



P U T U S A N

Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (Hak Cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. WHITE HORSE CERAMIC INDONESIA (d/h bernama PT. WAHYUNUSA WAHANA), yang diwakili oleh Presiden Direktur Wahyudi Widjaya, berkedudukan di Lantai 19 Wisma 77, Jalan Jenderal S. Parman Kav. 77 Slipi, Jakarta Barat dan atau di Jalan Jababeka III Nomor CC 34, Jababeka Industrial Estate, Cikarang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2014, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

m e l a w a n

White Horse Ceramic CO, LTD. TAIWAN, yang diwakili oleh Presiden Direktur Liao Jung Chu, berkedudukan di Nomor 27-1, Pei Kao Shan-Ting, Gau-Rong Li, Yang-Mei Chen, Taoyuan Hsien, Taiwan, Republic of China, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26 Blok O, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2014, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

d a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM. 24, Tangerang, Banten, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat, *White Horse Ceramic, Co. Ltd*, Taiwan, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Taiwan. Berkedudukan di 1F, Nomor 27-1, Pei-Kao, Shan Ting, Yang-Mei Chen, Taoyuan Hsien, Taiwan, Republik of China. Bergerak di bidang industri ceramic yang memakai merek White Horse tertuang dalam Anggaran *White Horse Ceramic, Co. Ltd*; (bukti P-1);
- 2 Bahwa nama badan hukum Penggugat adalah *White Horse Ceramic Co Ltd*, dengan Logo gambar seekor Kuda Putih menghadap ke arah kiri, ada dalam kotak berbentuk jajaran genjang latar belakang warna hijau, dengan susunan huruf warna putih, membentuk kata berbunyi White Horse sebagaimana deskripsi di bawah ini:



- 3 Bahwa sejak tahun 1988 di Taiwan negeri asal White Horse Penggugat telah memproduksi/memasarkan/menjual ceramic merek Horse. Selain itu, Penggugat juga melakukan pemasaran secara besar-besaran ceramic tersebut (bukti P-2. A dan bukti P-2.B). Dan agar mendapat perlindungan hukum, tahun 1991 di Indonesia, klien Kami mendaftarkan merek Horse dengan Logo gambar seekor Kuda Putih menghadap arah kiri, berada dalam kotak, latar belakang berwarna hijau, dengan susunan huruf berwarna putih membentuk kata berbunyi Horse. Telah mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dengan sertifikat pendaftaran merek Nomor 290859 tertanggal 31 Maret 1993 untuk Barang/Jasa kelas 19 sebagaimana deskripsi di bawah ini:



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)



- 4 Bahwa ceramic merek White Horse milik Penggugat adalah merek terkenal. Terdaftar resmi di 14 (empat belas) negara di dunia termasuk di Indonesia; (bukti P-3.A s/d bukti P-3.N). Dan sejak tahun 1990 Penggugat mengekspor ceramicnya ke Indonesia. Kemudian merek Horse disempurnakan/ disesuaikan dengan nama badan hukum Penggugat yaitu White Horse Ceramic Co Ltd menjadi merek White Horse dengan Logo gambar seekor Kuda Putih menghadap ke arah kiri, ada dalam kotak berbentuk jajaran genjang latar belakang warna hijau, dengan susunan huruf warna putih, membentuk kata berbunyi White Horse. Dengan itikad baik tahun 1997 Penggugat mendaftarkan merek White Horse, logo gambar seekor Kuda Putih menghadap ke arah kiri, ada dalam kotak berbentuk jajaran genjang latar belakang warna hijau, dengan susunan huruf warna putih, membentuk kata-kata berbunyi White Horse ke Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten & Merek, Dep Kehakiman RI, berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 422866 tertanggal 10 Februari 1999, untuk kelas barang/jasa 19 dengan deskripsi di bawah ini: (bukti P-4);



- 5 Bahwa dengan itikad baik pula pada tahun 2003 Penggugat mendaftarkan merek White Horse Ceramic ke Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten & Merek, Dep Kehakiman RI dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan sertifikat Merek Nomor. 535170 tertanggal 9 April 2003, untuk kelas barang/jasa 19; (bukti P-5);
- 6 Bahwa sebelum jangka waktu perlindungan hukum merek White Horse (gambar seekor Kuda Putih menghadap ke arah kiri, ada dalam kotak berbentuk jajaran genjang latar belakang warna hijau, dengan susunan huruf warna putih, membentuk kata-kata berbunyi White Horse) berakhir Penggugat mendaftarkan perpanjangan merek tersebut berdasarkan sertifikat merek Nomor IDM000118546, tertanggal 17 Maret 2008 untuk kelas barang/jasa 19; (bukti P-6);

Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat:

- 7 Bahwa untuk memperluas pemasaran/penjualan produk ceramic miliknya di Indonesia tahun 1994 Penggugat mengadakan kerjasama dengan Tergugat.

Hal. 3 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat yang memasarkan/menjual produk ceramic merek White Horse milik Penggugat di pasar ceramic Indonesia. Dengan demikian sejak tahun 1994 Tergugat telah mengetahui bahwa:

- Ada badan hukum bernama *White Horse Ceramic.Co.Ltd*;
 - Ada ceramic merek White Horse;
 - Mengetahui White Horse adalah merek terkenal;
- 8 Bahwa mengenai merek White Horse Tergugat/Pihak Kedua pernah membuat pernyataan kepada Penggugat/Pihak Pertama sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2001 yang menyatakan antara lain: (bukti P-7)
- a "Pasal 1
 - Pihak Pertama dengan ini memberikan ijin kepada pihak kedua untuk menggunakan merk White Horse milik pihak pertama yang terdaftar di Taiwan, Republic of China untuk digunakan di Indonesia, terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2001 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2002";
 - b "Pasal 2
 - Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama bahwa setelah tanggal 30 Juni 2002 tidak mempergunakan merk "White Horse" untuk produksinya di wilayah Negara Republik Indonesia";
- 9 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2001 diketahui bahwa Tergugat mengakui:
- Produk ceramic merk White Horse adalah milik Penggugat;
 - Tergugat dapat "menggunakan" merek White Horse karena Penggugat memberikan izin;
 - Tergugat akan menggunakan merek White Horse terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2001 s/d 30 Juni 2002 saja;
- 10 Bahwa ceramic merek White Horse adalah merek terkenal karena Penggugat melakukan pemasaran secara besar-besaran sehingga dikenal secara luas oleh masyarakat pengguna ceramic. Baik di luar negeri maupun di Indonesia. Selain upaya pemasaran secara besar-besaran Penggugat juga mendaftarkan merek White Horse pada 14 (empat belas) negara; (*vide* bukti P-2.A + bukti P-2.B serta bukti P-3.A s/d bukti P-3.N);



- 11 Bahwa setelah sekitar 6 (enam) tahun (sejak tahun 1990) Penggugat berhasil/sukses memasarkan/menjual ceramic merek White Horse di Indonesia, Tergugat dengan itikad tidak baik (menggunakan nama PT. Wahyunusa Wahana) tanpa seizin Penggugat mendaftarkan merek White Horse (Logo gambar seekor Kuda Putih menghadap ke arah kiri, ada dalam kotak berbentuk jajaran genjang latar belakang warna hijau, dengan susunan huruf warna putih, membentuk kata berbunyi White Horse) yang mendapat pengesahan Turut Tergugat dengan **Sertifikat Merek Nomor 395705** tanggal 2 Oktober 1997, untuk kelas barang/jasa 19 seperti deskripsi di bawah ini: (bukti P-8);



- 12 Bahwa Tergugat mendaftarkan ceramic merek White Horse (yang ada persamaan secara keseluruhan dengan merek White Horse milik Penggugat) dengan itikad buruk yaitu untuk meniru/mendompleng/ menjilap keterkenalan ceramic merek White Horse milik Penggugat. Sehingga Tergugat tidak perlu repot-repot dan susah payah menjual/ memasarkan ceramicnya. Tergugat dapat ikut menikmati keuntungan dari keterkenalan merek White Horse milik Penggugat;
- 13 Bahwa selanjutnya setelah Tergugat *in casu* PT. Wahyunusa Wahana berganti nama menjadi PT. White Horse Ceramic Indonesia, mendaftarkan kembali/ memperpanjang pendaftaran merek White Horse (Logo gambar seekor Kuda Putih menghadap ke arah kiri, ada dalam kotak berbentuk jajaran genjang latar belakang warna hijau, dengan susunan huruf warna putih, membentuk kata kata berbunyi White Horse) ke Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, di sahkan Turut Tergugat dengan Sertifikat Merek Nomor **IDM000202660** tertanggal 11 Mei 2009, untuk kelas barang/jasa 19; (bukti P-9);
- 14 Bahwa merek White Horse (Logo gambar seekor Kuda Putih menghadap ke arah kiri, ada dalam kotak berbentuk jajaran genjang latar belakang warna hijau, dengan susunan huruf warna putih membentuk kata kata berbunyi White Horse) yang didaftarkan Tergugat ada persamaan secara keseluruhan dengan merek White Horse milik Penggugat. Selain itu, merek White Horse yang didaftarkan Tergugat tersebut sama-sama untuk produk ceramic yang termasuk dalam kelas Barang/ Jasa Nomor 19;



- 15 Bahwa akibat perbuatan Tergugat menimbulkan kebingungan dan menyesatkan masyarakat pengguna ceramic. Masyarakat mengira bahwa ceramic merek White Horse milik Tergugat adalah White Horse produk White Horse Ceramic Co Ltd Taiwan. Padahal sama sekali berbeda. Baik mutu dan kualitasnya sangat berbeda;
- 16 Bahwa perbuatan Tergugat tersebut sungguh sangat memalukan. Merendahkan harkat/martabat Bangsa dan Negara Indonesia. Sebagai salah satu negara anggota WTO/Organisasi Perdagangan Dunia. Sebagai salah satu negara anggota WIPO/World Intellectual Propertyright Organization yang sudah meratifikasi konvensi internasional yang sepakat akan memberikan penghargaan/perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat dunia internasional;

Tergugat Melanggar Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

- 17 Bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, tentang pendaftaran merek ditentukan sebagai berikut:
”Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;
- 18 Bahwa Tergugat tetap mendaftarkan merek White Horse padahal sudah mengetahui bahwa Merek dengan Logo *a quo* telah ada lebih dulu; sama dengan merek White Horse milik Penggugat (*vide* bukti P-4, bukti P-5 dan *vide* bukti P-6) yang sudah resmi terdaftar di 14 negara (*vide* bukti P-3.A s/d bukti P-3.N). Fakta hukum ini membuktikan unsur kesengajaan dari perbuatan Tergugat dalam meniru merek yang sudah terkenal sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- 19 Bahwa merek White Horse yang didaftarkan Tergugat ada persamaan pada keseluruhan dengan merek White Horse milik Penggugat. Fakta ini membuktikan bahwa Tergugat adalah Pemohon yang beritikad tidak baik. Yang mendaftarkan merek secara tidak layak dan tidak jujur. Dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek milik Penggugat. Mengakibatkan kerugian pada pihak lain, atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh dan menyesatkan konsumen. Tergugat sudah mengetahui bahwa merek White Horse adalah milik Penggugat. Yang telah ada serta terkenal. Sudah dikenal masyarakat banyak sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;



20 Bahwa Tergugat terbukti beritikad tidak baik dalam mendaftar merek White Horse. Oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Untuk itu, menurut hukum pendaftaran merek White Horse atas nama Tergugat sertifikat merek Nomor IDM000202660 tertanggal 11 Mei 2009, untuk kelas barang/jasa 19 demi hukum harus dibatalkan;

Tergugat Melanggar Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

21 Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur sebagai berikut:

”permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

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

22 Bahwa selain sertifikat merek Nomor IDM000202660 tertanggal 11 Mei 2009 atas nama Tergugat, dengan menggunakan nama PT. White Horse Ceramic Indonesia Tergugat mendaftar merek White Horse (gambar seekor Kuda Putih menghadap ke arah kiri, ada dalam kotak berbentuk jajaran genjang latar belakang warna hijau, dengan susunan huruf warna putih, membentuk kata berbunyi White Horse) ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan disahkan Turut Tergugat dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000267885, untuk kelas barang/jasa 19; (bukti P-10);

23 Bahwa merek White Horse yang didaftar Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek White Horse milik Penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu dan/atau memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek White Horse milik Penggugat yang sudah terkenal untuk kelas barang/jasa 19 (berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 422866 tertanggal 10 Februari 1999 (*vide* bukti P-4) jo. Sertifikat Merek Nomor IDM000118546 tertanggal 17 Maret 2008 (perpanjangan Sertifikat Merek Nomor 422866)) (*vide* bukti P-6);

Hal. 7 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



24 Bahwa persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara merek White Horse milik Penggugat (gambar seekor Kuda Putih menghadap ke arah kiri, ada dalam kotak berbentuk jajaran genjang latar belakang warna hijau, dengan susunan huruf warna putih, membentuk kata berbunyi White Horse) dengan merek White Horse yang didaftar Tergugat ada persamaan/ kemiripan pada unsur-unsur menonjol kedua Merek tersebut yang menimbulkan kesan adanya persamaan, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu:

a Terdapat kesamaan bentuk.

