P U T U S A N

No. 590 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

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

Kao Corporation, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Jepang, berkedudukan di 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan, yang diwakili oleh Shunici Nakagawa, selaku *Member of the Board*, *Executive Vice President*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purnomo Suryomurcito, SH., dan Nidya Kalengke, SH, para Advokat, berkantor di Level 15, *One Pacific Place*, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

P.T. Sintong Abadi, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Indrawan Haslim, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Duku, Kelurahan Kedai Ledang, Kota Kisaran Timur, Asahan 21224, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Negara Siahaan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Law Firm "Indo Legal Consult", berkantor di Majapahit Centre, Jalan Majapahit/Mergat, No. 8, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 29 Juni 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

d a n :

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl. Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, beralamat di Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang, Banten 15119, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

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

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

1 Bahwa gugatan pembatalan ini adalah untuk membatalkan merek-merek atas nama Tergugat yang terdaftar di Daftar Umum Merek pada Kantor Turut Tergugat sebagai berikut (selanjutnya disebut "Merek Tergugat").

BIORF	Merek:	BIORF
	Daftar No.:	IDM000292510
	Tanggal Pendaftaran:	7 Februari 2011
	Tanggal Penerimaan:	14 Desember 2006
	Kelas:	3
Jenis Barang:	Segala macam kosmetika, segala macam beak untuk wanita dan anak-anak, wangi-wangian/minyak wangi, lotion kulit, shampo, sabun mandi, sabun cuci, sabun cuci cair, cream-cream kulit, cream-cream muka, handbody, kapas kecantikan, cat rambut, kutek kuku, deodorant stick, lipstik.	

Yurisdiksi Hukum

2 Bahwa telah di atur dalam ketentuan dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Merek:

"Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta".

3 Bahwa, dengan mempertimbangkan tempat tinggal Penggugat di luar wilayah Negeri Republik Indonesia yaitu di Tokyo, Jepang, maka berdasarkan ketentuan di atas gugatan pembatalan merek ini diajukan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat.

4 Sebagaimana di atur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek :

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

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

5 Berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan oleh karena Penggugat adalah pemilik merek terkenal BIORE yang telah terdaftar di Indonesia di mana dalam hal ini merek tersebut pada pokoknya memiliki persamaan dengan Merek BIORF milik Tergugat.

6 Gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada alasan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 butir (a) dan Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b), dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek sebagai berikut:

- Pasal 4:

  "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik".

- Pasal 5 butir (a):

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

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

- Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b):

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

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

b mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis."

- Pasal 6 ayat (2):

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

Tenggang waktu pengajuan gugatan

7 Sebagaimana diatur pula dalam Pasal 69 Undang-Undang Merek:

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

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

(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum".

8 Pada faktanya, Merek Tergugat terdaftar pada tanggal 7 Februari 2011 atau kurang dari jangka waktu 5 (tahun) sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) di atas. Sehingga, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Persamaan pada pokoknya

9 Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) butir (a) Undang-Undang Merek, permohonan merek harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

10 Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir (a) Undang-Undang Merek menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut."

11 Bahwa dengan memperhatikan pada ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa untuk menilai ada atau tidaknya persamaan antara merek-merek adalah ditentukan dari adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol dari merek yang satu dan yang lainnya.
Sehingga, dalam hal terdapat persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam merek-merek, atau kombinasi antara unsur-unsur dapat dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya.

12 Bahwa, merek-merek BIORE milik Penggugat yang telah terdaftar pada Daftar Umum Merek terlebih dahulu dari pada Merek Tergugat-merek yang paling pertama terdaftar adalah merek BIORE yang pertama kali diajukan permohonannya pada tanggal 17 Juni 1982 dan terdaftar di bawah Daftar No. 164670 pada tanggal 17 Juni 1982, diperpanjang dengan Daftar No. 301846 tertanggal 27 Oktober 1993, diperpanjang kedua kali di bawah Daftar No. 496355 tertanggal 31 Desember 2001 yang hingga saat ini berlaku (selanjutnya disebut dengan "Merek BIORE"), memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Tergugat-dalam hal ini antara kedua merek secara visual memiliki persamaan bentuk, cara penempatan, cara

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

penulisan. Berikut adalah tampilan perbandingan antara Merek BIORE milik Penggugat dan Merek Tergugat:

Tabel Perbandingan -1

Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar sebelumnya

Merek BIORE milik Penggugat Daftar No. 496355	Merek BIORF atas nama Tergugat Daftar No. IDM000292510
BIORE	BIORF

Selain Merek BIORE milik Penggugat sebagaimana ditampilkan pada Tabel Perbandingan di atas, Penggugat telah memperoleh perlindungan di Indonesia terhadap merek-merek yang mengandung unsur kata 'BIORE' sebagaimana akan ditunjukkan pada persidangan pembuktian perkara ini. Dapat dibuktikan bahwa semua merek-merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Tergugat;

13 Pada faktanya, dapat dilihat dari Tabel Perbandingan-I di atas bahwa, kedua merek adalah merek kata yang sama-sama yang terdiri dari 5 (lima) huruf. Dari kelima huruf dalam masing-masing merek, 4 (empat) huruf pertama terdiri dari huruf-huruf yang sama, yaitu: B, I, O, R dan ditempatkan dalam urutan yang sama. Kedua merek yang dibandingkan di atas, juga dituliskan dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan huruf-huruf besar balok. Secara keseluruhan visual terlihat bahwa, hanya 1 unsur yang menyisakan perbedaan antara kedua merek yang dibandingkan, yaitu huruf terakhir dari masing-masing merek-huruf E pada Merek BIORE; dan, huruf F pada Merek BIORF.

