalah table perbandingan antara bukti dalam pertimbangan *Judex Facti* dengan bukti yang sebenarnya diajukan oleh Termohon Kasasi:

Bukti dalam pertimbangan oleh <i>Judex Facti</i>		Bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi	
Bukti T-6	Permohonan pendaftaran merek "EIK" milik Termohon Kasasi, agenda Nomor	Bukti T.6	Sertifikat Merek yang diterbitkan Kementerian Hukum Hak Azasi Manusia RI Direktur Jenderal



	D002012027274 tertanggal 8 Juni 2012		Kekayaan Intelektual (EIKA) tertanggal 8 Juni 2012 Nomor Pendaftaran IDM000447361
Bukti T-6 A	Sertifikat pendaftaran Merek "EIK" Daftar Nomor IDM000447359 atas nama Termohon Kasasi	Bukti T.7	Sertifikat Merek yang diterbitkan Kementerian Hukum Hak Azasi Manusia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual kepada Termohon Kasasi (EIKA) tanggal 8 Juni 2012 Nomor Pendaftaran IDM000446985
Bukti T-7	Permohonan pendaftaran merek "EIKA" milik Termohon Kasasi, agenda Nomor D00.2012.027275 tertanggal 8 Juni 2012	Bukti T.8	Surat Keterangan Hubungan Istimewa Nomor 310/Ekon-JB/III/2013 yang dikeluarkan Konsulat Jenderal RI Johor Baru Malaysia tertanggal 6 Maret 2013
Bukti T-7A	Sertifikat pendaftaran Merek "EIKA" Daftar Nomor IDM00446985 atas nama Termohon Kasasi		
Bukti T-8	Berita resmi merek seri-A dengan Nomor 71/IX/2014 yang diumumkan pada tanggal 24 September 2014-24 Desember 2014		

Untuk menjadi perhatian bagi Majelis Hakim Agung yang terhormat, adapun bukti T-7 dan bukti T-8 yang digunakan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya ternyata tidak pernah sama sekali diajukan oleh Termohon Kasasi selama jalannya persidangan;

7. Dari perbandingan di atas, dapat dicermati bahwa *Judex Facti* telah melampaui wewenangnya dengan mendasarkan pertimbangan pada bukti-bukti yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa di Pengadilan dan juga berdasarkan bukti-bukti yang tidak



pernah diajukan oleh para pihak;

Apabila *Judex Facti* memeriksa perkara *a quo* secara teliti dan tidak asal-asalan, maka *Judex Facti* sudah barang tentu akan memberikan putusan yang berbeda pula;

8. Setelah meneliti dengan cermat susunan kata dan kalimat pada pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* di atas, Pemohon Kasasi menyadari bahwa ternyata seluruh pertimbangan *Judex Facti* dalam pokok perkara (yang termuat mulai dari halaman 55 sampai dengan halaman 58 putusan *Judex Facti*) adalah salinan utuh dari dalil Termohon Kasasi pada butir 7.4 yaitu di Halaman 3 sampai halaman 4 jawaban Termohon Kasasi yang diajukan pada persidangan tertanggal 4 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi mengerti bahwa *Judex Facti* berwenang menggunakan dalil-dalil yang telah diajukan para pihak selama persidangan sebagai bagian dari pertimbangan *Judex Facti* dalam memeriksa perkara. Namun Pemohon Kasasi menyayangkan fakta bahwa ternyata *Judex Facti* telah mendasarkan pertimbangannya pada bukti-bukti yang salah dan tidak sesuai dengan yang diajukan oleh para pihak selama persidangan;

Pemohon Kasasi juga mengerti bahwa penilaian atas data dan informasi yang terungkap dari suatu bukti merupakan suatu wilayah mutlak dan kewenangan hakim yang tidak bias diintervensi. Namun sangat disayangkan apabila ternyata bukti yang digunakan oleh Hakim tersebut tidaklah sesuai dengan bukti yang diajukan oleh para pihak apalagi ternyata para pihak tidak pernah mengajukan bukti tersebut;

9. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk memperbaiki kesalahan dari *Judex Facti* dengan memeriksa ulang secara teliti seluruh bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak dan memberikan putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berasal dari penilaian bukti-bukti yang memang diajukan oleh para pihak selama jalannya persidangan di tingkat pertama.