- Gambar kotak sama-sama berbentuk gambar kotak berbentuk persegi empat jajar genjang;
- Gambar Kuda Putih sama-sama gambar Kuda Putih yang sedang berlari;

b Terdapat kesamaan cara penempatan.

- Gambar kuda putih dan tulisan White Horse sama-sama berada dalam kotak berbentuk jajar genjang;
- Gambar kuda putih sama-sama terletak di atas tulisan White Horse;

c Terdapat kesamaan cara penulisan.

Menggunakan cara penulisan sama-sama mengandung huruf-huruf White Horse;

d Terdapat kesamaan kombinasi antara unsur-unsur.

- Kombinasi tulisan White Horse sama-sama memakai jenis huruf sama;
- Kombinasi warna gambar kotak sama-sama berwarna putih;

e Terdapat kesamaan bunyi ucapan.

Merek milik Penggugat dan Tergugat sama-sama berbunyi White Horse yang dalam bahasa Inggris berarti Kuda Putih;

Apabila merek White Horse milik Penggugat disandingkan dengan merek White Horse yang didaftar Tergugat, terbukti terdapat kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada kedua merek tersebut yaitu sebagai berikut:

Merek milik Penggugat	Merek milik Tergugat



25 Bahwa selain terdaftar lebih dulu, merek White Horse milik Penggugat adalah merek terkenal untuk kelas barang/jasa 19; Jauh sebelum Tergugat dengan itikad tidak baik mendaftarkan merek White Horse dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000267885;

26 Bahwa sejak tahun 1988 Penggugat sudah menggunakan merek Horse di Taiwan (*vide* bukti P-2.A + bukti P-2.B). Merek White Horse milik Penggugat adalah merek ceramic terkenal. Terdaftar di 14 (empat belas) negara (*vide* bukti P-3.A s/d bukti P-3N) termasuk Indonesia. Ceramic merek White Horse tidak dengan sendirinya bisa menjadi terkenal. Dengan usaha keras Penggugat, strategi (pengiklanan/pemasaran secara besar-besaran) yang baik, diproduksi dengan mutu/kualitas baik dan terjamin, serta harga yang terjangkau di pasar ceramic Indonesia menjadikan ceramic merek White Horse milik Penggugat menjadi merek terkenal. Banyak diminati masyarakat pengguna ceramic dunia, termasuk di Indonesia;

27 Bahwa perbuatan Tergugat mendaftarkan merek White Horse yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek White Horse yang telah terdaftar lebih dahulu dan/ atau merek terkenal milik pihak lain *in casu* Penggugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Untuk itu pendaftaran merek White Horse atas nama Tergugat harus ditolak dan Sertifikat Merek Nomor IDM000267885 untuk kelas barang/jasa 19, demi hukum harus dibatalkan;

Tergugat telah melanggar Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

28 Bahwa tentang permohonan pendaftaran merek pada Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, ditentukan sebagai berikut:

”permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

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



bdst”;

29 Bahwa merek White Horse yang didaftar Tergugat dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 tertanggal 11 Mei 2009 dan Sertifikat Merek Nomor IDM000267885 merupakan atau menyerupai nama badan hukum milik pihak lain/Penggugat, yaitu White Horse Ceramic. Co. Ltd., Taiwan yang sejak tahun 1988 telah memproduksi/ memasarkan/menjual ceramic merek White Horse untuk kelas barang/jasa 19 berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 422866 tertanggal 10 Februari 1999 jo. Sertifikat Merek Nomor IDM000118546 tertanggal 17 Maret 2008 (perpanjangan atas Sertifikat Merek Nomor 422866);

30 Bahwa Tergugat mendaftarkan Merek White Horse yang serupa dan/ atau merupakan nama badan hukum Penggugat White Horse Ceramic. Co. Ltd, tanpa izin/persetujuan Penggugat sebagai pemilik sah badan hukum tersebut;

31 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2001, Penggugat memberikan persetujuan/ijin kepada Tergugat menggunakan merek White Horse milik Penggugat untuk jangka waktu tertentu yaitu terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2001 sampai dengan 30 Juni 2002. Tidak untuk didaftarkan sebagai milik pribadi Tergugat;

32 Bahwa perbuatan Tergugat mendaftarkan merek White Horse yang merupakan atau serupa dengan nama badan hukum Penggugat, yaitu White Horse Ceramic. Co. Ltd, tanpa izin/persetujuan Penggugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Untuk itu, sertifikat merek Nomor IDM000202660 tertanggal 11 Mei 2009 untuk kelas barang/jasa 19 dan Sertifikat Merek Nomor IDM000267885 Tanggal Pendaftaran 2 September 2010 untuk kelas barang/jasa 19 atas nama Tergugat demi hukum harus dibatalkan;

33 Bahwa memperhatikan uraian fakta, alasan dan dasar hukum sebagaimana disampaikan Penggugat, maka demi hukum serta demi keadilan adalah patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam mengadili sengketa *a quo* berkenan memutuskan dengan amar putusan mengabulkan seluruh gugatan;

Permohonan Putusan Sela:

34 Bahwa dalam Pasal 78 ayat (1) UU No 15 Tahun 2001 tentang merek ditentukan guna mencegah agar Penggugat tidak menderita kerugian yang lebih besar akibat perbuatan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* berkenan menghukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memerintahkan Tergugat segera menghentikan seluruh kegiatan produksi, peredaran dan/atau perdagangan produk ceramic yang memakai merek White Horse;
- memerintahkan Tergugat menarik seluruh produk ceramicnya yang telah beredar dipasaran yang menggunakan merek White Horse;

35 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (9) Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili berkenan menyatakan putusan perkara ini segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum;

36 Bahwa gugatan *a quo* adalah sebagai akibat perbuatan Tergugat. Oleh karenanya adalah patut apabila Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

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

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pendaftar yang beritikad baik atas merek White Horse untuk kelas barang/jasa Nomor 19;
- 3 Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah merek White Horse dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000118546, tertanggal 17 Maret 2008, dan pemilik sah merek White Horse Ceramic dengan Sertifikat Merek Nomor 535170 tertanggal 9 April 2003, untuk kelas barang/jasa 19 sebagaimana dalam Daftar Umum Merek serta dalam Berita Resmi Merek;
- 4 Menyatakan merek White Horse milik Penggugat adalah merek terkenal;
- 5 Menyatakan bahwa merek White Horse yang didaftar Tergugat ada persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek White Horse milik sah Penggugat;
- 6 Menyatakan Tergugat adalah pendaftar yang beritikad tidak baik;
- 7 Menyatakan batal pendaftaran merek White Horse dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 tertanggal 11 Mei 2009 atas nama Tergugat, beserta dengan segala akibat hukumnya;
- 8 Menyatakan batal pendaftaran Merek White Horse dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000267885, Tanggal Pendaftaran Merek 2 September 2010 atas nama Tergugat, beserta dengan segala akibat hukumnya;
- 9 Memerintahkan Turut Tergugat melaksanakan pembatalan dengan mencoret dari Daftar Umum Merek terhadap:

Hal. 11 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pendaftaran merek White Horse dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 tertanggal 11 Mei 2009 atas nama Tergugat;
 - pendaftaran merek White Horse dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000267885 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;
- 10 Memerintahkan Turut Tergugat mengumumkan dalam Berita Resmi Merek mengenai:
- pembatalan/pencoretan merek White Horse dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 tertanggal 11 Mei 2009 atas nama Tergugat; dan
 - pembatalan/pencoretan merek White Horse dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000267885 Tanggal Pendaftaran 2 September 2010 atas nama Tergugat;

segera setelah putusan perkara ini diberitahukan kepada Turut Tergugat;

11 Memerintahkan Panitera menyampaikan isi putusan perkara ini kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan perkara ini segera setelah amar putusan diucapkan;

12 Menyatakan putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum;

13 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat berbeda, mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan (*ex aequo et bono*).

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

A. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Konvensi telah lewat waktu/ kadaluarsa:

- 1 Bahwa dalam surat gugatan yang diajukannya, Penggugat Konvensi terbukti mendalilkan bahwa alasan pengajuan pembatalan merek White Horse yang telah terdaftar atas nama Tergugat Konvensi adalah didasarkan pada:
 - Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU Nomor 15/2001”) yaitu dikarenakan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek White Horse milik Penggugat Konvensi (*vide* butir 21 sampai dengan 27 jo. Butir 5 Petitum gugatan Penggugat Konvensi);
 - Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Nomor 15/2001 yaitu dikarenakan merupakan atau menyerupai nama badan hukum Penggugat Konvensi (*vide* butir 28



sampai dengan butir 33 surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi);

- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 15/2001 pada intinya disebutkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

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

- 3 Bahwa terbukti merek White Horse atas nama Tergugat Konvensi yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat Konvensi yaitu dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 tertanggal 11 Mei 2009 adalah merupakan perpanjangan Pendaftaran merek White Horse yang telah terdaftar berdasarkan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran 395705 tertanggal 2 Oktober 1997. Hal mana terbukti secara tegas diakui oleh Penggugat Konvensi pada butir 11 halaman 4 jo. butir 13 halaman 5 surat gugatan Penggugat yang berbunyi sebagai berikut:

“11. Bahwa setelah sekitar 6 (enam) tahun (sejak tahun 1990) Penggugat berhasil/sukses memasarkan/menjual ceramic merek White Horse di Indonesia, Tergugat dengan itikad tidak baik (menggunakan nama PT.Wahyunusa Wahana) tanpa seizin Penggugat mendaftarkan merek White Horse (Logo gambar seekor Kuda Putih menghadap ke arah kiri, ada dalam kotak berbentuk jajaran genjang latar belakang warna hijau, dengan susunan huruf warna putih, membentuk kata berbunyi White Horse) yang mendapat pengesahan Turut Tergugat dengan Sertifikat Merek Nomor 395705 tanggal 2 Oktober 1997, untuk kelas barang/jasa 19 seperti deskripsi di bawah ini”;

“13. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat *in casu* PT. Wahyunusa Wahana berganti nama menjadi PT. White Horse Ceramic Indonesia, mendaftarkan kembali/memperpanjang pendaftaran merek White Horse (Logo gambar seekor Kuda Putih menghadap ke arah kiri, ada dalam kotak berbentuk jajaran genjang latar belakang warna hijau, dengan susunan huruf warna putih, membentuk kata berbunyi White Horse) ke Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, disahkan Turut Tergugat dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 tertanggal 11 Mei 2009 untuk kelas barang/jasa 19”;