Persamaan Jenis Barang

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

14 Bahwa jenis barang yang dilindungi oleh Merek Tergugat adalah sejenis dengan jenis barang yang dilindungi dengan Merek BIORE milik Penggugat yang terdaftar lebih dahulu.

Berikut adalah tampilan perbandingan jenis barang yang dilindungi oleh Merek BIORE milik Penggugat dan Merek Tergugat:

Tabel Perbandingan-II A

Persamaan Jenis Barang Merek Tergugat dengan Merek Terdaftar sebelumnya

Jenis Barang Kelas 3 Merek BIORE milik Penggugat Daftar No. 496355	Jenis Barang Kelas 3 Merek BIORF atas nama Tergugat Daftar No. IDM000292510
Sabun-sabun, busa-busa untuk membersihkan, wangi-wangian, kosmetika, shampoo-shampoo, sediaan-sediaan untuk membersihkan rambut, sediaan-sediaan untuk perawatan rambut.	Segala macam kosmetika, segala macam bedak untuk wanita dan anak-anak, wangi-wangian/minyak wangi, lotion kulit, shampo, sabun mandi, sabun cuci, sabun cuci cair, cream-cream kulit, cream-cream muka, handbody, kapas kecantikan, cat rambut, kutek kuku, deodorant stick, lipstik.

15 Dapat dibuktikan bahwa semua jenis barang-barang yang diajukan perlindungannya oleh Tergugat, adalah barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang telah dilindungi dalam pendaftaran Merek BIORE milik Penggugat.

Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci perbandingan jenis barang antara Merek Tergugat dan Merek BIORE yang telah terdaftar lebih dulu atas nama Penggugat.

TABEL PERBANDINGAN-II B

Perbandingan Jenis Barang Merek Tergugat dengan Merek Terdaftar sebelumnya

Jenis Barang Kelas 3 Merek BIORE milik Penggugat Daftar No. 496355	Jenis Barang Kelas 3 Merek BIORF atas nama Tergugat Daftar No. IDM000292510
Sabun-sabun	sabun mandi; sabun cuci; sabun cuci cair;
busa-busa untuk membersihkan	
wangi-wangian	wangi-wangian/minyak wangi,
Kosmetika	segala macam kosmetika; segala macam

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

	bedak untuk wanita dan anak-anak; lotion kulit; cream-cream kulit; cream-cream muka; handbody; kapas kecantikan; kutek kuku; deodorant stick; lipstick;
shampoo-shampoo	shampoo;
sediaan-sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan-sediaan untuk perawatan rambut;	cat rambut;

Keterkenalan Merek BIORE

16 Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) butir (b) Undang-Undang Merek, permohonan merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

17 Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir (b) Undang-Undang Merek menyebutkan:

"Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara.

Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan."

18 Merek BIORE milik Penggugat adalah merek terkenal di banyak negara di dunia.

19 Merek BIORE milik Penggugat telah diterima secara baik oleh masyarakat atau konsumen di Indonesia. Hal ini juga adalah sebagaimana telah dinyatakan dalam surat Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu para advokat yang berkantor di Indo Legal Consult Law Firm, yaitu Surat tertanggal 20 Desember 2011, dengan Ref No. 067/ILC/XI1/2011.

20 Merek BIORE milik Penggugat telah mendapatkan sejumlah penghargaan konsumen di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada penghargaan-penghargaan sebagai berikut:

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

a IBBA (Indonesia Best Brand Award); and

b ICSA (Indonesia Consumer Satisfaction Award).

21 Merek terkenal BIORE milik Penggugat memiliki sejarah penggunaan yang panjang baik di Negara asalnya yaitu Jepang maupun di Indonesia. Pada khususnya, merek terkenal BIORE telah digunakan di Indonesia sejak bulan Februari 1980.

22 Pada tanggal saat diajukannya permohonan pendaftaran Merek Tergugat, Merek BIORE milik Penggugat telah terdaftar secara internasional. Selain di negara asalnya di Jepang dan di Indonesia, Merek BIORE milik Penggugat telah terdaftar di banyak negara di dunia.

23 Merek BIORE milik Penggugat juga telah mendapatkan pengakuan sebagai merek terkenal dari lembaga-lembaga yang berwenang di negara-negara di luar negeri.

24 Penggugat telah melakukan investasi secara besar-besaran, termasuk namun tidak terbatas dalam mempromosikan Merek BIORE yang dimilikinya.

25 Penjualan produk-produk dengan Merek BIORE telah mencapai angka penjualan yang tinggi.

26 Merek terkenal BIORE milik Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Tergugat, pada khususnya persamaan secara visual dengan Merek Tergugat:

TABEL PERBANDINGAN-III

Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terkenal

Merek Terkenal BIORE milik Penggugat	Merek BIORF atas nama Tergugat
BIORE	BIORF

27 Merek Tergugat telah terdaftar di kelas 3 untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang telah dikenal masyarakat sebagai barang-barang dihasilkan dan/ atau berasal dari Penggugat dengan menggunakan Merek BIORE, pada khususnya barang-barang yang diklasifikasikan dalam kelas barang internasional 3 (tiga) termasuk namun tidak terbatas pada jenis barang sabun-sabun pembersih muka dan sabun pencuci tangan.