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang Undang Merek terutama dalam mempertimbangkan fungsi permohonan pendaftaran merek sebagai syarat formil untuk mengajukan gugatan pembatalan merek

10. Bahwa di dalam paragraph 6 halaman 57 putusan *Judex Facti*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan denda dalil Penggugat pada posita ke-9 gugatan *a quo*, maka dalil tersebut adalah tidak berdasar dan



cacat hukum. Dimana Penggugat mendalilkan bahwa pendaftaran merek "EIK" milik Penaaauaat yang hanya berdasarkan permohonan permintaan merek "EIK" dengan Nomor Permintaan Pendaftaran D002916034473 tanaaal 27 Juli 2016 untuk kelas barang 7. yang tidak disertai bukti sertifikat merek itu dilalukan setelah pendaftaran merek Tergugat pada tanggal 8 Juni 2012, maka hal tersebut telah selesainya masa tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang dalam sanggahan dan keberatan merek "EIK", begitu juga dengan asas yang digunakan oleh Tergugat dengan asas "first to file" yang ditentukan oleh undang-undang telah diabaikan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak atas merek "EIK" tersebut, dan karenanva dalil dalam gugatan Pengguaat harus ditolak; Dari pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi mengerti bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan posita ke-9 gugatan Pemohon Kasasi sebagai tidak berdasar dan cacat hukum karena diajukan setelah pendaftaran merek "EIK" milik Termohon Kasasi; Menurut *Judex Facti*, keadaan ini telah menyebabkan Pemohon Kasasi tidak berhak atas merek "EIK" dan karenanya dalil dalam gugatan Pemohon Kasasi harus ditolak;

11. Pemohon Kasasi memohon keadilan kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat agar memperbaiki kesalahan fatal yang dilakukan oleh *Judex Facti*;

Untuk referensi detail bagi Majelis Hakim Agung yang terhormat, adapun posita ke-9 gugatan Pemohon Kasasi yang dimaksud oleh *Judex Facti* adalah berbunyi sebagai berikut:

9. Bahwa, di Indonesia, Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek "EIK" dengan detail sebagai berikut:

Merek	Nomor Permintaan Pendaftaran	Tanggal Permintaan	Kelas
	D002916034473	27 Juli 2016	7
Jenis barang, antara lain sebagai berikut: Mesin penggali (excavator), buidoser, pegangan/lengan (gripper) untuk excavator, roda gigi untuk excavator, transmisi excavator; bak (bucket) untuk excavator, mesin pemotong/gunting (shears), mesin penghancur (chrushers), mesin penggali parit (trenchers); mesin hidrolik.			



12. Tujuan dari *posita* ke-9 tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek telah secara tegas mengatur syarat formil pengajuan gugatan pembatalan merek yaitu apabila pemilik merek yang akan menjadi Pemohon Kasasi tidak memiliki pendaftaran merek di Indonesia, maka harus pertama-tama mengajukan permohonan pendaftaran merek agar dapat mengajukan gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga; Pemohon Kasasi tidak memiliki pendaftaran untuk merek "EIK" di Indonesia, oleh karena itu, untuk mengajukan gugatan pembatalan, harusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek ke kantor Direktorat Merek;

13. Pemohon Kasasi sebenarnya telah menguraikan dengan tepat dan jelas bahwa tujuan pengajuan permohonan pendaftaran Merek "EIK" nomor Agenda D002016034473 adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek;

Fakta ini tertuang pada gugatan Termohon Kasasi dan replik Termohon Kasasi sebagai berikut:

Butir 10 *posita* gugatan Pemohon Kasasi, yang berbunyi:

10. Bahwa selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ("Undang Undang Merek"), maka Gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Merek;

Butir 7, butir 8 dan butir 9 replik Pemohon Kasasi, yang berbunyi:

7. Uraian dalil Tergugat di dalam butir 7.4 yang mempermasalahkan butir 9 gugatan Penggugat (mengenai permohonan pendaftaran merek "EIK" Nomor D002016034473 pada tanggal 27 Juli 2016 atas nama Penggugat) membuktikan bahwa Tergugat kurang memahami hukum merek yang berlaku di Indonesia;
8. Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek "EIK" diajukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang merek, yang berbunyi sebagai berikut:



“Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal”;

Adapun ayat (1) pada Pasal 68 yang dimaksud di atas berbunyi sebagai berikut:

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

9. Oleh karena itu terbukti secara tegas bahwa permohonan pendaftaran merek “EIK” Nomor D002016034473 pada tanggal 27 Juli 2016 atas nama Penggugat diajukan untuk memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Merek;

Uraian dalil Tergugat di dalam butir 7.4 yang mempermasalahkan butir 9 gugatan Penggugat (mengenai permohonan pendaftaran merek “EIK” Nomor D002016034473 pada tanggal 27 Juli 2016 atas nama Penggugat) justru membuktikan bahwa Tergugat berkeberatan dengan adanya permohonan pendaftaran merek “EIK” tersebut dan secara tegas membuktikan bahwa Tergugat memang beranggapan bahwa Merek “EIK” milik Penggugat memang memiliki persamaan dengan merek-merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik oleh Tergugat;

14. Bahwa dari uraian di atas, jelas terbukti bahwa tujuan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pendaftaran merek “EIK” Nomor Agenda D002016034473 adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek;

15. *Judex Facti* telah membuat kesalahan fatal dengan menolak gugatan Pemohon Kasasi dengan menganggap permohonan pendaftaran merek “EIK” Nomor Agenda D002016034473 milik Pemohon Kasasi dilakukan setelah terdaptarnya merek “EIK” milik Termohon Kasasi;