Hal. 13 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa oleh karena merek White Horse atas nama Tergugat Konvensi dengan Sertifikat Nomor IDM000202660 tertanggal 11 Mei 2009 yang dimohonkan pembatalannya tersebut merupakan perpanjangan dari merek White Horse yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek dengan Sertifikat Merek Nomor 395705 tanggal 2 Oktober 1997, maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 UU Nomor 15/2001 tenggang waktu untuk pembatalan merek White Horse atas nama Tergugat Konvensi adalah 5 tahun sejak tanggal 2 Oktober 1997. Oleh karena itu pengajuan permohonan pembatalan merek White Horse yang diajukan oleh Penggugat Konvensi melalui surat gugatannya dalam perkara ini terbukti Telah melampaui waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 15/2001 atau telah kadaluarsa;
- 5 Bahwa oleh karena terbukti gugatan permohonan pembatalan merek White Horse atas nama Tergugat Konvensi berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 tertanggal 11 Mei 2009 yang merupakan perpanjangan dari Sertifikat Merek Nomor 395705 tanggal 2 Oktober 1997 telah kadaluarsa atau telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek sebagaimana ditetapkan pada Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 15/2001, maka demi hukum sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dalam perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas/kabur (*obscur libel*):

- 1 Bahwa dalam surat gugatan yang diajukannya khususnya pada butir 4 dan 24 surat gugatannya, Penggugat Konvensi berulang kali secara tegas mendeskripsikan merek White Horse yang terdaftar atas nama Penggugat Konvensi berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 422866 tertanggal 10 Februari 1999 (*vide* bukti P-4) yang kemudian telah diperpanjang dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000118546 tanggal 17 Maret 2008 (*vide* bukti P-6) adalah merek dengan logo gambar seekor kuda putih menghadap kearah kiri, ada dalam kotak berbentuk jajaran genjang latar belakang hijau, dengan susunan huruf warna putih, membentuk kata-kata berbunyi White Horse;
- 2 Bahwa berdasarkan Sertifikat Merek atas nama Penggugat Konvensi Nomor 422866 tertanggal 10 Februari 1999 (*vide* bukti P-4) yang telah diperpanjang dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000118546 tanggal 17 Maret 2008 (*vide* bukti P-6) terbukti deskripsi merek atau logo yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya sebagai miliknya tersebut tidak sesuai dengan



gambaran yang disebutkan dalam Sertifikat merek atas nama Penggugat Konvensi (*vide* bukti P-4 dan P-6). Ketidaksesuain tersebut khususnya dapat dilihat pada bagian penjelasan mengenai Uraian Warna merek pada Sertifikat atas nama Penggugat Konvensi (*vide* bukti P-4 dan P-6) yang menyebutkan bahwa warna logo yang didaftarkan oleh Penggugat Konvensi adalah Warna Hitam Putih dan bukannya latar belakang hijau sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi. Dengan demikian dalil Penggugat Konvensi yang mendeskripsikan merek atau logo White Horse yang didaftarkan oleh Penggugat Konvensi mempunyai latar belakang hijau adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam uraian Sertifikat merek Penggugat Konvensi (*vide* bukti P-4 dan P-6);

- 3 Adanya ketidaksesuaian antara pendeskripsian merek milik Penggugat Konvensi yang didalilkan dalam surat gugatan Penggugat Konvensi dengan fakta yang disebutkan dalam Sertifikat merek atas nama Penggugat Konvensi menimbulkan ketidakjelasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dalam perkara ini. Adanya ketidakjelasan tersebut tentunya menjadi menimbulkan keraguan atas kebenaran dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dalam perkara ini. Oleh sebab itu sudah seharusnya Majelis Hakim menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dalam perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi selaku Penggugat Rekonvensi (disingkat "Penggugat Rekonvensi") dengan ini mengajukan gugatan balasan/ Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi selaku Tergugat Rekonvensi (disingkat "Tergugat Rekonvensi");
2. Bahwa untuk mempersingkat dalil-dalil posita gugatan dalam Rekonvensi yang diajukannya dalam perkara ini, Penggugat Rekonvensi mohon agar seluruh dalil-dalil jawaban dalam konvensi tersebut di atas diulangi dan diajukan sebagai dalil-dalil atau bagian yang tidak terpisahkan dari posita dalam gugatan balas/ Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ini;

Penggugat Rekonvensi selaku pendaftar pertama merek White Horse adalah pemegang hak yang sah atas merek White Horse;

3. Bahwa melalui surat permohonan pendaftaran Merek tertanggal 24 September 1996, Penggugat Rekonvensi yang pada saat itu bernama PT. Wahyunusa Wahana

Hal. 15 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek White Horse di kelas 19 ke Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek dan telah dikabulkan dengan sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Pendaftaran Nomor 395705 tertanggal 2 Oktober 1997 (*vide* bukti T-3);

4. Bahwa oleh karena berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor 6 tanggal 2 Oktober 2001 (*vide* bukti T-2) telah dilakukan perubahan nama perseroan yang semula bernama PT. Wahyunusa Wahana menjadi PT. White Horse Ceramic Indonesia, maka pada tanggal 8 November 2006 Penggugat Rekonvensi mengajukan perubahan nama pemilik merek White Horse berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Nomor 395705 dari semula bernama PT. Wahyunusa Wahana menjadi atas nama PT. White Horse Ceramic Indonesia;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2006, Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan pendaftaran perpanjangan merek White Horse pada kelas 19 sebagaimana yang telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran 395705 tersebut dan telah dikabulkan oleh Dirjen HKI berdasarkan Sertifikat Nomor IDM000202660 tertanggal 4 Mei 2009 (*vide* bukti T-4);
6. Bahwa disamping merek White Horse yang telah terdaftar di Dirjen HKI dibawah Nomor IDM000202660 tertanggal 4 Mei 2009 (*vide* bukti T-4), maka dengan kesadaran dan itikad baik untuk lebih mengukuhkan haknya selaku pemilik yang sah atas merek White Horse dikelas 19, Penggugat Rekonvensi melalui surat permohonannya tertanggal 24 April 2007 telah mengajukan pendaftaran merek White Horse+Logo dikelas 19 dan telah dikabulkan pendaftarannya oleh Dirjen HKI Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000267885 tanggal 2 September 2010 (*vide* bukti T-5);
7. Bahwa sesuai dengan prinsip dan azas hukum merek yang berlaku di Indonesia yang menganut azas konstitutif (*first to file*) serta sejalan dengan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 15/2001 yang berbunyi :”Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”, maka Penggugat Rekonvensi selaku Pendaftar Pertama merek White Horse di Daftar Umum Merek adalah merupakan pemegang Hak Atas Merek White Horse yang sah dan oleh karenanya Negara Republik Indonesia memberikan hak eksklusif kepada Penggugat Rekonvensi untuk menggunakan merek White Horse atau untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;



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

Pendaftaran merek White Horse yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan Pasal 4 Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

8. Bahwa ketentuan Pasal 4 UU Nomor 15/2001 pada intinya menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas permohonan pemohon yang beritikad tidak baik sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

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

9. Bahwa lebih lanjut berdasarkan bunyi Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 15/2001 disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai Pemohon yang beritikad tidak baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur dengan meniru dan menjiplak merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat merugikan pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang;

10. Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 15/2001 pada intinya disebutkan pula bahwa permohonan pendaftaran merek harus pula ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang/atau jasa yang sejenis sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

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

a mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”;

11. Bahwa terbukti sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Nomor 422866 tertanggal 10 Februari 1999 (bukti T-6/P-4), pada tanggal 26 Juni 1997 Tergugat Rekonvensi telah mendaftarkan merek White Horse dikelas 19 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek White Horse milik Penggugat Rekonvensi yang telah terdaftar terlebih dahulu dalam Daftar Umum Merek, yang kemudian telah diperpanjang oleh Tergugat Rekonvensi dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000118546 tertanggal 17 Maret 2008 (bukti T-7/P-6);

12. Bahwa disamping telah mendaftarkan merek White Horse (*vide* bukti T-6/P-4 jo. bukti T-7/P-6), berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Nomor 535170 tertanggal 9 April 2003 (bukti T-8/P-5) Tergugat Rekonvensi terbukti kembali mendaftarkan merek White Horse Ceramic yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek White Horse milik Tergugat Rekonvensi yang telah terdaftar terlebih dahulu

Hal. 17 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



dalam Daftar Umum Merek berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Nomor 395705 (*vide* bukti T-3);

13. Bahwa merek White Horse yang didaftarkan oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Nomor 422866 tertanggal 10 Februari 1999 (*vide* bukti T-6/P-4) yang telah diperpanjang dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000118546 tertanggal 17 Maret 2008 (*vide* bukti T-7/P-6) terbukti mempunyai persamaan pokoknya atau keseluruhannya dengan merek White Horse milik Penggugat Rekonvensi yang telah terdaftar terlebih dahulu dalam Daftar Umum Merek berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Nomor 395705 tertanggal 2 Oktober 1997 (*vide* bukti T-3) yang telah diperpanjang dengan Sertifikat Nomor IDM000202660 tertanggal 4 Mei 2009 (*vide* bukti T-4). Adapun persamaan antara merek White Horse yang didaftarkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan merek White Horse milik Penggugat Rekonvensi yang telah terdaftar terlebih dahulu dalam Daftar Umum Merek terbukti dapat dilihat pada adanya persamaan pada unsur-unsur yang menonjol dari kedua merek tersebut sebagai berikut:

a Adanya Persamaan Bentuk:

Merek Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama berbentuk jajaran genjang yang didalamnya terdapat gambar kuda putih yang menghadap ke arah kiri;

b Adanya Persamaan Cara Penempatan:

- Gambar kuda putih yang ada pada merek Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama ditempatkan pada bagian tengah jajaran genjang;
- Tulisan White Horse pada merek Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi ditempatkan dibagian bawah dari gambar kuda putih;

c Adanya Persamaan Cara Penulisan

Merek milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai persamaan penulisan berupa rangkaian huruf yang membentuk kata “White Horse”

d Adanya Persamaan Kombinasi Unsur-Unsur:

Merek Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama terdiri atas kombinasi gambar kuda berwarna putih yang diletakkan didalam kotak berebentuk jajaran genjang dan dikombinasikan dengan tulisan yang sama-sama bertuliskan White Horse;



e Adanya Kesamaan Bunyi Ucapan:

Merek Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama mempunyai tulisan dalam bahasa Inggris yang berbunyi White Horse yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti Kuda Putih;

14. Demikian pula merek White Horse Ceramic yang didaftarkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan Sertifikat Pendaftaran Nomor : 535170 tertanggal 9 April 2003 (*vide* bukti T-8/P-5) terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek White Horse milik Tergugat Rekonvensi yang telah terdaftar terlebih dahulu dalam Daftar Umum Merek dengan Sertifikat Pendaftaran Nomor 395705 (*vide* bukti T-3). Persamaan pada pokoknya merek White Horse Ceramic yang didaftarkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan merek White Horse milik Tergugat Rekonvensi yang telah terdaftar terlebih dahulu dalam Daftar Umum Merek terutama terbukti dapat dilihat pada adanya kesamaan unsur sebagai berikut:

a Adanya Persamaan Penulisan:

Merek milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama mempunyai persamaan pada penulisannya yaitu berupa rangkaian huruf yang membentuk kata "White Horse"

b Adanya Persamaan Bunyi Ucapan:

Merek milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama terdiri dari unsur kata dalam bahasa Inggris yang jika dibaca mempunyai bunyi yang sama yaitu White Horse yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti Kuda Putih:

15. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah mendaftarkan merek White Horse dan merek White Horse Ceramic yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan dengan merek White Horse milik Penggugat Rekonvensi yang telah terdaftar terlebih dahulu membuktikan bahwa pendaftaran merek White Horse dan White Horse Ceramic yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut didasarkan pada itikad tidak baik karena dilakukan dengan meniru dan menjiplak merek White Horse milik Penggugat Rekonvensi yang telah terdaftar terlebih dahulu;

16. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang dengan itikad tidak baik karena secara sengaja dan tanpa hak/tanpa ijin mendaftarkan merek White Horse yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek White Horse milik Penggugat Rekonvensi yang telah terdaftar terlebih dahulu dalam Daftar Umum Merek terbukti merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan

Hal. 19 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 15/2001. Oleh karenanya demi hukum pendaftaran merek White Horse atas nama Tergugat Rekonvensi dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000118546 tertanggal 17 Maret 2008 (*vide* bukti T-7/P-6) maupun merek White Horse Ceramic yang didaftarkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan Sertifikat Pendaftaran Nomor 535170 tertanggal 9 April 2003 (*vide* bukti T-8/P-5) haruslah dibatalkan;

Permohonan Putusan Sela

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 1 UU Nomor 15/2001, maka guna mencegah Penggugat Rekonvensi menderita kerugian yang lebih besar, Penggugat Rekonvensi memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan Sela yang berisikan:

- Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk dengan seketika dan segera menghentikan seluruh kegiatan produksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan produk ceramic dengan mempergunakan merek White Horse;
- Menghukum dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi menarik seluruh produk ceramic miliknya yang telah beredar dipasaran dengan menggunakan merek White Horse;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (9) UU Nomor 15/2001, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum terhadap putusan dalam perkara ini;

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

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Pendaftar Pertama Yang Beritikad Baik atas merek White Horse untuk kelas barang 19;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pendaftar pertama dan pemilik yang sah atas merek White Horse dengan Sertifikat Nomor 395705 tertanggal 2 Oktober 1997 yang telah diperpanjang dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 tertanggal 24 September 2006 dan merek White Horse+LOGO dengan Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000267885 tanggal 2 September 2010;
4. Menyatakan merek White Horse dan merek White Horse Ceramic yang didaftarkan oleh Tergugat Rekonvensi mempunyai persamaan pada pokoknya dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya dengan merek White Horse milik Penggugat Rekonvensi yang telah terdaftar terlebih dahulu dalam Daftar Umum Merek;

5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah Pendaftar yang beritikad tidak baik;
 6. Menyatakan batal pendaftaran merek White Horse atas nama Tergugat Rekonvensi dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000118546 tertanggal 17 Maret 2008 beserta segala akibat hukumnya;
 7. Menyatakan batal pendaftaran merek White Horse Ceramic atas nama Tergugat Rekonvensi dengan Sertifikat Pendaftaran Nomor 535170 tertanggal 9 April 2003 beserta segala akibat hukumnya;
 8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan dengan mencoret dari Daftar Umum Merek atas:
 - Pendaftaran merek White Horse atas nama Tergugat Rekonvensi dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000118546 tertanggal 17 Maret 2008;
 - Pendaftaran merek White Horse Ceramic atas nama Tergugat Rekonvensi dengan Sertifikat Pendaftaran Nomor 535170 tertanggal 9 April 2003;
 9. Memerintahkan agar segera setelah putusan dalam perkara ini diberitahukan kepada Turut Tergugat, Turut Tergugat mengumumkan dalam Berita Resmi Merek mengenai:
 - Pembatalan/pencoretan merek White Horse atas nama Tergugat Rekonvensi dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000118546 tertanggal 17 Maret 2008;
 - Pembatalan/pencoretan merek White Horse Ceramic atas nama Tergugat Rekonvensi dengan Sertifikat Pendaftaran Nomor 535170 tertanggal 9 April 2003;
 10. Memerintahkan Panitera menyampaikan isi putusan dalam perkara ini kepada Turut Tergugat untuk dilaksanakan segera setelah amar putusan diucapkan;
 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan walaupun Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum;
 12. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini seluruhnya;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 33/Merek/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Hal. 21 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Pendaftar Yang Beritikad Baik atas merek White Horse untuk kelas Barang/Jasa Nomor 19;
- 3 Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah merek White Horse dengan ISertifikat Merek Nomor IDM000118546, tertanggal 17 Maret 2008, dan pemilik sah merek White Horse Ceramic dengan Sertifikat Merek Nomor 535170 tertanggal 9 April 2003, untuk kelas Barang/Jasa 19 sebagaimana dalam Daftar Umum Merek serta dalam Berita Resmi Merek;
- 4 Menyatakan merek White Horse milik Penggugat adalah merek terkenal;
- 5 Menyatakan bahwa merek White Horse yang didaftarkan oleh Tergugat mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek White Horse milik sah Penggugat;
- 6 Menyatakan Tergugat adalah pendaftar yang beritikad tidak baik;
- 7 Menyatakan batal pendaftaran merek White Horse dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 tertanggal 11 Mei 2009 atas nama Tergugat, beserta dengan segala akibat hukumnya;
- 8 Menyatakan batal pendaftaran Merek White Horse dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000267885, Tanggal Pendaftaran Merek 2 September 2010 atas nama Tergugat, beserta dengan segala akibat hukumnya;
- 9 Memerintahkan Turut Tergugat melaksanakan pembatalan dengan mencoret dari Daftar Umum Merek terhadap:
 - pendaftaran merek White Horse dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 tertanggal 11 Mei 2009 atas nama Tergugat;
 - pendaftaran merek White Horse dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000267885 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;
- 10 Memerintahkan Turut Tergugat mengumumkan dalam Berita Resmi Merek mengenai:
 - pembatalan/pencoretan merek White Horse dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 tertanggal 11 Mei 2009 atas nama Tergugat;dan

Disclaimer

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

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

- pembatalan/pencoretan merek White Horse dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000267885 Tanggal Pendaftaran 2 September 2010 atas nama Tergugat;

11 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan isi putusan perkara ini kepada Turut Tergugat guna pelaksanaan putusan perkara ini;

12 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Februari 2013 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. WHITE HORSE CEMARIC INDONESIA (d/h bernama PT. WAHYUNUSA WAHANA) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2013, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2014 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03 PK/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst. Jo. Nomor 890 K/Pdt.Sus/2012 Jo. Nomor 33/Merek/2012/PN.Niaga. permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 8 Oktober 2014, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2014;

Hal. 23 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



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

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 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;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

- A *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam memberikan pertimbangan dan memutus perkara *a quo*;
- B *Judex Juris* dan *Judex Facti* kurang dalam memberikannya (*onvoldoende gemotiverd*);

Bahwa selanjutnya, alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut mohon diuraikan sebagaimana di bawah ini:

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 9 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas;
- 2 Bahwa selanjutnya, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 9 Oktober 2012 *a quo* telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi Nomor 890K/Pdt.Sus/2013, tanggal 26 Februari 2013 amarnya berbunyi sebagai tersebut di atas;
- 3 Bahwa adapun dasar atau pertimbangan *Judex Juris* yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 Oktober 2012 (“Putusan *Judex Facti*”) adalah sebagaimana dapat Pemohon PK kutip dibawah ini:

“Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



mengenai alasan ke-1 sampai ke-60:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 1 November 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa merek White Horse milik Penggugat adalah merek terkenal karena telah terdaftar di manca negara;
- Bahwa merek White Horse yang digunakan Tergugat/Pemohon Kasasi mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek White Horse milik Penggugat sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001;
- Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi mempunyai itikad tidak baik mendaftarkan merek White Horse atas nama Tergugat karena ijin Penggugat untuk menggunakan merek White Horse milik Penggugat sudah berakhir dan pendaftaran oleh Tergugat dengan alasan perpanjangan tidak dapat dibenarkan karena tidak terbukti ada ijin perpanjangan dari Penggugat/Termohon Kasasi;

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 maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT White Horse Ceramic Indonesia (d/h bernama PT Wahyunusa Wahana) tersebut haruslah ditolak”;

- 4 Bahwa menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali, *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo* telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dan kurang dalam memberikan pertimbangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan telah diubah dengan UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana dapat Pemohon PK uraikan dibawah ini:
- 5 Bahwa adapun kekeliruan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam pertimbangannya dapat Pemohon PK uraikan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



- A *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru dan khilaf dalam pertimbangannya karena menyatakan bahwa merek White Horse yang didaftarkan oleh Termohon PK adalah merupakan merek terkenal;
- B *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru dan khilaf dalam pertimbangannya karena menyatakan bahwa merek White Horse milik Pemohon PK mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek Termohon PK;
- C *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru dan khilaf dalam pertimbangannya karena menyatakan bahwa Pemohon PK memiliki itikad tidak baik dengan mendaftarkan merek White Horse padahal ijin dari Termohon PK untuk menggunakan merek White Horse telah berakhir;
- D *Judex Facti* telah keliru dan khilaf dalam pertimbangannya karena menyatakan bahwa Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 tanggal 11 Mei 2009 tidak dapat dikatakan sebagai perpanjangan dari Sertifikat Merek Nomor 395705 tanggal 24 September 1996;
- E *Judex Facti* telah keliru dan khilaf dalam pertimbangannya karena menyatakan bahwa PT Wahyunusa Wahana dan PT White Horse Ceramic Indonesia adalah merupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda, sehingga Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 tanggal 11 Mei 2009 dan Sertifikat Merek Nomor 395705 tanggal 24 September 1996 milik Pemohon PK berdiri sendiri;

Dalam Konvensi

- 6 Bahwa sebelum Pemohon PK menguraikan kekeliruan dan kekhilafan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, mohon agar Pemohon PK terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 7 Bahwa PT Wahyunusa Wahana dan PT White Horse Ceramic Indonesia adalah merupakan 2 (dua) badan hukum yang sama hanya berganti nama saja, sebagaimana didalam Gugatan Termohon PK juga dinyatakan bahwa:
“Gugatan pembatalan ini ditujukan kepada PT White Horse Ceramic Indonesia (d/ h bernama PT Wahyunusa Wahana). ...dst...”
- 8 Bahwa dengan demikian, haruslah dinyatakan bahwa PT Wahyunusa Wahana dan PT White Horse Ceramic Indonesia adalah merupakan 2 (dua) badan hukum yang sama hanya berganti nama saja;
- 9 Bahwa selanjutnya, karena PT Wahyunusa Wahana dan PT White Horse Ceramic Indonesia adalah merupakan 2 (dua) badan hukum yang sama, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat merek White Horse atas nama PT Wahyunusa Wahana Nomor 395705 tanggal 24 September 1996 dan Sertifikat merek White Horse atas nama PT White Horse Ceramic Indonesia Nomor IDM000202660 tanggal 11 Mei 2009 adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (tidak berdiri sendiri) milik Pemohon PK;
2. Sertifikat merek White Horse atas nama PT White Horse Ceramic Indonesia Nomor IDM000202660 tanggal 11 Mei 2009 adalah merupakan perpanjangan dari Sertifikat merek White Horse atas nama PT Wahyunusa Wahana Nomor 395705 tanggal 24 September 1996, karena:
 - a. Sertifikat merek White Horse atas nama PT Wahyunusa Wahana Nomor 395705 tanggal 24 September 1996 jangka waktu perlindungannya berlaku sampai dengan 24 September 2006;
 - b. Pada tanggal 7 Juni 2006, Pemohon PK telah mengajukan perpanjangan atas Sertifikat merek White Horse atas nama PT Wahyunusa Wahana Nomor 395705 tanggal 24 September 1996;
 - c. Bahwa dengan demikian, perpanjangan merek tersebut dilakukan oleh Pemohon PK sebelum masa berlaku dari Sertifikat merek White Horse atas nama PT Wahyunusa Wahana Nomor 395705 tanggal 24 September 1996 berakhir;
 - d. Kemudian Sertifikat merek White Horse atas nama PT White Horse Ceramic Indonesia Nomor IDM000202660 dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2009 oleh Turut Termohon PK.
1. Sertifikat merek White Horse atas nama PT Wahyunusa Wahana Nomor 395705 tanggal 24 September 1996 dan Sertifikat merek White Horse atas nama PT White Horse Ceramic Indonesia Nomor IDM000202660 tanggal 11 Mei 2009 milik Pemohon PK dikeluarkan oleh Turut Termohon PK untuk melindungi kelas merek dengan kelas barang 19, dengan uraian barang berupa: batu-batu alam dan buatan, kapur, spesi, kapur tembok dan batu kerikil, bahan-bahan untuk membuat jalan ialah: aspal, pek dan bitumen, rumah-rumah yang dapat dipindah-pindahkan;
10. Bahwa sementara, merek yang didaftarkan Termohon PK baru didaftarkan di Indonesia pada tanggal 10 Februari 1999, artinya Pemohon PK lebih dahulu mendaftarkan merek White Horse tersebut di Indonesia;