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

28 Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur bahwa permohonan merek harus ditolak jika memiliki mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis.

29 Walaupun ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur bahwa penolakan permohonan merek dengan dasar persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, dan, walaupun sampai saat ini peraturan pemerintah tersebut belum pernah diundangkan, namun demikian perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek adalah kewajiban Indonesia untuk menegakkan hukum atas perlindungan hak kekayaan intelektual. Hal ini merupakan konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) untuk melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dalam Pasal TRIPS dijabarkan tujuan dari perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut.

> "Perlindungan dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran teknologi dan diperoleh manfaat bersama antara penghasilan dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban."

Berdasarkan hal di atas pula, baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung dalam banyak perkara pembatalan pendaftaran merek, dalam memutuskan pembatalan suatu pendaftaran merek dengan dasar memiliki persamaan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau tidak sejenis, pada khususnya dengan adalah dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1 Pasal 6 bis Konvensi Paris:

> *"(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request on an interest party, to refuse or to cancel the registration and to prohibit the use of trademark which constitutes a reproduction, an imitation or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the*

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

country registration or to use well-known in that country as being already the marks of a person entitled to the benefit of this Convention and used for identical or similar goods. These provision shall also apply when the essential part of the marks constitutes a reproduction of any such well-known mark or imitation liable to create confusion therewith."

Apabila diperhatikan maka yang diatur dalam ketentuan di atas dapat di mengerti sebagai berikut:

Negara Peserta diminta (baik berdasarkan perundang-undangan merek yang dimiliki atau permintaan pihak yang berkepentingan) menolak permohonan pendaftaran atau membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang memiliki persamaan, merupakan tiruan atau terjemahan, atau dapat menimbulkan kebingungan (dan seterusnya) dari suatu merek yang menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik pihak atau seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi dan digunakan pada produk yang sama atau sejenis. Ketentuan ini juga berlaku ketika bagian yang esensial dari merek yang mengandung persamaan dengan atau tiruan dari suatu merek terkenal yang akan menimbulkan kebingungan.

2 Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut kemudian diadopsi Pasal 16 ayat (2) dan (3) TRIPs:

"(2) Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis to services. In the determining whether a trademarks is well-known. Members shall take account of the public including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademarks."

(3) Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which trademarks is registered, provided that use that trademarks in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademarks and provided that the interest of the owner of the registered trademarks are likely be damaged by such use."

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

Konvensi Paris yang telah berlaku di Indonesia sejak tahun 1 Januari 2000, melarang pendaftaran atau penggunaan merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal untuk barang tidak sejenis, jika penggunaan merek tersebut kemudian menimbulkan indikasi adanya hubungan antara pemilik merek terkenal dengan merek terdaftar tersebut, dalam hal ini kepentingan dari pemilik merek terkenal menjadi terganggu.

30 Dalam hal Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim tidak berpendapat bahwa Merek Tergugat didaftarkan untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang dengan merek terkenal BIORE yang telah dikenal berasal dari Penggugat, maka mohon dipertimbangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan ini adalah juga dengan dasar bahwa Merek Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang-barang tidak sejenis, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas.

Itikad tidak baik

31 Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek, suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

32 Tergugat adalah pemohon yang beriktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek Tergugat, pada khususnya:

a Pada saat mengajukan permohonan pendaftaran Merek Tergugat, Tergugat telah mengetahui bahwa merek yang diajukannya, dalam hal ini Merek BIORF yang diajukan permohonan pendaftarannya memiliki persamaan dengan Merek BIORE milik Penggugat;

b Pada saat mengajukan permohonan pendaftaran Merek Tergugat, Tergugat telah mengetahui bahwa merek yang diajukannya, dalam hal ini Merek BIORF yang diajukan permohonan pendaftarannya memiliki persamaan dengan Merek BIORE yang telah terkenal;

c Tergugat bermaksud untuk menggunakan Merek Tergugat untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang diberikan perlindungan dalam pendaftaran Merek BIORE milik Penggugat;

d Tergugat bermaksud untuk menggunakan Merek Tergugat untuk barang-barang yang tidak sejenis dengan barang-barang yang telah diberikan perlindungannya melalui pendaftaran-pendaftaran Merek BIORE milik Penggugat.

Ketertiban Umum

33 Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (a) Undang-Undang Merek, merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur berikut:

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

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

34 Penjelasan Pasal 5 ayat (a) Undang-Undang Merek mengatur bahwa yang dimaksud dengan "bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu".

35 Perasaan, ketenteraman dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat di Indonesia, tentunya akan terganggu oleh karena keadaan perekonomian yang terganggu dan adanya ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh adanya pendaftaran merek-merek yang diajukan berdasarkan permohonan dari pihak pemohon yang memiliki iktikad tidak baik, sebagai contoh adalah permohonan Merek Tergugat yang kemudian terdaftar. Pada khususnya, fakta bahwa suatu merek diajukan berdasarkan permohonan yang beriktikad tidak baik dan diterima pendaftarannya oleh Turut Tergugat, jelas-jelas telah mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Pembuktian

36 Bahwa semua alasan-alasan hukum dan fakta-fakta tersebut di atas, akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan pada persidangan pembuktian.