Pemohon Kasasi tidak mengerti bagaimana mungkin *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa permohonan pendaftaran merek “EIK” Nomor Agenda D002016034473 atas nama Pemohon Kasasi tidak berdasar dan cacat hukum;

Posita 9 gugatan Pemohon Kasasi jelas-jelas merupakan pemenuhan syarat formal dalam pengajuan gugatan pembatalan merek dan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan



Niaga *vide* ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek. Dengan demikian, *Judex Facti* telah membuat kesalahan fatal dengan menanggapi bahwa *posita* 9 gugatan Pemohon Kasasi adalah tidak berdasar dan cacat hukum;

16. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk memperbaiki kesalahan dari *Judex Facti* dengan memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek yang mensyaratkan adanya pengajuan permohonan pendaftaran merek sebagai syarat mutlak dalam pengajuan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga;

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang Undang Merek terutama dalam mempertimbangkan fungsi lembaga peradilan dalam konteks pemeriksaan perkara pembatalan pendaftaran merek

17. *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi tidaklah berhak atas merek "EIK" karena tidak mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek atas nama Termohon Kasasi ketika merek tersebut diumumkan oleh pemerintah melalui Direktorat Merek (*cq* Turut Termohon Kasasi) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;

Pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* terkait dengan uraian di atas dapat dicermati sebagai berikut:

Paragraph 5 halaman 57 putusan *Judex Facti*:

... Pemerintah dalam hal ini dari Direktorat Merek telah mengumumkan dalam Berita Resmi Merek Seri-A dengan Nomor 71/IX/2014 ... untuk mendapatkan sanggahan dan keberatan dari masyarakat dan ternyata Tergugat telah melalui proses tersebut dengan baik, dan tidak ada sanggahan dan keberatan dari masyarakat, dan karenanya Tergugat berhak atas merek "EIK" dan "EIKA";

Paragraph 6 halaman 57 putusan *Judex Facti*:

... Pendaftaran merek "EIK" milik Penggugat ... dilakukan setelah pendaftaran merek Tergugat pada tanggal 8 Juni 2012, maka hal tersebut telah selesainya masa tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang dalam sanggahan dan keberatan merek "EIK" ... sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak atas merek "EIK" tersebut, dan karenanya dalil dalam gugatan Penggugat harus ditolak;

18. Pertimbangan *Judex Facti* (yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi harus ditolak karena tidak mengajukan keberatan ketika merek Termohon Kasasi diumumkan oleh Turut Termohon Kasasi) adalah suatu pertimbangan



yang salah dan bertentangan dengan Undang Undang Merek;

Undang Undang Merek telah menjamin hak pihak ketiga untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Merek, sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6;
- (2) ...
- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga;
- (4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta;

Pasal 80

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat;

- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Ketentuan Pasal 68 *juncto* Pasal 80 Undang Undang Merek di atas merupakan dasar kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa Gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak ketiga;

Kewenangan Lembaga Peradilan untuk memeriksa perkara pembatalan merek adalah mutlak dan tidak dibatasi syarat bahwa Pemohon Kasasi harus terlebih dahulu telah mengajukan keberatan terhadap merek tersebut di Direktorat Merek sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga;

Sepanjang Gugatan pembatalan merek diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Merek, maka Pengadilan Niaga berwenang mutlak untuk melakukan pemeriksaan atas dalil dan bukti yang diajukan oleh para pihak dan memerintahkan pembatalan pendaftaran merek oleh Direktorat Merek apabila terbukti melanggar ketentuan Undang Undang Merek;

19. Gugatan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terkait dengan fakta bahwa Termohon Kasasi dengan itikad tidak baik Termohon Kasasi yang telah mendaftarkan merek "EIK" ketika masih menjadi distributor



Pemohon Kasasi di Indonesia. Oleh karena itu jelas bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek dan *Judex Facti* tidak bisa menolak memeriksa gugatan Pemohon Kasasi hanya karena Pemohon Kasasi tidak mengajukan keberatan ketika merek "EIK" dan merek "EIKA" milik Termohon Kasasi masih dalam masa pengumuman di Kantor Direktorat Merek;

20. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung bahwa di dalam pertimbangannya, *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi tidak mengajukan keberatan dalam terhadap merek "EIK" dan merek "EIKA" milik Termohon Kasasi ketika diumumkan di Berita Resmi Merek Seri-A dengan Nomor 71/IX/2014 yang diumumkan pada tanggal 24 bulan September 2014 sampai dengan 24 Desember 2014 (*vide* paragraph 5 Halaman 57 putusan *Judex Facti*);

Berita Resmi Merek Seri-A dengan Nomor 71/IX/2014 tersebut yang didalam pertimbangan *Judex Facti* disebut sebagai bukti T-8, merupakan bukti fiktif dan tidak pernah diajukan oleh Termohon Kasasi ataupun Pemohon Kasasi selama jalannya persidangan;