Hal. 27 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



- 11 Bahwa merek yang didaftarkan oleh Termohon PK tersebut juga terhadap barang yang berbeda dengan merek White Horse milik Pemohon PK, yaitu dapat Pemohon PK uraikan dalam tabel berikut ini:

Merek White Horse milik Pemohon PK (Terdaftar 24 September 1996), uraian barang:	Merek White Horse Yang Didaftarkan Termohon PK Tanggal 10 Februari 1999, uraian barang:
batu-batu alam dan buatan, kapur, spesi, kapur tembok dan batu kerikil, bahan-bahan untuk membuat jalan ialah : aspal, pek dan bitumen, rumah-rumah yang dapat dipindah-pindahkan	ceramik-ceramic, ceramic lantai, ceramic dinding, granitto, bahan bangunan dari kayu, semen, pipa-pipa

- 12 Bahwa dengan demikian, uraian barang yang didaftarkan oleh Pemohon PK dengan Termohon PK jelas berbeda, namun karena Pemohon PK telah lebih dahulu mendaftarkan merek White Horse, maka demi hukum haruslah dinyatakan bahwa merek Termohon PK tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan milik Pemohon PK sehingga sertifikat merek milik Termohon PK tersebut haruslah dibatalkan;
- 13 Bahwa kemudian, pada tanggal 23 Agustus 2001 antara Pemohon PK dengan Termohon PK membuat suatu pernyataan bahwa Termohon PK memberikan ijin kepada Pemohon PK untuk menggunakan merek White Horse milik Termohon PK yang terdaftar di Taiwan terhitung sejak 23 Agustus 2001 sampai dengan 30 Juni 2002;
- 14 Bahwa perlu diketahui bahwa Termohon PK terlanjur mendaftarkan sertifikat merek White Horse yang di Taiwan tanggal 1 September 1997 mengenai jenis barang ceramic, sedangkan yang Pemohon PK daftarkan di Indonesia tidak termasuk ceramic, tetapi mengenai batu-batu alam dan buatan, kapur, spesi, kapur tembok dan batu kerikil, bahan-bahan untuk membuat jalan ialah: aspal, pek dan bitumen, rumah-rumah yang dapat dipindah-pindahkan;
- 15 Bahwa karena Termohon PK terlanjur mendaftarkan merek White Horse di Taiwan, maka demi menjaga hubungan baik antara Pemohon PK dengan Termohon PK maka dibuatlah surat pernyataan tersebut sepanjang mengenai penggunaan merek White Horse untuk produksi barang ceramic;
- 16 Bahwa setelah berakhirnya surat pernyataan tersebut, tentunya tidak menjadikan sertifikat merek White Horse milik Pemohon PK menjadi batal karena merek White Horse milik adalah untuk jenis barang batu-batu alam dan buatan, kapur,



spesi, kapur tembok dan batu kerikil, bahan-bahan untuk membuat jalan ialah: aspal, pek dan bitumen, rumah-rumah yang dapat dipindah-pindahkan menjadi batal;

17 Bahwa faktanya adalah Termohon PK mendaftarkan Sertifikat Merek White Horse tersebut di Taiwan pada tanggal 1 September 1997, sehingga terbukti pendaftaran merek White Horse yang dilakukan oleh Pemohon PK di Indonesia adalah lebih dahulu dan lagipula jenis barang yang didaftarkan juga berbeda;

18 Bahwa kemudian Pemohon PK menyadari bahwa ternyata pendaftaran merek White Horse di Taiwan tersebut tidak boleh dilakukan, karena jelas melanggar hukum karena Pemohon PK telah lebih dahulu mendaftarkan merek White Horse di Indonesia;

19 Bahwa oleh karenanya, sertifikat merek White Horse milik Pemohon PK haruslah dinyatakan sah dan lebih dahulu didaftarkan daripada sertifikat merek White Horse yang didaftarkan oleh Termohon PK di Indonesia maupun di mancanegara;

Merek White Horse telah didaftarkan lebih dahulu oleh Pemohon PK (*vide* bukti TK/PR-3);

Merek milik Termohon PK adalah merek Horse, bukan merek White Horse;

Merek White Horse dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan merek terkenal meskipun telah didaftarkan oleh Termohon PK di mancanegara;

A. *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru dan khilaf dalam pertimbangannya karena menyatakan bahwa merek White Horse yang didaftarkan oleh Termohon PK adalah merek terkenal;

20 Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* karena *Judex Juris* telah menguatkan pertimbangan *Judex Facti* bahwa merek White Horse *a quo* adalah merek terkenal karena telah didaftarkan di mancanegara oleh Termohon PK. Dengan demikian putusan tersebut haruslah dibatalkan dengan alasan-alasan sebagaimana dapat Pemohon PK uraikan di bawah ini;

21 Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* yang telah dikuatkan oleh *Judex Juris* yang menyatakan bahwa merek White Horse adalah merek terkenal, pada pokoknya dapat Pemohon PK kutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa bukti-bukti Penggugat berupa bukti P-11.1 s/d P.11-9 dan P-2A, P-2B, P-3.1 s/d P.3-13 sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan kriteria tentang merek terkenal, secara hukum majelis hakim berpendapat bahwa merek White Horse milik Penggugat telah

Hal. 29 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



terdaftar di berbagai negara dan memiliki reputasi sebagai merek terkenal, telah melakukan promosi besar besaran, melakukan penjualan di berbagai negara dengan periode penjualan yang cukup lama dan stabil, serta merek White Horse telah lama digunakan oleh Penggugat di Indonesia sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang (bukti P-3.13/P-4) maka dengan alasan dan surat bukti Tersebut di atas, majelis hakim berpendapat secara hukum bahwa merek White Horse milik Penggugat masuk kriteria sebagai merek terkenal, dengan demikian Penggugat juga harus menikmati reputasi dan mendapat perlindungan khusus sebagai suatu merek terkenal”;

“Menimbang, bahwa karena merek White Horse milik Penggugat sebagai merek terkenal, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang melanggar hak mereknya tanpa batas waktu (daluarsa)”;

22 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan khilaf dalam menerapkan hukum;

Merek Termohon PK bukan White Horse, melainkan merek Horse;

23 Bahwa bukti P-11.1 s/d P-11.9 yang diajukan oleh Termohon PK adalah merupakan pendaftaran-pendaftaran merek Horse yang dilakukan oleh Termohon PK;

24 Bahwa sedangkan bukti P-3.1 s/d P-3.13 yang diajukan oleh Termohon PK adalah merupakan pendaftaran-pendaftaran merek White Horse yang dilakukan oleh Termohon PK setelah Pemohon PK mendaftarkan lebih dahulu merek White Horse di Indonesia (*vide* bukti TK/PR-3);

25 Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa merek milik Termohon PK adalah merek Horse, bukan merek White Horse dan merek White Horse milik Pemohon PK telah lebih dahulu didaftarkan daripada merek White Horse yang didaftarkan oleh Termohon PK baik di Indonesia maupun di mancanegara;

26 Bahwa oleh karenanya, *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah keliru dan khilaf dalam mempertimbangkan dan memutus bahwa merek White Horse adalah milik Termohon PK -*quod non*-, oleh karenanya haruslah dibatalkan;

Mengenai nama badan hukum Pemohon PK:

27 Bahwa berdasarkan bukti TK/PR-1 Jo TK/PR-2a Jo TK/PR-2b, jelas bahwa pada awal didirikan Pemohon PK bernama PT Wahyunusa Wahana dan kemudian pada tanggal 14 Oktober 2005 berubah nama menjadi PT White Horse Ceramic Indonesia;

28 Bahwa hal ini telah diakui oleh Termohon PK pada halaman 1 gugatan Termohon PK yang menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan pembatalan ini ditujukan kepada PT White Horse Ceramic Indonesia (d/ h bernama PT Wahyunusa Wahana). ...dst...”;

29 Bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti TK/PR-1 Jo TK/PR-2a Jo TK/PR-2b serta pengakuan dari Termohon PK *a quo*, jelas bahwa PT Wahyunusa Wahana adalah merupakan subyek hukum yang sama dengan PT White Horse Ceramic Indonesia (*in casu* Pemohon PK), tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan segala sertifikat baik atas nama PT Wahyunusa Wahana maupun PT White Horse Ceramic Indonesia secara satu kesatuan yang tidak terpisahkan adalah merupakan milik dari Pemohon PK, meskipun tidak disebut perpanjangan tetapi karena faktanya adalah PT tersebut adalah 2 (dua) badan hukum yang sama maka harus tetap dianggap sebagai perpanjangan;

30 Bahwa oleh karenanya, segala pertimbangan *Judex Facti* yang memisahkan dan/ atau membedakan antara PT Wahyunusa Wahana dengan PT White Horse Ceramic Indonesia sebagaimana akan Pemohon PK uraikan dalam bagian Rekonvensi adalah merupakan pertimbangan yang nyata-nyata keliru karena memang PT Wahyunusa Wahana dan PT White Horse Ceramic Indonesia adalah merupakan perseroan yang sama hanya ganti nama;

Mengenai bukti sertifikat merek White Horse atas nama PT Wahyunusa Wahana (*in casu* Pemohon PK) Nomor 395705 tanggal 24 September 1996 (*vide* bukti TK/PR-3) jo sertifikat White Horse atas nama PT White Horse Ceramic Indonesia (*in casu* Pemohon PK) Nomor IDM000202660 tanggal 24 September 2006 (*vide* bukti TK/PR-4);

31 Bahwa didalam bukti TK/PR-3 *a quo*, jelas disebutkan bahwa merek White Horse milik PT Wahyunusa Wahana (*in casu* Pemohon PK) telah didaftarkan sejak tanggal 24 September 1996, dengan kelas barang 19, yaitu jenis barang/ jasa batu-batu alam dan buatan, kapur, spesi, kapur tembok dan batu kerikil, bahan-bahan untuk membuat jalan ialah aspal, pek dan bitumen, rumah-rumah yang dapat dipindah-pindahkan;

32 Bahwa dengan demikian, jangka waktu perlindungan merek White Horse milik Pemohon PK tersebut berlaku 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 24 September 2006;

33 Bahwa kemudian, PT White Horse Ceramic Indonesia (*in casu* Pemohon PK) pada tanggal 7 Juni 2006 telah mengajukan kembali permohonan merek White Horse kepada Turut Termohon PK untuk jenis barang/jasa yang sama;