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

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan bahwa Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan merek yang telah terdaftar lebih dulu milik Penggugat yaitu merek BIORE Daftar No.496355 ;

3 Menyatakan bahwa Merek BIORE milik Penggugat sebagai merek terkenal;

4 Menyatakan bahwa Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BIORE untuk barang sejenis;

5 Menyatakan bahwa Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BIORE untuk barang tidak sejenis;

6 Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran Merek BIORF Daftar No. IDM000292510;

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

7 Menyatakan bahwa pendaftaran Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat adalah bertentangan dengan ketertiban umum;

8 Membatalkan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

9 Memerintahkan juru sita untuk menyampaikan putusan kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;

10 Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;

11 Memerintahkan Turut Tergugat untuk memberitahukan secara tertulis kepada Tergugat dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi;

12 Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua tindakan penggunaan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 sebagai akibat telah dibatalkannya pendaftaran Merek BIORF penggunaan Merek BIORF merupakan penggunaan secara tanpa hak;

13 Menyatakan bahwa sebagai akibat telah dibatalkannya pendaftaran Merek BIORF, penggunaan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 merupakan penggunaan secara tanpa hak;

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

Atau:

Jika Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara Ini.

- Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Tergugat, melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

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

- Bahwa UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek pada Bab XI Tentang Penyelesaian Sengketa, pada Bagian Kedua, Tentang Tata Cara Gugatan Pada Pengadilan Niaga, pasal 80 ayat (1) secara tegas telah menyatakan:

  "Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat";
- Bahwa faktanya didukung oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, menunjukkan domisili atau tempat tinggal Tergugat adalah di Jalan Duku, Kelurahan Kedai Ledang, kota Kisaran Timur, Asahan (Sumatera Utara);
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 97 tahun 1999 tanggal 18 Agustus 1999, mengenai pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, pada Pasal 2 ayat 2, menyebutkan daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh;
- Bahwa oleh karena domisili Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) point 1 dan 2 tersebut di atas, secara formal, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa Pembatalan Merek dalam perkara a quo adalah Pengadilan Niaga dimana Tergugat berdomisili, yakni Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan, bukan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- Bahwa dengan demikian secara juridis formal, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Gugatan Penggugat mengenai Pembatalan Merek BIORF kelas 3 Daftar No. IDM 000292510, melainkan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan dimana Tergugat bertempat/berdomisili atau bertempat tinggal yaitu Pengadilan Niaga Medan;
- Bahwa terhadap dimana akan diajukannya gugatan pembatalan merek bagi Penggugat yang bertempat tinggal di luar wilayah Negeri Republik Indonesia, telah terdapat beberapa putusan tentang hal tersebut diantaranya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 74/Merek/ 2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang pertimbangan hukumnya menyatakan "Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan MATTEL Inc yang berkedudukan/berdomisili di Amerika Serikat tidak

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

dapat diterima karena bukan wilayah kewenangan Jakarta Pusat, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Surabaya disesuaikan dengan domisili pihak Tergugat Yong Hwa Wongso Diredjo, sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa gugatan diajukan di tempat Tergugat (Vide Sengketa merek Hot Wheels, Mattel Inc lawan Yong Hwa Wongso Diredjo) serta Keppres No. 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pembagian Wilayah Pengadilan Niaga";

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas terbukti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Perkara aquo, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 02/Merek/ 2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan ongkos perkara kepada Penggugat sebesar Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 24 Mei 2012 dengan hadirnya kuasa Penggugat kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juni 2012, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 21 K/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. No. 02/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 20 Juni 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 25 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu 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. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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)

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

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

Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutuskan perkara pembatalan merek dengan dasar hukum Pasal 76 Undang-Undang Merek

1 Bahwa, Judex Facti dalam putusannya pada halaman 53 sampai dengan halaman 54 menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa terkait dengan tujuan pokok gugatan Penggugat mengajukan tuntutan pembatalan merek BIORF milik Tergugat yang telah terdaftar, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Merek hal pokok yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- Apakah Merek BIORF mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BIORE?"

2 Bahwa, Judex Facti dalam putusannya pada halaman 54 menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 UU RI No.15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pemilik terdaftar, dan merek BIORE milik Penggugat telah terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Departemen Hukum dan HAM RI".

3 Bahwa, selanjutnya Judex Facti dalam putusannya pada halaman 54 menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa alasan merek terkenal tersebut dapat dijadikan untuk melakukan gugatan terhadap pemilik merek lain, namun bukan sebagai alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU Merek, karenanya yang utama dibuktikan dalam perkara a quo adalah apakah merek BIORF memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek BIORE".

4 Bahwa, pada halaman 58 putusannya, sebelum memberikan amar putusannya, Judex Facti menyatakan:

“Memperhatikan, akan pasal undang-undang, khususnya Pasal 76 jo. Pasal 6 ayat 1 huruf b (penjelasan) UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ; MENGADILI ..."