Pertanyaannya jelas bagaimana mungkin *Judex Facti* mengkaitkan keberadaan Berita Resmi Merek Seri-A dengan Nomor 71/IX/2014 dengan penolakan gugatan Pemohon Kasasi apabila bukti Berita Resmi Merek Seri-A dengan Nomor 71/IX/2014 tersebut ternyata tidak pernah diajukan;

21. Lebih jauh lagi, dengan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi harus ditolak karena tidak mengajukan keberatan ketika masa pengumuman merek di Direktorat Merek, maka *Judex Facti* telah mengecilkan fungsi absioit Pengadilan Niaga dalam ranah pembatalan merek dan seakan-akan membuat fungsi Pengadilan Niaga menjadi tidak lebih dari sebuah lembaga internal untuk memeriksa ulang keputusan Direktorat Merek seperti halnya Komisi banding merek;

Lembaga peradilan merupakan lembaga mandiri yang telah diberikan amanat oleh Undang Undang Merek untuk memeriksa perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek;

22. Pemohon Kasasi percaya bahwa Majelis Hakim Agung yang terhormat akan memberikan pertimbangan dan putusan yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dalam perkara *a quo* dengan memperbaiki kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Facti*;

Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") dan Pasal 163 *Het Herziene*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesisch Reglement ("HIR") yaitu kewajiban untuk memeriksa seluruh bukti yang diajukan di persidangan

23. Sebagai kaidah hukum positif di Indonesia, Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barangsiapa yang mendalikan sesuatu hal, maka dia wajib untuk mengajukan bukti-bukti tentang hal tersebut;

24. *Judex Facti* justru sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh fakta dari dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak selama persidangan. Secara khusus, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dalil dan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang telah mengajukan gugatan *a quo*;

Seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan dengan cermat seluruh dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan konteks Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR;

25. Pemohon Kasasi di dalam gugatan yang diajukan tanggal 15 Agustus 2016, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Pemohon Kasasi adalah pengguna pertama dan pemilik yang sah atas merek "EIK", merek "EIK" milik Pemohon Kasasi telah terdaftar di berbagai Negara dan digunakan secara intensif dalam kegiatan perdagangan;
- Termohon Kasasi merupakan distributor Pemohon Kasasi untuk produk-produk dengan merek "EIK" di wilayah Indonesia;
- Hubungan distribusi antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah berdasarkan Perjanjian Distributor yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2015;
- Termohon Kasasi telah mendaftarkan merek "EIK" dan merek "EIKA" yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Pemohon Kasasi secara diam-diam;
- Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan persetujuan kepada Termohon Kasasi untuk mendaftarkan merek "EIK" dan merek "EIKA" di Indonesia; dan;
- Termohon Kasasi telah mendaftarkan merek "EIK" dan merek "EIKA" dengan itikad tidak baik sehingga dengan demikian layak untuk dibatalkan;

Untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon Kasasi di atas tersebut, maka Pemohon Kasasi juga telah mengajukan bukti-bukti di persidangan peradilan tingkat pertama, sebagai berikut:



Dalil Pemohon Kasasi	Bukti yang diajukan untuk mendukung dalil Pemohon Kasasi
Pemohon Kasasi adalah pengguna pertama dan pemilik yang sah atas merek "EIK";	Bukti P-5A dan bukti P-5B yaitu Bukti pendaftaran merek "EIK" milik Pemohon Kasasi Nomor 07002106 yang mulai dilindungi sejak 6 Februari 2007 di Negara Malaysia;
Merek "EIK" milik Pemohon Kasasi telah terdaftar di berbagai Negara dan digunakan secara intensif dalam kegiatan perdagangan;	Bukti P-5A sampai dengan Bukti P-1 OB membuktikan bahwa merek "EIK" milik Pemohon Kasasi telah terdaftar di 25 negara di dunia; Pemohon Kasasi telah menggunakan secara aktif merek "EIK" miliknya (<i>vide</i> bukti P-12A dan terjemahannya Bukti P-12B) dan Pemohon Kasasi telah menerima sertifikasi untuk produk tersebut (<i>vide</i> bukti P-13A sampai dengan bukti P-14B) serta mendapatkan penghargaan atas produk-produk tersebut dari pemerintah Malaysia (<i>vide</i> bukti P-16A sampai dengan bukti P-17B); Bukti P-15A dan terjemahannya Bukti P-15B yang secara sempurna membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah mengedarkan produk dengan merek "EIK" ke empat benua di dunia (yaitu Asia, Amerika, Australia dan Afrika) jauh sebelum merek "EIK" milik Termohon Kasasi terdaftar di Indonesia;
Termohon Kasasi merupakan distributor Pemohon Kasasi untuk produk-produk dengan Merek "EIK" di wilayah Indonesia;	Bukti P-20A dan terjemahannya bukti P-20B dan bukti T-3 dan bukti T-3a yang membuktikan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah berdasarkan Perjanjian Distributor yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2012;
Hubungan distribusi antara	Bukti P-20A dan terjemahannya bukti P-20B



Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah berdasarkan Perjanjian Distributor yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2015	dan bukti T-3 dan bukti T-3a yang membuktikan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah berdasarkan Perjanjian Distributor yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2012;
Merek "EIK" dan merek "EIKA" milik Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Pemohon Kasasi	Bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan Bukti T4 sampai dengan bukti T-7 yaitu bukti-bukti pendaftaran merek "EIK" milik Termohon Kasasi diperbandingkan dengan bukti P-5A sampai dengan bukti P-1 OB, yang akan membuktikan adanya persamaan antara merek "EIK" milik Termohon Kasasi dengan merek "EIK" milik Pemohon Kasasi;
Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan persetujuan kepada Termohon Kasasi untuk mendaftarkan merek "EIK" dan merek "EIKA" di Indonesia	Bukti P-19A dan terjemahannya bukti P-19B berupa Pernyataan di bawah sumpah dari Wong Chuan Yong yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan persetujuan kepada Termohon Kasasi untuk mendaftarkan mereknya;
Termohon Kasasi telah mendaftarkan merek "EIK" dan merek "EIKA" dengan itikad tidak baik sehingga dengan demikian layak untuk dibatalkan;	Bukti P-27 membuktikan bahwa penggunaan merek "EIK" dan merek "EIKA" milik Termohon Kasasi di dalam kegiatan perdagangan berpotensi besar menimbulkan kebingungan masyarakat karena merek "EIK" dan merek "EIKA" tersebut digunakan dalam cara yang sama persis dengan penggunaan merek "EIK" milik Pemohon Kasasi; Bukti P-28A dan terjemahannya bukti P-28B membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Kasasi masih mengaku sebagai Distributor resmi Pemohon Kasasi di Indonesia; Bukti P-29A dan terjemahannya bukti P-29B



	membuktikan bahwa Termohon Kasasi masih membuka lowongan kerja dengan mengaku sebagai Distributor tunggal produk-produk Pemohon Kasasi untuk wilayah Indonesia; Bukti P-30 sampai dengan bukti P-31 serta bukti P-34 sampai dengan bukti P-36 yang membuktikan bahwa Badan Reserse Kriminal POLRI telah mengambil tindakan hukum terhadap Distributor baru Pemohon Kasasi;
--	--

26. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi percaya apabila *Judex Facti* mempertimbangkan dengan cermat seluruh dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan memperbandingkannya dengan dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi, maka *Judex Facti* seharusnya memberikan pertimbangan-pertimbangan dan putusan yang berbeda;

27. Pemohon Kasasi percaya bahwa Majelis Hakim Agung yang terhormat akan memberikan pertimbangan dan putusan yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dalam perkara *a quo* dengan memperbaiki kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Facti*;

Mahkamah Agung Berwenang Untuk Mengadili Sendiri Perkara A quo

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 46/PDT.SUS-MEREK/2016/PN Niaga.JKT.PST., tertanggal 21 Desember 2016 dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap selama jalannya persidangan di pengadilan tingkat pertama, sebagai berikut:

Pemohon Kasasi adalah pengguna pertama dan pemilik yang sah atas merek "EIK"

1. Bahwa dari jalannya persidangan dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan yaitu bukti P-5A sampai dengan bukti P-1 OB telah dapat membuktikan dengan sempurna bahwa Pemohon Kasasi adalah pengguna pertama dan pemilik yang sah atas merek "EIK". Bukti P-5A sampai dengan bukti P-1 OB juga telah membuktikan bahwa Merek "EIK"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon Kasasi telah terdaftar di 25 negara di dunia, yang dimulai di negara Malaysia pada tanggal 6 Februari 2007. yaitu di negara-negara sebagai berikut:

Bulgaria	Estonia	Belanda	Malaysia
Spanyol	Perancis	Portugal	Singapura
Czechslovakia	Italia	Rumania	Australia
Benin	Latvia	Maroko	Amerika Serikat
Jerman	Lituania	Sierra Leone	Ethiopia
Hungaria	Finlandia	Israel	Malta
El Salvador			

Oleh karena itu, Pemohon Kasasi telah mampu membuktikan dalilnya bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah dan pengguna pertama atas merek "EIK" di seluruh dunia;

2. Bahwa saksi ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi, yaitu Bapak Soemardi Partoredjo di dalam kesaksiannya pada persidangan tertanggal 30 November 2016 juga telah menegaskan bahwa apabila suatu merek telah terdaftar di berbagai negara di dunia sebelum tanggal pendaftaran suatu merek di Indonesia, maka fakta adanya persamaan antara kedua merek dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai apakah merek yang terdaftar di Indonesia tersebut telah didaftar dengan itikad baik atau tidak;
3. Bahwa selain daripada adanya pendaftaran merek di 25 negara tersebut, dari jalannya persidangan juga telah terbukti bahwa produk utama milik Pemohon Kasasi adalah produk dengan merek "EIK" dimana Pemohon Kasasi telah menggunakan secara aktif merek "EIK" miliknya (*vide* bukti P-12A dan terjemahannya bukti P-12B) dan Pemohon Kasasi telah menerima sertifikasi untuk produk tersebut (*vide* bukti P-13A sampai dengan bukti P-14B) serta mendapatkan penghargaan atas produk-produk tersebut dari pemerintah Malaysia (*vide* bukti P-16A sampai dengan bukti P-17B);