Hal. 31 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Bahwa kemudian Turut Termohon PK telah menerima permohonan Pemohon PK *a quo* pada tanggal 24 September 2006, tepat 10 tahun sejak pertama kali Pemohon PK mendapatkan Sertipikat Nomor 395705 tanggal 24 September 1996;
- 35 Bahwa dengan demikian, haruslah dinyatakan bahwa bukti TK/PR-4 adalah merupakan perpanjangan dari bukti TK/PR-3.
- 36 Bahwa oleh karenanya, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa bukti TK/PR-4 bukanlah merupakan perpanjangan dari bukti TK/PR-3 sebagaimana akan Pemohon PK uraikan di dalam bagian Rekonvensi adalah merupakan kekeliruan dan kekhilafan nyata-nyata, sehingga haruslah dibatalkan;
- Mengenai sertifikat merek White Horse Nomor 422866 tanggal 10 Februari 1999 (*vide* bukti P-4), Nomor 535170 tanggal 9 April 2003 (*vide* bukti P-5), Nomor IDM000118546 tanggal 17 Maret 2008 (*vide* bukti P-6) milik Termohon PK;
- 37 Bahwa sebagaimana telah Pemohon PK dalilkan di atas, bahwa Sertifikat Merek White Horse milik Pemohon PK telah terdaftar sejak 24 September 1996, maka dengan demikian, Pemohon PK telah lebih dahulu mendaftarkan merek White Horse tersebut di Indonesia;
- 38 Bahwa meskipun Termohon PK telah melakukan pendaftaran di mancanegara, namun pendaftaran tersebut dilakukan setelah tanggal 24 September 1996 sehingga pendaftaran daripada Pemohon PK tetap lebih dahulu daripada pendaftaran Termohon PK yang ada di mancanegara;
- 39 Bahwa dengan demikian, Sertifikat Merek White Horse Nomor 422866 tanggal 10 Februari 1999 (*vide* bukti P-4), Nomor 535170 Tanggal 9 April 2003 (*vide* bukti P-5), dan Nomor IDM000118546 tanggal 17 Maret 2008 milik Termohon PK haruslah dibatalkan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan milik Pemohon PK;
- 40 Bahwa oleh karenanya, *Judex Facti* telah keliru dan khilaf dalam menerapkan hukum, sehingga putusan *a quo* haruslah dibatalkan;
- Merek White Horse telah didaftarkan lebih dahulu oleh Pemohon PK:
- 41 Bahwa dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa merek White Horse adalah milik Pemohon PK karena telah lebih dahulu didaftarkan di Indonesia, sedangkan merek White Horse yang diklaim sebagai milik Termohon PK nyata-nyata baru didaftarkan oleh Termohon PK di Indonesia maupun di mancanegara setelah adanya pendaftaran merek White Horse Pemohon PK di Indonesia (*vide* bukti TK/PR-3);

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)



42 Berikut ini dapat Pemohon PK uraikan di dalam tabel perbandingan antara pendaftaran merek White Horse milik Pemohon PK dengan merek White Horse yang diklaim oleh Termohon PK:

Merek White Horse MILIK Pemohon PK	Merek White Horse yang didaftarkan oleh Termohon PK
Indonesia: 24 September 1996	Malaysia: 12 Juli 1997
	Thailand: 19 September 2005
	Vietnam: 24 April 2000
	Laos: 17 November 2000
	Kamboja: 10 Januari 2001
	Jepang: 21 Januari 2000
	Korea: 6 Agustus 2001
	China: 21 Juli 2002
	Taiwan: 1 September 1997
	Spanyol: 5 November 1999
	Italia: 7 September 1999
	India: 18 Juni 2002
	Indonesia: 10 Februari 1999
	Myanmar: 21 Januari 2004

43 Bahwa karena Pemohon PK adalah merupakan pendaftar pertama (*asas first to file*), maka demi hukum Pemohon PK haruslah dilindungi kepentingan hukumnya;

44 Bahwa faktanya juga, di negara asalnya Termohon PK sendiri, merek White Horse tersebut baru didaftarkan pada tanggal 1 September 1997;

45 Bahwa *Judex Facti* juga telah menyatakan dalam pertimbangannya *a quo* sebagaimana telah Pemohon PK kutip di atas, bahwa “merek White Horse telah lama digunakan oleh Penggugat di Indonesia sejak tahun 1997 ...dst...”, sedangkan faktanya Pemohon PK telah mendaftarkan merek White Horse sejak tahun 1996;

Hal. 33 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



46 Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru dan khilaf dalam menerapkan hukum pembuktian, oleh karenanya haruslah dibatalkan;

Merek White Horse bukanlah merupakan merek terkenal;

47 Bahwa meskipun berdasarkan bukti-bukti Tersebut di atas secara jelas dan nyata terbukti bahwa Termohon PK baru mendaftarkan merek White Horse setelah Pemohon PK telah lebih dahulu mendaftarkannya di Indonesia, namun *Judex Facti* tetap menyatakan bahwa merek White Horse tersebut adalah merek terkenal hanya karena adanya pendaftaran yang dilakukan oleh Termohon PK di mancanegara, padahal faktanya pendaftaran oleh Termohon PK tersebut di mancanegara barulah dilakukan setelah Pemohon PK mendaftarkan lebih dahulu di Indonesia;

48 Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan fakta hukum bahwa pendaftaran di mancanegara yang dilakukan oleh Termohon PK tersebut dilakukan oleh Termohon PK setelah Pemohon PK lebih dahulu melakukan pendaftaran di Indonesia pada tahun 1996 (*vide* bukti TK/PR-3);

49 Bahwa Pemohon PK mohon menunjuk perkara sengketa merek “Kinotakara” antara K-Link Sendirian Berhad dengan PT Royal Body Care Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 11/PK/HKI/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 048K/N/HaKI/2003 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/HKI/Merek/2003/ PN.Niaga.Jkt.Pst., yang pertimbangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut:

“Mengenai alasan-alasan pada nomor 1 dan 2. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena surat-surat bukti yang baru diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan seperti yang dimaksud oleh Pasal 67 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. bukti PK pada nomor 1 hanya membuktikan bahwa merek dagang Kinotakara telah terdaftar dalam daftar untuk itu sejak tanggal 14 Desember 2001 di Singapore, sama sekali tidak membuktikan bahwa merek Penggugat tersebut adalah merek terkenal”;



- 50 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut jelas bahwa meskipun merek Kinotakara telah terdaftar di mancanegara tidak serta merta membuktikan bahwa merek tersebut adalah merek terkenal, terlebih-lebih Pemohon PK adalah merupakan pendaftar pertama di Indonesia, maupun pendaftaran Termohon PK di Indonesia dan di mancanegara;
- 51 Bahwa apalagi dalam perkara merek White Horse *a quo*, Pemohon PK telah mendaftarkan lebih dahulu merek White Horse daripada Termohon PK, dan merek milik Termohon PK adalah Horse, bukan White Horse. Sehingga dengan demikian, merek White Horse adalah milik Pemohon PK dan bukan merupakan merek terkenal;
- 52 Bahwa karena merek White Horse bukanlah merupakan merek terkenal, maka gugatan yang diajukan Termohon PK *a quo* telah daluarsa, oleh karenanya eksepsi Pemohon PK mengenai daluarsanya gugatan Termohon PK *a quo* telah terbukti, sehingga gugatan Termohon PK *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001);
- 53 Bahwa Pemohon PK mohon agar Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara *a quo* agar dapat mencermati mengenai fakta-fakta hukum dalam beberapa Yurisprudensi mengenai “merek terkenal”, yaitu bahwa pendaftaran merek terkenal di mancanegara dalam yurisprudensi tersebut sudah dilakukan jauh sebelum merek terkenal tersebut didaftarkan di Indonesia, sehingga kemudian barulah kemudian timbul sengketa karena ada pihak di Indonesia yang mendaftarkan merek terkenal tersebut di Indonesia;
- 54 Sehingga dengan demikian tidak serta merta apabila suatu merek di daftarkan di mancanegara maka merek tersebut adalah merupakan merek terkenal;
- 55 Sebagai contoh dalam sengketa merek Gucci dan Prada, yang memang sudah sejak lama didaftarkan di negeri asalnya dan tidak pernah berubah namanya hingga saat ini;
- 56 Sedangkan dalam perkara *a quo*, Termohon PK awalnya menggunakan merek Horse dan kemudian setelah Pemohon PK mendaftarkan merek White Horse, baru Termohon PK merubah mereknya sendiri menjadi White Horse juga, hal mana merek White Horse adalah milik Pemohon PK;
- 57 Terhadap merek Horse yang kemudian dirubah menjadi merek White Horse tersebut, Termohon PK juga mendalilkan bahwa merek White Horse tersebut adalah merupakan merek terkenal -*quod non*-;

Hal. 35 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 Bahwa tidak benar merek yang berubah-ubah namanya dan faktanya telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* baru dipergunakan oleh Termohon PK sejak tahun 1997, sehingga kualifikasi sebagai merek terkenal dalam pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris a quo* jelas keliru;
- 59 Sehingga dengan demikian, jelas bahwa merek White Horse *a quo* tidak dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal;
- 60 Bahwa karena merek White Horse *a quo* bukanlah merupakan merek terkenal, maka dengan demikian terbukti bahwa *Judex Juris* telah keliru dan khilaf dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, sehingga sudah seyogyanyalah putusan *a quo* dibatalkan;
- B *Judex Facti* & *Judex Juris* telah keliru & Khilaf dalam pertimbangannya kerana menyatakan bahwa merek White Horse milik Pemohon PK mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek Termohon PK. Mengenai adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara Merek White Horse Pemohon PK dengan Merek White Horse milik Termohon PK:
- 61 Bahwa karena Pemohon PK adalah merupakan pendaftar pertama dan lebih dahulu di Indonesia, daripada pendaftaran yang dilakukan oleh Termohon PK baik yang dilakukan oleh Termohon PK di Indonesia maupun di mancanegara, maka sangatlah tidak beralasan hukum apabila merek White Horse milik Pemohon PK dinyatakan memiliki persamaan dengan merek White Horse Termohon PK;
- 62 Bahwa dengan demikian menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 3 UU Nomor 15 Tahun 2001, maka Pemohon PK seyogianya mendapatkan perlindungan hukum;
- C *Judex Facti* & *Judex Juris* telah keliru & khilaf dalam pertimbangannya karena menyatakan bahwa Pemohon PK memiliki itikad tidak baik dengan mendaftarkan merek White Horse padahal ijin dari Termohon PK untuk menggunakan merek White Horse telah berakhir. Pemohon PK haruslah dinyatakan sebagai Pemohon yang beritikad baik, karena pada saat mendaftarkan Merek White Horse tersebut sama sekali tidak ada merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek White Horse milik siapapun juga;
- 63 Bahwa Pemohon PK dengan tegas menolak pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa Pemohon PK telah beritikad tidak baik karena mendaftarkan

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)



merek White Horse yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek White Horse milik Termohon PK;

64 Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam pertimbangannya karena jelas dan tidak dapat dibantah bahwa Pemohon PK telah lebih dahulu mendaftarkan merek White Horse tersebut di Indonesia;

65 Bahwa apabila Pemohon PK telah beritikad tidak baik dengan mendaftarkan merek White Horse yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan milik siapapun juga, tentu permohonan Pemohon PK pada waktu itu akan ditolak oleh Turut Termohon PK;

66 Bahwa justru karena sama sekali tidak ada persamaan antara merek White Horse milik Pemohon PK dengan milik siapapun juga, maka Turut Termohon PK mengabulkan permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Pemohon PK tersebut;

67 Bahwa karena Pemohon PK adalah pendaftar pertama merek White Horse, untuk melindungi kelas barang/jasa 19 di wilayah Indonesia, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001, Pemohon PK haruslah dinyatakan sebagai Pemohon yang beritikad baik, yaitu Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya;

68 Bahwa dengan demikian, *Judex Juris* telah terbukti melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* serta tidak cukup dalam pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), oleh karenanya putusan *a quo* haruslah dibatalkan dan selanjutnya menolak Gugatan Termohon PK untuk seluruhnya;

Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2001 tidak dapat membatalkan dan/atau menjadikan Sertifikat Merek Nomor 395705 (*vide* bukti TK/PR-3) milik Pemohon PK menjadi tidak berlaku lagi;

69 Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2001 antara Pemohon PK dengan Termohon PK membuat suatu pernyataan bahwa Termohon PK memberikan ijin kepada Pemohon PK untuk menggunakan merek White Horse milik Termohon PK yang terdaftar di Taiwan terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2001 sampai dengan 30 Juni 2002;

70 Bahwa perlu diketahui bahwa Termohon PK terlanjur mendaftarkan sertifikat merek White Horse yang di Taiwan tanggal 1 September 1997 mengenai jenis barang ceramic;