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

5 Bahwa, Pasal 76 Undang-Undang Merek yang telah dijadikan dasar hukum oleh Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusannya jelas-jelas bukan merupakan dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek, melainkan merupakan ketentuan yang mengatur tentang Gugatan atas Pelanggaran Merek, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

"(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

a gugatan ganti rugi, dan/atau

b penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga."

Dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek adalah Pasal 68 Ayat (1) jo. Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek. Disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek :

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

6 Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, pada khususnya kesalahan dalam mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Merek yang jelas-jelas tidak mengatur ataupun memiliki hubungan dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek.

7 Sudan seharusnya dan sepatutnya Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum perkara a quo merujuk pada dasar hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 68 Ayat (1) jo. Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek. Dasar hukum gugatan pembatalan pendaftaran merek, secara tegas dan jelas sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai dengan 6 Putusan Judex Facti.

Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam menilai obyek gugatan dalam perkara pembatalan pendaftaran merek

8 Bahwa, Judex Facti dalam putusannya pada halaman 53 menyatakan bahwa:

"Dalam Pokok Perkara:

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

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah apakah Tergugat telah memiliki dan mempergunakan merek BIOREF yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal BIORE milik Penggugat untuk barang sejenis, dan Tergugat tidak beritikad baik mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek BIORF yang bertentangan dengan ketertiban umum, yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat di bawah nomor registrasi: IDM000292510, kelas barang 3;"

9 Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada butir 4 sampai dengan butir 11 dalam Surat Gugatannya secara tegas dan jelas menjelaskan alasan-alasan gugatan pembatalan pendaftaran Merek BIORF dimana obyek gugatan adalah Merek BIORF sebagaimana telah terdaftar di bawah Daftar No.IDM000292510 atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat).

Sedangkan, Judex Facti telah menyebutkan bahwa yang menjadi inti pokok perselisihan adalah bagaimana merek BIORF telah digunakan oleh Termohon Kasasi.

10 Obyek perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan adalah Merek BIORF di bawah Daftar No.IDM000292510 termasuk bentuk merek BIORF dan jenis barang serta keterangan-keterangan lain sebagaimana telah tercantum dalam Sertifikat Pendaftaran Merek Daftar No.IDM000292510 dan tercatat dalam Daftar Umum Merek pada kantor Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat), dan sama sekali bukan penggunaan Merek BIORF pada produk-produk yang diperdagangkan oleh Termohon Kasasi.

11 Bahwa, selain itu pula Judex Facti dalam putusannya pada alinea ke-1 halaman 53 menyatakan bahwa merek yang menjadi obyek perkara adalah "BIOREF". Di mana, di dalam pertimbangan hukumnya selanjutnya (setelah alinea ke-1) merek tersebut disebut "BIORF".

Kesalahan atau kekeliruan *Judex Facti* dalam menyebutkan merek "BIORF" menjadi "BIOREF", membuktikan adalah kesalahan dalam menentukan obyek gugatan.

12 Bahwa, berdasarkan penjelasan pada butir 19 sampai dengan butir 21 di atas, kenyataan bahwa Judex Facti telah salah memahami dan menilai bahwa obyek gugatan dalam perkara aquo adalah Merek BIORF atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) sebagaimana merek tersebut telah terdaftar, dan bukan

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

sebagaimana merek tersebut digunakan, adalah kesalahan fatal dalam menerapkan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Judex Facti.

Mohon dengan hormat Majelis Hakim Kasasi dapat memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo*.

Judex Facti melakukan kesalahan penerapan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum dan penilaian mengenai "persamaan pada pokoknya" berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

- Tentang pertimbangan hukum dan penilaian bunyi merupakan unsur daya pembeda yang lebih tinggi

13 Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi Merek BIORF yang dibandingkan dengan merek terkenal dan terdaftar lebih dulu BIORE milik Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

BIORE	BIORF

14 Bahwa, Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya (pada halaman 55 sampai dengan 56) telah merujuk pada keputusan Komisi Banding Merek NO.283/ KBM/HKI/2010 tertanggal 1 Juli 2010, di mana tidak ada satupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mewajibkan Judex Facti untuk tunduk dan mengikatkan diri pada keputusan Komisi Banding Merek.

Apalagi keputusan Komisi Banding Merek yang dirujuk oleh Judex Facti ternyata merupakan keputusan yang mengandung suatu kesalahan penerapan hukum. Pada khususnya, dalam keputusan Komisi Banding Merek, dinyatakan:

> "Menimbang bahwa bunyi merupakan unsur daya pembeda yang lebih tinggi sehingga perbedaan lafal antara merek "BIORF" dan Merek "BIORE" yang tidak sama tidak akan membuat masyarakat terkecoh dan mengkaitkan merek tersebut satu sama lain".

Di mana, tidak ada satupun dasar menurut hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur bahwa unsur bunyi merupakan unsur daya

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

pembeda yang lebih tinggi dalam memberikan penilaian ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya merek-merek.

15 Penilaian bahwa adanya perbedaan secara fonetik dapat digunakan sebagai dasar konklusi untuk membuktikan tidak terpenuhinya persamaan pada pokoknya antara dua merek, jelas-jelai merupakan suatu kesalahan dalam mengartikan dan memahami ketentuan hukum yang sudah di atur dalam Undang-Undang Merek.