Selain itu, juga telah terbukti bahwa produk-produk dengan merek "EIK" milik Pemohon Kasasi juga telah diedarkan ke berbagai negara di dunia. Hal ini terbukti dari Bukti P-15A dan terjemahannya bukti P-15B yang secara sempurna membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah mengedarkan produk dengan merek "EIK" ke empat benua di dunia (yaitu Asia, Amerika, Australia dan Afrika) jauh sebelum merek "EIK" milik Termohon Kasasi terdaftar di Indonesia;

Halaman 45 dari 54 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah berdasarkan Perjanjian Distributor yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2012

4. Bahwa dari jalannya persidangan dan dari keterangan bukti P-20A dan terjemahannya bukti P-20B dan bukti T-3 dan bukti T-3a, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah berdasarkan Perjanjian Distributor yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2012;

5. Bukti P-20A dan terjemahannya bukti P-20B dan bukti T-3 dan bukti T-3a membuktikan dengan sempurna fakta-fakta sebagai berikut:

- benar bahwa memang ada hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Distributor antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang bertujuan untuk mengedarkan produk- produk dengan merek "EIK" milik Pemohon Kasasi di Indonesia;
- Pasal 12 ayat e bukti P-20A dan terjemahannya bukti P-20B dan bukti T-3 dan bukti T-3a telah menegaskan bahwa Termohon Kasasi dilarang untuk mendaftarkan merek milik Pemohon Kasasi dan seharusnya menggunakan merek miliknya sendiri;

Apabila memang Termohon Kasasi memiliki itikad baik dalam hubungan bisnis dengan Pemohon Kasasi, seharusnya Termohon Kasasi memberitahukan Pemohon Kasasi tentang pendaftaran merek "EIK" dan segera mengalihkan merek tersebut kepada Pemohon Kasasi.

Terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan persetujuan kepada Termohon Kasasi untuk mendaftarkan merek "EIK" di Indonesia

6. Bahwa Termohon Kasasi berulang kali mendalilkan bahwa pendaftaran merek "EIK" miliknya telah dilakukan dengan persetujuan dari Pemohon Kasasi yaitu karena Wong Chuan Yong adalah Direktur dari perusahaan Pemohon Kasasi dan Wong Chuan Yong tersebut telah turut terlibat dalam pendirian perusahaan Termohon Kasasi;

Bahwa ternyata dari bukti P-19A dan terjemahannya bukti P-19B membuktikan dengan sempurna fakta-fakta sebagai berikut:

- Benar bahwa Wong Chuan Yong mewakili Engineering International Alliance Re. Ltd. menjadi salah satu pendiri ketika pendirian perusahaan Termohon Kasasi;
- Benar bahwa perusahaan Termohon Kasasi memang didirikan dengan tujuan untuk mengedarkan produk dengan merek "EIK" milik Pemohon Kasasi;

Halaman 46 dari 54 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Engineering International Alliance Re. Ltd. tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Pemohon Kasasi;
- Benar bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi baru secara sah terbentuk dengan penandatanganan Perjanjian Distributor;
- Wong Chuan Yong tidak pernah memberikan persetujuan dalam bentuk apapun kepada Termohon Kasasi untuk mendaftarkan merek "EIK";

Bukti P-19A dan terjemahannya bukti P-19B telah secara sempurna membantah seluruh dalil Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah memberikan ijin kepada Termohon Kasasi ketika mendaftarkan merek "EIK" di Indonesia. Faktanya adalah, Termohon Kasasi telah melakukan pendaftaran merek "EIK" secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Pemohon Kasasi;

7. Bahwa Saksi Ahli Soermardi Partoredjo juga telah menyatakan bahwa apabila memang suatu perusahaan asing memberikan persetujuan kepada Distributor lokalnya di Indonesia untuk mendaftarkan merek miliknya, maka persetujuan tersebut haruslah dituangkan secara tertulis dan terpisah dan harus dilampirkan pada saat pendaftaran merek di Kantor Turut Termohon Kasasi oleh Distributor lokal tersebut. Apabila tidak ada surat persetujuan tersebut maka dapat diduga bahwa merek yang didaftarkan oleh Distributor lokal tersebut telah dilakukan dengan itikad tidak baik;