Hal. 37 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



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

- 71 Bahwa karena Termohon PK terlanjur mendaftarkan merek White Horse di Taiwan, maka demi menjaga hubungan baik antara Pemohon PK dengan Termohon PK maka dibuatlah surat pernyataan tersebut sepanjang mengenai penggunaan merek White Horse untuk produksi barang ceramic;
- 72 Bahwa setelah berakhirnya surat pernyataan tersebut, tentunya tidak menjadikan sertifikat merek White Horse milik Pemohon PK mengenai barang batu-batu alam dan buatan, kapur, spesi, kapur tembok dan batu kerikil, bahan-bahan untuk membuat jalan ialah: aspal, pek dan bitumen, rumah-rumah yang dapat dipindah-pindahkan, menjadi batal;
- 73 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan khilaf dalam pertimbangannya, karena menyatakan bahwa karena surat pernyataan tersebut sudah berakhir maka Pemohon PK beritikad tidak baik dengan mendaftarkan merek White Horse, padahal merek White Horse tersebut sudah didaftarkan oleh Pemohon PK sejak 24 September 1996, sedangkan surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 23 Agustus 2001;
- 74 Bahwa faktanya adalah Termohon PK mendaftarkan Sertifikat Merek White Horse tersebut di Taiwan pada tanggal 1 September 1997, oleh karenanya pendaftaran merek White Horse yang dilakukan oleh Pemohon PK di Indonesia lebih dahulu daripada pendaftaran Termohon PK di Taiwan, dan uraian barang yang didaftarkan juga berbeda;
- 75 Bahwa dengan demikian, jelas bahwa yang beritikad tidak baik adalah Termohon PK karena mendaftarkan merek White Horse tersebut di Taiwan setelah Pemohon PK mendaftarkan merek White Horse di Indonesia;
- 76 Bahwa oleh karenanya, sertifikat merek White Horse milik Pemohon PK haruslah dinyatakan sah dan lebih dahulu didaftarkan daripada sertifikat merek White Horse yang didaftarkan oleh Termohon PK di Indonesia maupun di mancanegara dan termasuk Taiwan;
- 77 Bahwa dengan demikian, Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2001 *a quo* tidak dapat membatalkan dari/atau menjadikan Sertifikat Merek Nomor 395705 tanggal 24 September 1996 milik Pemohon PK menjadi tidak berlaku lagi;
- 78 Bahwa selain itu, Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus *a quo* juga tidak dapat memisahkan antara Sertifikat Merek Nomor 395705 (*vide* bukti TK/PR-3) dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 (*vide* bukti TK/PR-4), karena sarna sekali tidak ada disebutkan dalam Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus *a quo* bahwa Sertifikat Merek Nomor 395705 (*vide* bukti TK/PR-3) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 (*vide* bukti TK/PR-4) menjadi berdiri sendiri-sendiri;

79 Bahwa oleh karenanya, *Judex Facti* telah keliru dan khilaf dalam pertimbangannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa karena surat pernyataan penggunaan merek antara Pemohon PK dengan Termohon PK telah berakhir maka pendaftaran merek White Horse oleh Pemohon PK dilakukan dengan itikad tidak baik, padahal pendaftaran merek White Horse Pemohon PK sudah dilakukan sejak tanggal 24 September 1996, sedangkan surat pernyataan *a quo* dibuat tanggal 23 Agustus 2001;

DALAM REKONVENSI

80 Bahwa mohon apa yang telah Pemohon PK uraikan didalam bagian Pokok Perkara *a quo* adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini;

81 Bahwa Pemohon PK dengan tegas menolak seluruh pertimbangan *Judex Facti* dalam bagian Rekonvensi putusan *a quo* karena *Judex Facti* telah keliru dan khilaf dalam pertimbangannya oleh karenanya putusan *Judex Facti a quo* haruslah dibatalkan;

82 Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* halaman 58-59 dapat Pemohon PK kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 tertanggal 11 Mei 2009, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikatakan sebagai perpanjangan dari Sertifikat Merek Nomor 395705 tanggal 2 Oktober 1997, karena selain kedua sertifikat merek tersebut tertulis atas nama dua badan hukum yang berbeda, terdapat jenis barang/jasa yang dilindungi, juga masa perpanjangan 10 Tahun sertifikat merek Nomor 395705 (bukti TK/PR-3) Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 tidak menyambung terdapat jeda waktu beberapa tahun, dan selain itu antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perjanjian penggunaan merek Penggugat oleh Tergugat, sehingga kedua sertifikat merek milik Tergugat berdiri sendiri dan sertifikat merek Nomor 395705 tidak berlaku lagi meskipun pendaftarannya lebih dahulu dari Sertifikat merek White Horse yang didaftarkan Penggugat di Indonesia”;

83 Bahwa pertimbangan *Judex Facti a quo* nyata-nyata keliru dan khilaf, oleh karenanya haruslah dibatalkan sebagaimana Pemohon PK uraikan sebagai berikut;

Hal. 39 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



- D *Judex Facti* telah keliru & khilaf dalam pertimbangannya karena menyatakan bahwa PT. Wahyunusa Wahana dan PT.White Horse Ceramic Indonesia adalah merupakan 2 (dua) Badan hukum yang berbeda sehingga Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 tanggal 11 Mei 2009 & Sertifikat Merek Nomor 395705 tanggal 24 September 1996 milik Pemohon PK berdiri sendiri.
- 84 Bahwa jelas di akhir paragraf pertimbangan *Judex Facti a quo*, telah dinyatakan bahwa Sertifikat Merek Nomor 395705 milik Pemohon PK lebih dahulu didaftarkan di Indonesia oleh Pemohon PK daripada sertifikat merek Penggugat;
- 85 Bahwa namun, *Judex Facti* telah keliru dan khilaf dalam menerapkan, karena justru menyatakan Sertifikat Merek Nomor 395705 milik Pemohon PK tidak berlaku lagi, padahal nyata-nyata telah lebih dahulu didaftarkan oleh Pemohon PK daripada sertifikat merek milik Termohon PK;
- PT Wahyunusa Wahana dan PT White Horse Ceramic Indonesia adalah merupakan badan hukum yang sama *in casu* Pemohon PK:
- 86 Bahwa berdasarkan bukti TK/PR-1 Jo TK/PR-2a Jo TK/PR-2b, jelas bahwa pada awal didirikan Pemohon PK bernama PT Wahyunusa Wahana dan kemudian pada tanggal 14 Oktober 2005 berubah menjadi PT White Horse Ceramic Indonesia;
- 87 Bahwa hal ini juga diakui oleh Termohon PK pada halaman 1 gugatan Termohon PK yang menyatakan sebagai berikut:
- “Gugatan pembatalan ini ditujukan kepada PT White Horse Ceramic Indonesia (d/ h bernama PT Wahyunusa Wahana). ...dst...”;
- 88 Bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti TK/PR-1 Jo TK/PR-2a Jo TK/PR-2b serta pengakuan dari Termohon PK *a quo*, jelas bahwa PT Wahyunusa Wahana adalah merupakan subyek hukum dan badan hukum yang sama dengan PT White Horse Ceramic Indonesia (*in casu* Pemohon PK), tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan segala akta-akta baik atas nama PT Wahyunusa Wahana maupun PT White Horse Ceramic Indonesia secara satu kesatuan yang tidak terpisahkan adalah merupakan milik dari Pemohon PK;
- 89 Bahwa meskipun ada perjanjian penggunaan merek antara Pemohon PK dengan Termohon PK, maka hal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa PT Wahyunusa Wahana dan PT White Horse Ceramic Indonesia adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda, dan tidak menjadikan kedua sertifikat merek milik Pemohon PK menjadi berdiri sendiri, karena sama sekali tidak ada diatur dan



disebutkan didalam perjanjian *a quo* bahwa PT Wahyunusa Wahana dan PT White Horse Ceramic Indonesia adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda dan kedua sertifikat merek milik Pemohon PK berdiri sendiri;

90 Bahwa bukti perjanjian penggunaan merek *a quo* juga tidak dapat membatalkan dan/atau menyatakan bahwa Sertifikat Merek Nomor 395705 milik Pemohon PK menjadi tidak berlaku lagi;

E *Judex Facti* telah keliru & khilaf dalam pertimbangannya karena menyatakan bahwa sertifikat merek Nomor IDM000202660 Tanggal 11 Mei 2009 tidak dapat dikatakan sebagai perpanjangan dari Sertifikat Merek Nomor 395705 tanggal 24 September 1996.

91 Bahwa oleh karenanya, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa “Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 tertanggal 11 Mei 2009, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikatakan sebagai perpanjangan dari Sertifikat Merek Nomor 395705 tanggal 2 Oktober 1997, karena selain kedua sertifikat merek tersebut tertulis atas nama dua badan hukum yang berbeda” adalah nyata-nyata merupakan merupakan pertimbangan yang keliru dan khilaf dalam menerapkan hukum pembuktian;

92 Bahwa nama dari suatu badan hukum sebuah Perseroan Terbatas dapat saja berubah, namun bukan berarti karena namanya berubah maka badan hukum tersebut menjadi dua entitas yang berbeda;

93 Bahwa jelas *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya karena telah membedakan antara PT Wahyunusa Wahana dan PT White Horse Ceramic Indonesia, padahal keduanya adalah merupakan satu badan hukum yang sama;

94 Bahwa dengan demikian, putusan *Judex Facti a quo* haruslah dibatalkan;

Tidak benar ada jeda waktu perpanjangan sertifikat merek White Horse atas nama PT Wahyunusa Wahana (*in casu* Pemohon PK) Nomor 395705 tanggal 24 September 1996 (*vide* bukti TK/PR-3) dengan sertifikat White Horse atas nama PT White Horse Ceramic Indonesia (*in casu* Pemohon PK) Nomor IDM000202660 tanggal 24 September 2006 (*vide* bukti TK/PR-4);

95 Bahwa didalam bukti TK/PR-3 *a quo*, jelas disebutkan bahwa merek White Horse milik PT Wahyunusa Wahana (*in casu* Pemohon PK) telah didaftarkan sejak tanggal 24 September 1996, dengan kelas barang 19, yaitu jenis barang/jasa batu-batu alam dan buatan, kapur, spesi, kapur tembok dan batu kerikil, bahan-bahan untuk membuat jalan ialah aspal, pek dan bitumen, rumah-rumah yang dapat dipindah-pindahkan;

Hal. 41 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



- 96 Bahwa dengan demikian, jangka waktu perlindungan merek White Horse milik Pemohon PK tersebut berlaku sampai dengan 24 September 2006;
- 97 Bahwa kemudian, PT White Horse Ceramic Indonesia dahulu PT Wahyunusa Wahana (*in casu* Pemohon PK) pada tanggal 7 Juni 2006 telah mengajukan kembali permohonan merek White Horse kepada Turut Termohon PK untuk jenis barang/jasa yang sama (*vide* halaman kedua bukti TK/PR-4) meskipun dalam permohonan tidak disebutkan dahulu “PT Wahyunusa Wahana” tetapi haruslah diartikan demikian karena faktanya PT Wahyunusa Wahana adalah sama dengan PT White Horse Ceramic Indonesia;
- 98 Bahwa kemudian Turut Termohon PK telah menerima permohonan Pemohon PK *a quo* pada tanggal 24 September 2006, tepat 10 tahun sejak pertama kali Pemohon PK mendapatkan Sertipikat Nomor 395705 tanggal 24 September 1996;
- 99 Bahwa dengan demikian, haruslah dinyatakan bahwa bukti TK/PR-4 adalah merupakan perpanjangan dari bukti TK/PR-3;
- 100 Bahwa oleh karenanya, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa bukti TK/PR-4 bukanlah merupakan perpanjangan dari bukti TK/PR-3 adalah nyata-nyata merupakan kekeliruan dan kekhilafan dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga haruslah dibatalkan;
- Mengenai sertifikat merek White Horse Nomor 422866 tanggal 10 Februari 1999 (*vide* bukti P-4), Nomor 535170 tanggal 9 April 2003 (*vide* bukti P-5), Nomor IDM000118546 tanggal 17 Maret 2008 (*vide* bukti P-6) milik Termohon PK;
- 101 Bahwa sebagaimana telah Pemohon PK dalilkan di atas, bahwa Sertifikat Merek White Horse milik Pemohon PK telah terdaftar sejak 24 September 1996, maka dengan demikian, Pemohon PK telah lebih dahulu mendaftarkan merek White Horse tersebut di Indonesia dan lebih dulu dari pendaftaran di mancanegara;
- 102 Bahwa meskipun Termohon PK telah melakukan pendaftaran di mancanegara, namun pendaftaran tersebut dilakukan setelah tanggal 24 September 1996;
- 103 Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 58 putusan *a quo* juga telah mempertimbangkan bahwa Sertifikat Merek White Horse milik Pemohon PK telah lebih dahulu didaftarkan di Indonesia daripada Sertifikat Termohon PK;