Judex Facti dalam merujuk pada Keputusan Komisi Banding Merek di atas, jelas-jelas telah menerapkan hukum yang salah dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri sebagaimana dikutip di bawah ini (lihat halaman 54 Putusan Judex Facti) :

> "Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdapat persamaan pada pokoknya antara merek BIORF dengan merek-merek BIORE ?
>
> Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut (Lihat penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;
>
> Menimbang, bahwa sebelum ketentuan di atas, telah terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dianggap relevan dengan perkara a quo dalam putusannya No.279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pokoknya dapat dideskripsikan: sama bentuk (*similarity of form*); sama komposisi (*similarity of composition*); sama kombinasi (*similarity of combination); sama unsur (similarity of elements); persamaan bunyi (sound similarity*); persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau persamaan penampilan (*similarity in appearance*) ;

Kedua ketentuan tersebut secara jelas menggunakan kata "atau" dan bukan kata "dan" dalam menjabarkan aspek-aspek atau unsur-unsur persamaan yang seharusnya dipertimbangkan. Kutipan di atas jelas menunjukkan bahwa aspek-aspek persamaan adalah setara atau sederajat satu dengan yang lain. Dengan kata lain, tidak diatur bahwa terdapat tingkatan yang menempatkan satu parameter lebih tinggi dibanding parameter lainnya.

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

Pada khususnya, seharusnya Judex Facti mempertimbangkan bahwa jika memang terdapat perbedaan secara bunyi ucapan atau fonetik (di mana hal ini jelas-jelas tidak diakui oleh Pemohon Kasasi), hal ini tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa: kedua merek BIORE dan BIORF jelas-jelas memiliki kemiripan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur (persamaan secara visual). Sehingga, oleh karena adanya persamaan visual yang sangat jelas, dapat dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya.

16 Bahwa, Judex Facti juga tidak konsisten dalam merujuk pada keputusan Komisi Banding Merek No.283/KBM/HKI/2010 tertanggal 1 Juli 2010 di atas.

Khususnya, penilaian bahwa antara Merek BIORF dan Merek BIORE memiliki perbedaan lafal yang tidak sama dan tidak akan membuat masyarakat terkecoh dan mengkaitkan merek tersebut satu sama lain, justru telah dipatahkan oleh Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sendiri.

Pada khususnya, pada alinea ke-1 halaman 53 Majelis Hakim telah melakukan kesalahan pengetikan merek atas nama Termohon Kasasi yaitu merek "BIORF" diketik "BIOREF".

Kesalahan pengetikan tersebut, membuktikan bahwa merek BIORF secara fonetik dapat diucapkan 'BIOREF' (dibaca: bi-yo-ref). Antara 'BIOREF' (dibaca: bi-yo-ref) dan BIORE (dibaca: bi-yo-re) membuktikan adanya kesan yang sama dalam pengucapan. Hal ini juga jelas-jelas membuktikan bahwa Judex Facti telah terkecoh untuk mengucapkan merek milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan cara lafal dan suku kata yang sama dengan merek BIORE milik Pemohon Kasasi.

- Tentang pertimbangan Judex Facti yang menyatakan oleh karena telah diterima pendaftaran merek maka tidak terdapat lagi konsep persamaan dan tidak terdapat itikad buruk

17 Bahwa, Judex Facti dalam putusannya pada alinea ke-5 halaman 57 sampai dengan halaman 58 telah merujuk pada pendapat hukum Turut Tergugat yang menyatakan bahwa adanya keputusan penerimaan pendaftaran merek oleh Turut Tergugat, adalah dasar untuk menentukan bahwa antara merek BIORE dan BIORF tidak terdapat lagi konsep persamaan, dan oleh karenanya tidak terdapat itikad tidak baik dalam hal Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) mengajukan permohonan pendaftaran merek BIORF.

Pertimbangan Judex Facti yang semata-mata merujuk pada pendapat Turut Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, jelas-jelas merupakan kesalahan

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

penerapan hukum karena terhadap merek yang sudah terlanjur diterima pendaftarannya oleh Direktorat Merek (kantor Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Tergugat), dimungkinkan digugat pembatalan pendaftarannya kepada Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek. Oleh karenanya, Judex Facti seharusnya memeriksa dan mengadili sendiri serta memutus perkara pembatalan pendaftaran merek dengan pertimbangan dan pendapat hukumnya sendiri.

Pada faktanya pula, nyata-nyata dari apa yang disebutkan dalam Keputusan Komisi Banding Merek No.283/KBM/HKI/2010 tertanggal 1 Juli 2010 yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat):

a Pada tanggal 17 Mei 2010, Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) telah menolak permohonan pendaftaran merek BIORF atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan dasar adanya persamaan pada pokoknya dengan merek BIORE milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang telah lebih dahulu terdaftar (Daftar No.496355) untuk barang sejenis ;

b Termohon Kasasi telah diberitahukan secara tertulis oleh Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek BIORF dengan dasar adanya persamaan pada pokoknya dengan merek BIORE (Daftar No. 496355) untuk barang sejenis pada tanggal 17 Mei 2010. Namun demikian, Termohon Kasasi pada kenyataannya tidak mengungkapkan fakta penolakan oleh Turut Tergugat, pada sidang pembuktian perkara *a quo*. Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) jelas menyembunyikan fakta tersebut di hadapan Majelis Hakim.

c Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) telah diperintahkan oleh Komisi Banding Merek untuk mendaftarkan merek BIORF. Dengan kata lain, Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) tidak mendaftarkan merek BIORF milik Termohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2011 berdasarkan hasil keputusan pemeriksaan substantif-nya sendiri.