Saksi ahli Soemardi Partoredjo juga menerangkan bahwa fakta adanya pendirian perusahaan Distributor dimana pemilik merek yang bersangkutan terlibat dalam pendirian tersebut, tidaklah dapat dijadikan sebagai pembenaran untuk menyatakan bahwa pendaftaran merek oleh Distributor lokal tersebut telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik. Seharusnya Distributor tersebut memberitahukan kepada Pemilik Merek yang berhak tersebut mengenai tindakannya mendaftarkan merek milik Pemilik merek tersebut;

Terbukti bahwa merek "EIK" milik Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Pemohon Kasasi

8. Dari jalannya persidangan telah terbukti dengan sempurna bahwa merek "EIK" milik Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Pemohon Kasasi. Apabila bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 dan bukti T4 sampai dengan bukti T-7 yaitu bukti-bukti pendaftaran merek "EIK" milik Termohon Kasasi diperbandingkan dengan bukti P-5A sampai dengan bukti P-10B, maka terbukti bahwa fakta adanya persamaan

Halaman 47 dari 54 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

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



antara merek "EIK" milik Termohon Kasasi dengan merek "EIK" milik Pemohon Kasasi dapat dicermati dari persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut di atas adalah sangat identik, antara lain:

- a. Persamaan unsur utama yang membentuk merek-merek tersebut.

Bahwa, adanya unsur kata "EIK" dalam huruf kapital pada desain kotak yang dipadukan dengan garis strip dimana penempatan kata EIK tersebut adalah di atas garis strip dalam kombinasi warna merah hitam dan putih pada merek "EIK" Termohon Kasasi tersebut, nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan dengan merek "EIK" milik Pemohon Kasasi;

- b. Persamaan tampilan yang membentuk merek-merek tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya. Bahwa, dari tabel perbandingan di atas, dan dengan mengingat adanya persamaan pada bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen, maka terlihat jelas bahwa dalam perspektif persamaan pada tampilan, maka merek "EIK" Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Pemohon Kasasi;

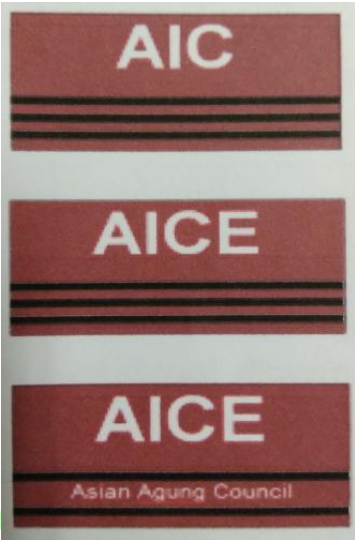
- c. Persamaan bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya;

- d. Bahwa, selain daripada persamaan pada unsur-unsur pembentuk merek di atas, mengingat bahwa merek "EIK" milik Termohon Kasasi didaftarkan karena terinspirasi oleh merek "EIK" milik Pemohon Kasasi, maka sudah jelas terdapat persamaan kelas barana dan ienis barana. yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 7;

9. Bukti lain dari adanya persamaan merek adalah fakta bahwa Termohon Kasasi telah mengambil upaya hukum terhadap Distributor baru Pemohon Kasasi yaitu dengan mengajukan laporan pidana kepada pihak kepolisian dengan menggunakan merek-merek "EIK" milik Termohon Kasasi (*vide* bukti T-11). Fakta bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan laporan pidana tersebut adalah bukti sempurna bahwa Termohon Kasasi mengakui adanya persamaan antara merek "EIK" miliknya dengan merek "EIK" milik Pemohon Kasasi;

10. Saksi ahli, Soemardi Partoredjo juga telah memberikan kesaksian mengenai adanya persamaan merek dapat dinilai dari seluruh unsur-unsur menonjol yang membentuk merek tersebut. Pada ilustrasi gambar yang ditunjukkan oleh Pemohon Kasasi, saksi ahli telah menyatakan bahwa merek-merek berikut memiliki persamaan pada pokoknya:



Merek dari pemilik yang sah	Merek pembanding
	

Saksi ahli telah menyatakan bahwa pada merek yang ketiga yaitu paduan kata “AICE” dengan kata “Asian Agung Council” yang menjadi unsur utamanya adalah telah kata “AICE” walaupun kata “Asian Agung Council” tersebut merupakan nama badan hukum;

Bahwa apabila kesaksian dari Ahli Soemardi Partoredjo tersebut di atas diperbandingkan dengan pendaftaran merek atas nama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, akan dilihat adanya perbandingan sebagai berikut:

Merek dari pemilik yang sah	Merek pembanding
	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dari jalannya persidangan dan bukti-bukti yang diajukan serta kesaksian yang diberikan oleh Saksi Ahli, Soemardi Partoredjo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa merek "EIK" milik Termohon Kasasi memang sama dengan merek "EIK" milik Pemohon Kasasi;

Terbukti bahwa Termohon Kasasi telah mendaftarkan merek miliknya dengan itikad tidak baik