- 104 Bahwa dengan demikian, Sertifikat Merek White Horse Nomor 422866 tanggal 10 Februari 1999 (*vide* bukti P-4), Nomor 535170 Tanggal 9 April 2003 (*vide* bukti P-5), dan Nomor IDM000118546 tanggal 17 Maret 2008 milik Termohon PK haruslah dibatalkan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan milik Pemohon PK;
- 105 Bahwa oleh karenanya, *Judex Facti* telah keliru dan khilaf dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga putusan *a quo* haruslah dibatalkan; Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2001 tidak dapat membatalkan dan/atau menjadikan Sertifikat Merek Nomor 395705 (*vide* bukti TK/PR-3) milik Pemohon PK menjadi tidak berlaku lagi;
- 106 Bahwa sebagaimana telah Pemohon PK uraikan didalam bagian konpesi, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2001 antara Pemohon PK dengan Termohon PK membuat suatu pernyataan bahwa Termohon PK memberikan ijin kepada Pemohon PK untuk menggunakan merek White Horse milik Termohon PK yang terdaftar di Taiwan terhitung sejak 23 Agustus 2001 sampai dengan 30 Juni 2002;
- 107 Bahwa perlu diketahui bahwa Termohon PK terlanjur mendaftarkan sertifikat merek White Horse yang di Taiwan tanggal 1 September 1997 mengenai jenis barang ceramic;
- 108 Bahwa karena Termohon PK terlanjur mendaftarkan merek White Horse di Taiwan, maka demi menjaga hubungan baik antara Pemohon PK dengan Termohon PK maka dibuatlah surat pernyataan tersebut sepanjang mengenai penggunaan merek White Horse untuk produksi barang ceramic;
- 109 Bahwa setelah berakhirnya surat pernyataan tersebut, tentunya tidak menjadikan sertifikat merek White Horse milik Pemohon PK mengenai barang batu-batu alam dan buatan, kapur, spesi, kapur tembok dan batu kerikil, bahan-bahan untuk membuat jalan ialah: aspal, pek dan bitumen, rumah-rumah yang dapat dipindah-pindahkan, menjadi batal;
- 110 Bahwa justru faktanya Termohon PK mendaftarkan Sertifikat Merek White Horse tersebut di Taiwan pada tanggal 1 September 1997, oleh karenanya lebih dahulu pendaftaran merek White Horse yang dilakukan oleh Pemohon PK di Indonesia, dan uraian barang yang didaftarkan juga berbeda;
- 111 Bahwa setelah Pemohon PK menyadari kemudian, ternyata pendaftaran merek White Horse di Taiwan tersebut tidak boleh dilakukan, karena jelas

Hal. 43 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



melanggar hukum dan Pemohon PK telah lebih dahulu mendaftarkan merek White Horse di Indonesia;

112 Bahwa oleh karenanya, sertifikat merek White Horse milik Pemohon PK haruslah dinyatakan sah dan lebih dahulu didaftarkan daripada sertifikat merek White Horse yang didaftarkan oleh Termohon PK di Indonesia maupun di mancanegara;

113 Bahwa berdasarkan bukti P-3.9, Termohon PK baru mendaftarkan merek White Horse di Taiwan pada tanggal 1 September 1997 berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 00774004, sementara Sertifikat Merek White Horse Nomor 395705 milik Pemohon PK telah terdaftar sejak 24 September 1996;

114 Bahwa dengan demikian, Pemohon PK telah lebih dahulu mendaftarkan merek White Horse di Indonesia daripada Termohon PK mendaftarkan di Taiwan;

115 Bahwa dengan demikian, Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2001 *a quo* tidak dapat membatalkan dan/atau menjadikan Sertifikat Merek Nomor 395705 milik Pemohon PK menjadi tidak berlaku lagi;

116 Bahwa selain itu, Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus *a quo* juga tidak dapat memisahkan antara Sertifikat Merek Nomor 395705 (*vide* bukti TK/PR-3) dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 (*vide* bukti TK/PR-4), karena sama sekali tidak ada disebutkan dalam Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus *a quo* bahwa Sertifikat Merek Nomor 395705 (*vide* bukti TK/PR-3) dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 (*vide* bukti TK/PR-4) menjadi berdiri sendiri-sendiri;

117 Bahwa oleh karenanya, *Judex Facti* telah keliru dan khilaf dalam pertimbangannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa karena terdapat perjanjian penggunaan merek antara Pemohon PK dengan Termohon PK maka menjadi sertifikat merek milik Pemohon PK menjadi berdiri sendiri dan batal atau tidak berlaku lagi;

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

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 14 Februari 2014 dan jawaban alasan peninjauan tanggal 30 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan



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

Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Setelah membaca dan mempelajari memori PK dan kontra memori PK para pihak dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, ternyata Penggugat didalam gugatannya disamping tidak memohon dinyatakan sebagai pendaftar pertama atas merek White Horse di Indonesia dan terbukti pula bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan tentang siapa sebenarnya pendaftar pertama atas merek White Horse tersebut, apakah Penggugat atau Tergugat ??, karena untuk sampai pada kesimpulan bahwa salah satu pihak merupakan pendaftar yang tidak beriktikad baik karena adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan atas suatu merek, harus dibuktikan terlebih dahulu 2 hal yaitu: 1. Siapa diantara pihak-pihak tersebut sebagai pendaftar Pertama, 2. Apakah merek yang terdaftar (pertama) tersebut merupakan merek terkenal dalam arti disamping telah terdaftar dimanca Negara juga telah melakukan promosi besar-besaran, yang berdasarkan fakta-fakta dapat dipertimbangkan sebagai berikut:
- Tentang pendaftar pertama:
Penggugat untuk pertama kali mendaftarkan merek White Horse milik Penggugat pada tanggal 26 Juni 1997 dan diterbitkan sertifikatnya oleh Turut Tergugat pada tanggal 10 Februari 1999 sedangkan Tergugat untuk pertama kali mendaftarkan merek White Horse pada tanggal 24 September 1996 dan diterbitkan sertifikatnya oleh Turut Tergugat pada tanggal 2 Oktober 1997, sehingga berdasarkan fakta tersebut terbukti sebagai pendaftar pertama merek White Horse di Indonesia dalam perkara *a quo* adalah Tergugat;
- Tentang merek terkenal:
Pada tahun 1985, 1986, 1991, 1993, 1995, dan 1996 merek Penggugat yang terdaftar dimanca Negara adalah merek "Horse" bukan merek "White Horse" dimana iklan yang dilakukan Penggugat pada tahun 1988 - 1990 di harian Commercial Times adalah iklan/advertising merek "Horse" bukan merek "White Horse" sehingga tidak ada iklan merek "White Horse" dan tidak ada investasi besar-besaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana yang dipersyaratkan UU sebagai merek terkenal, dan baru pada tahun 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 dan 2005 berturut-turut Penggugat mendaftarkan merek "White Horse" di manca Negara, sehingga pendaftaran merek "White Horse" milik Penggugat tersebut didaftarkan dimanca Negara setelah pendaftaran merek "White Horse" milik Tergugat didaftarkan di Indonesia pada tanggal 24 September

Hal. 45 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



1996 atau setidaknya-tidaknya setelah diterbitkannya sertifikat Tergugat pada tanggal 2 Oktober 1997, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak terbukti bahwa merek "White Horse" milik Penggugat merupakan produk terkenal, karena yang dipromosikan dimanca Negara oleh Penggugat adalah merek "Horse" bukan merek "White Horse" yang merupakan dua hal yang berbeda, sedangkan pendaftaran merek "White Horse" yang dilakukan Penggugat setelah merek "White Horse" milik Tergugat terdaftar, yang dapat disimpulkan merupakan pendaftaran yang tidak beriktikad baik, sehingga merek "White Horse" milik Penggugat tersebut dapat dikwalifisir mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek "White Horse" milik Tergugat yang telah terdaftar di Indonesia terlebih dahulu, sehingga pendaftaran merek "White Horse" milik Penggugat terbukti diajukan atas dasar iktikad tidak baik, dimana merek yang didaftarkan Penggugat tersebut merupakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Tergugat, dan dengan demikian putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

- Dan dengan demikian permohonan PK dapat dikabulkan, dengan membatalkan putusan *Judex Juris* (kasasi), mengadili kembali; "menolak" gugatan Penggugat dalam Konvensi, dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. WHITE HORSE CEMARIC INDONESIA (d/h bernama PT. WAHYUNUSA WAHANA) tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Februari 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang 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 peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. WHITE HORSE CERAMIC INDONESIA (d/h bernama PT. WAHYUNUSA WAHANA) tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Februari 2013;

MENGADILI KEMBALI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Pendaftar Pertama Yang Beritikad Baik atas merek White Horse untuk kelas barang 19;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pendaftar pertama dan pemilik yang sah atas merek White Horse dengan Sertifikat Nomor 395705 tertanggal 2 Oktober 1997 yang telah diperpanjang dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 tertanggal 24 September 2006 dan merek White Horse+LOGO dengan Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000267885 tanggal 2 September 2010;
4. Menyatakan merek White Horse dan merek White Horse Ceramic yang didaftarkan oleh Tergugat Rekonvensi mempunyai persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhannya dengan merek White Horse milik Penggugat Rekonvensi yang telah terdaftar terlebih dahulu dalam Daftar Umum Merek;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah Pendaftar yang beritikad tidak baik;
6. Menyatakan batal pendaftaran merek White Horse atas nama Tergugat Rekonvensi dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000118546 tertanggal 17 Maret 2008 beserta segala akibat hukumnya;

Hal. 47 dari 49 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan batal pendaftaran merek White Horse Ceramic atas nama Tergugat Rekonvensi dengan Sertifikat Pendaftaran Nomor 535170 tertanggal 9 April 2003 beserta segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan dengan mencoret dari Daftar Umum Merek atas:
 - Pendaftaran merek White Horse atas nama Tergugat Rekonvensi dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000118546 tertanggal 17 Maret 2008;
 - Pendaftaran merek White Horse Ceramic atas nama Tergugat Rekonvensi dengan Sertifikat Pendaftaran Nomor 535170 tertanggal 9 April 2003;
9. Memerintahkan agar segera setelah putusan dalam perkara ini diberitahukan kepada Turut Tergugat, Turut Tergugat mengumumkan dalam Berita Resmi Merek mengenai:
 - Pembatalan/pencoretan merek White Horse atas nama Tergugat Rekonvensi dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000118546 tertanggal 17 Maret 2008;
 - Pembatalan/pencoretan merek White Horse Ceramic atas nama Tergugat Rekonvensi dengan Sertifikat Pendaftaran Nomor 535170 tertanggal 9 April 2003;
10. Memerintahkan Panitera menyampaikan isi putusan dalam perkara ini kepada Turut Tergugat untuk dilaksanakan segera setelah amar putusan diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Ketua dengan dihadiri oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D.

ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Ketua

ttd/. Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusrini, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Materi	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	: Rp	9.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH
NIP. 1959 1207 1985 12 2 002