- Tentang pertimbangan Judex Facti bahwa BIO adalah milik umum sehingga yang dibandingkan dalam merek BIORE dan BIORF adalah hanya 2 unsur huruf terakhir dari masing-masing merek, yaitu unsur R-E dan unsur R-F

18 Bahwa Judex Facti telah terbukti melakukan kesalahan penerapan hukum dan kekeliruan terkait dengan pernyataan bahwa BIO adalah milik umum. Berikut kesalahan-kesalahan Judex Facti:

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

a Tidak mempertimbangkan bahwa pada faktanya Pemohon Kasasi telah memiliki pendaftaran atas merek BIO untuk jenis barang di kelas 3 baik di Indonesia maupun negara-negara lain. Pemohon Kasasi telah membuktikan sebagai pemilik pendaftaran merek BIO dalam sidang pembuktian perkara a quo. Sehingga, Pemohon Kasasi telah memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek BIO di Indonesia maupun negara-negara lain tempat merek tersebut terdaftar. Namun fakta ini telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Judex Facti.

b Menyatakan bahwa kata 'BIO' adalah milik umum.

Pada khususnya adalah pada halaman 56 putusannya, Judex Facti, menyatakan: "... ternyata BIO telah merupakan suatu kata yang ada dalam kamus dan mengandung arti kehidupan, organisme yang hidup, komposisi dari unsur-unsur organic/biotik-biotik. Dimana karena kata BIO telah terdapat dalam kamus dan yang mengandung suatu arti seperti di atas, maka kata BIO tersebut sudah merupakan milik umum (public domain) siapapun berhak memakai kata BIO tersebut dan kata BIO telah dipergunakan di tengah-tengah masyarakat".

19 Bahwa, merujuk pada pernyataan Majelis Hakim Judex Facti di atas, dapat dibuktikan bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah salah memahami pengertian merek yang menjadi milik umum.

Memang telah diatur dalam Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Merek, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut telah menjadi milik umum (public domain). Merek menjadi milik umum apabila fungsi merek sudah menjadi umum atau generik. Fungsi merek menjadi generik apabila fungsi merek tersebut bagi publik sudah berubah menjadi jenis barang atau jasa, dan bukan menunjukkan asal barang dan jasa yang bersangkutan.

Kata 'BIO' memang kata yang ada dalam kamus dan telah diketahui secara umum. Namun demikian, kata 'BIO' tidak berarti merupakan kata yang umum untuk jenis-jenis barang dalam kelas 3.

Pada khususnya untuk jenis-jenis barang "Sediaan-sediaan untuk mengelantang dan mencuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun, wangi-wangian, minyak-minyak sari wangi, kosmetika, minyak-minyak rambut, bahan-bahan pemelihara gigi", telah dilindungi dalam pendaftaran merek BIO atas nama Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sejak tanggal 16 Januari 1997 di bawah Daftar No.IDM000115047

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

(perpanjangan dari Daftar No.403955) sebagaimana telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan pembuktian perkara a quo (Vide-Bukti P 12).

Majelis Hakim Judex Facti telah terbukti keliru dalam memberikan pertimbangan bahwa kata 'BIO' adalah milik umum. Pada faktanya, Termohon Kasasi tidak pernah membuktikan bahwa masyarakat mempunyai asosiasi bahwa kata 'BIO' adalah sediaan mencuci, membersihkan, sabun-sabun, atau jenis barang apapun yang masuk dalam kelas 3. Dengan kata lain, BIO tidak pernah dapat dibuktikan pernah menjadi jenis barang di kelas 3.

20 Bahwa Judex Facti telah terbukti melakukan kesalahan penerapan hukum dan kekeliruan dalam hal menyatakan (lihat halaman 56 Putusan Judex Facti):

> "Menimbang, bahwa karena kata BIO telah merupakan kata milik umum (public domain) dan merupakan bagian dari merek penamaan BIORE dan BIORF, maka majelis hakim akan melihat perbandingan kedua merek penamaan ini dari dua huruf terakhir R-Edan R-F;"

Adalah keliru dan tidak benar pendapat Majelis Hakim Judex Facti yang memenggal merek BIORE menjadi BIO dengan R-E dan memenggal merek BIORF menjadi BIO dengan R-F. Dan, dengan alasan bahwa BIO adalah kata milik umum, maka yang akan dinilai ada atau tidaknya persamaan adalah antara unsur R-E dan unsur R-F, Berikut adalah uraian dalil-dalil Pemohon Kasasi atas kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Judex Facti di atas.

21 Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Merek, yang dimaksud dengan persamaan pada poko nya adalah:

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

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menilai persamaan pada pokoknya harus dilihat dari unsur-unsur merek yang diperbandingkan.

Selanjutnya Definisi 'merek' menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek:

> "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa".

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

Sehubungan dengan Merek BIORF dan Merek BIORE, sebagaimana telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi melalui Sertifikat Pendaftaran masing-masing merek yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim Judex Facti dalam sidang pembuktian (vide Bukti T-1 dan vide Bukti P-1), kedua Merek BIORE dan Merek BIORF, pada kolom arti bahasa/huruf/angka asing pada masing-masing sertifikat merek, sama-sama dicantumkan arti adalah 'suatu penamaan'. Sehingga, kedua merek adalah suatu merek nama sesuai dengan ketentuan di atas.