11. Dari jalannya persidangan telah terbukti bahwa Termohon Kasasi telah mendaftarkan merek miliknya dengan itikad tidak baik. Adapun fakta ini dapat dicermati dari bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P-27 membuktikan bahwa penggunaan merek "EIK" milik Termohon Kasasi di dalam kegiatan perdagangan berpotensi besar menimbulkan kebingungan masyarakat karena merek "EIK" tersebut digunakan dalam cara yang sama persis dengan penggunaan merek "EIK" milik Pemohon Kasasi;
- Bukti P-28A dan terjemahannya bukti P-28B membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Kasasi masih mengaku sebagai Distributor resmi Pemohon Kasasi di Indonesia;
- Bukti P-29A dan terjemahannya bukti P-29B membuktikan bahwa Termohon Kasasi pada saat gugatan ini masih berjalan, justru membuka lowongan kerja dengan mengaku sebagai Distributor tunggal produk-produk Pemohon Kasasi untuk wilayah Indonesia;
- Bukti P-30 sampai dengan bukti P-31 serta bukti P-34 sampai dengan bukti P-36 yang membuktikan bahwa Badan Reserse Kriminal Polri telah mengambil tindakan hukum terhadap Distributor baru Pemohon Kasasi, PT Trikarya Abadi Prima. Dasar Badan Reserse Kriminal Polri melakukan tindakan hukum ini adalah Laporan Pidana yang diajukan oleh Termohon Kasasi berdasarkan merek "EIK";

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

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menganggap permohonan pendaftaran merek "EIK" Nomor Agenda D00201603 4473 milik Pemohon Kasasi/Penggugat dilakukan setelah terdaftarnya merek "EIK" milik Tergugat/Termohon Kasasi oleh

Halaman 50 dari 54 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat pada tanggal 8 Juni 2012. Dimana pendaftaran Penggugat tanggal 27 Juli 2016 setelah selesainya masa tenggang waktu yang diberikan undang-undang untuk menyanggah dan keberatan atas merek "EIK" milik Tergugat/Termohon Kasasi sehingga Penggugat tak berhak atas merek "EIK" adalah merupakan adalah pertimbangan keliru;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pendaftar merek "EIK" di Indonesia pada tanggal 27 Juli 2016 adalah untuk memenuhi ketentuan. Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek;
- Bahwa gugatan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan dalil itikad tidak baik dari Tergugat/Termohon Kasasi yang mendaftarkan merek "EIK" milik Penggugat/Pemohon Kasasi didasari pada ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang Undang Merek;
- Adalah fakta Penggugat adalah pengguna pertama dan pemilik sah dari merek "EIK" yang telah terdaftar di beberapa Negara, antara lain di Malaysia sejak tanggal 6 Februari 2007 (P5A,B), Singapore tanggal 30 Januari 2008, Amerika Serikat tanggal 18 Oktober 2011 dan Australia tanggal 16 Agustus 2010';
- Adalah fakta Tergugat/Termohon Kasasi pernah sebagai distributor dari Penggugat/Pemohon Kasasi untuk produk-produk dengan merek "EIK" di Wilayah Indonesia (bukti 20 A, b) yang ditandatangani tanggal 15 Oktober 2012 dan berlaku sejak 15 Oktober 2012 s/d 15 Oktober 2015;
- Bahwa oleh karena merek Penggugat merupakan merek terkenal telah didaftarkan di beberapa negara antara lain Malaysia tanggal 6 Februari 2007 dan di negara-negara lainnya lebih dahulu dari pada merek "EIK" & "EIK A" milik Tergugat yang terdaftar tanggal 8 Juli 2012, sehingga terbukti itikad tidak baik dari Tergugat/Termohon Kasasi untuk membonceng merek dari Penggugat/Pemohon Kasasi;
- Adalah fakta terdapat persamaan pada pokoknya dari merek-merek milik Tergugat "EIK", "EIK A" dengan merek "EIK" milik Penggugat/Pemohon Kasasi dari segi unsur kata "EIK" dengan huruf kapital, maupun adanya persamaan bunyi, sedangkan tambahan huruf A pada kata "EIK" menjadi "EIK A" atau huruf "EIK" maka hak tersebut tidak menghilangkan seluruh unsur pokok kata pokok "EIK"/atau huruf-huruf pokok "EIK", sebagai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EIK ENGINEERING SDN. BHD., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Halaman 51 dari 54 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Nomor Nomor 46/Pdt.Sus/Merek/ 2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Desember 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Nomor 2015 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EIK ENGINEERING SDN. BHD.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Merek "EIK" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Penggugat;
3. Menyatakan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Penggugat;
4. Menyatakan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000446985 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Penggugat;
5. Menyatakan merek "EIK" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
6. Menyatakan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
7. Menyatakan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000446985 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
8. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek "EIK" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359;

Halaman 52 dari 54 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361;
10. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek "EIKA" milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000446985;
11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek "EIK" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
12. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
13. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek "EIKA" milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000446985, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
14. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 53 dari 54 hal. Put. Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

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



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

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002