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek di atas pula, bahwa suatu merek bisa terdiri dari:

- satu unsur (misalnya: satu unsur gambar atau satu unsur nama); atau,
- kombinasi dari lebih dari satu unsur (misalnya: kombinasi unsur nama dan unsur gambar).

Sehubungan dengan Merek BIORF dan Merek BIORE, sebagaimana telah dibuktikan, sama-sama merupakan suatu merek yang terdiri dari satu unsur, yaitu satu unsur nama yang terdiri dari satu kata.

Selanjutnya, harus dilihat apakah dari unsur nama BIORF dan unsur nama BIORE tersebut ada kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan.

Oleh karena kedua merek terbukti merupakan merek nama yang terdiri dari satu unsur, yaitu unsur nama, seharusnya untuk membandingkan Merek BIORF dan Merek BIORE adalah dengan membandingkan Merek BIORF secara keseluruhan dengan Merek BIORE secara keseluruhan. Membandingkan Merek BIORE dan Merek BIORF dengan cara hanya membandingkan unsur huruf R-E dan unsur R-F, dengan alasan bahwa BIO adalah kata milik umum, adalah menyesatkan, tidak ada dasar hukumnya dan seharusnya dikesampingkan.

- Tentang pertimbangan Judex Facti yang menyimpulkan tidak ada persamaan pada pokoknya berdasarkan pertimbangan bahwa merek BIORF memiliki arti kata dan merek BIORE tidak memiliki arti kata

22 Bahwa, Judex Facti telah terbukti melakukan kesalahan penerapan hukum dan kekeliruan dalam hal menyatakan (lihat halaman 56 Putusan Judex Facti) pertimbangan-pertimbangan di bawah ini oleh karena, tidak relevan dan didasarkan oleh dalil Termohon Kasasi yang tidak pernah dibuktikan

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

kebenarannya dalam persidangan pembuktian. Mohon Majelis Hakim Kasasi mengesampingkan pertimbangan di bawah ini:

"Menimbang bahwa Penggugat tidak menguraikan asal usul kata BIORE tersebut, melainkan hanya menyatakan merek penamaan BIORE secara utuh, sedangkan Tergugat berpendapat bahwa penggunaan merek penamaan BIORE tidak berniat meniru merek BIORE melainkan didasari pengertian dari BIORF itu yang apabila dikonversi ke bahasa Mandarin terdiri dari 2 (dua) suku kata "PAI" dan "FUK" yang bermakna PAI = semua jenis; FUK : kaya, sehingga dapat disimpulkan BIORF dalam konteks bahasa Mandarin bermakna "Berbisnis memiliki berbagai peluang untuk menjadi kaya".

"Menimbang, bahwa selain alasan di atas Tergugat juga menyatakan bahwa penggunaan merek BIORF juga memiliki penjabaran suku kata dan pengertian yakni : BIO = kehidupan, organisme yang hidup, komposisi dari unsur-unsur organic/biotik-biotik; R=Renewal, Renovation, Resolution yang berarti pembaharuan, renovasi, resolusi; F = Fragrance yang berarti keharuman sehingga secara keseluruhan BIORF dapat diartikan "Bahan Organik yang dapat diperbaharui untuk menuju kehidupan lingkungan yang segar";

23 Bahwa, penilaian adanya perbedaan arti merek dapat digunakan sebagai dasar konklusi untuk membuktikan tidak terpenuhinya persamaan pada pokoknya antara dua merek dan tidak meniru merek terkenal BIORE jelas-jelas merupakan suatu kesalahan dalam mengartikan dan memahami ketentuan hukum yang sudah di atur dalam Undang-Undang Merek.

Penilaian Judex Facti tentang "arti merek" bahkan tidak di atur dan disebutkan sebagai dasar untuk menilai persamaan merek-merek dalam dasar hukum Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan yurisprudensi yang diyakini oleh Judex Facti relevan dengan perkara a quo sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya sendiri sebagaimana dikutip di bawah ini (lihat halaman 54 Putusan Judex Facti):

"Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdapat persamaan pada pokoknya antara merek BIORF dengan merek-merek BIORE?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara

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

penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut (Lihat penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek) ;

Menimbang, bahwa sebelum ketentuan di atas, telah terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dianggap relevan dengan perkara a quo dalam putusannya No.279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pokoknya dapat dideskripsikan: sama bentuk (similarity of form); sama komposisi (similarity of composition); sama kombinasi (similarity of combination); sama unsur (similarity of elements); persamaan bunyi (sound similarity); persamaan ucapan (phonetic similarity) atau persamaan penampilan (similarity in appearance);

24 Pertimbangan Judex Facti tentang "arti merek" BIORF bahkan jelas-jelas bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya. Pada khususnya, pernyataan di atas bertentangan dengan informasi yang tercantum dalam Sertifikat Pendaftaran Merek BIORF di bawah Daftar NO.IDM000292510 yang menyatakan bahwa Merek BIORF merupakan suatu penamaan.

25 Majelis Hakim Judex Facti jelas-jelas telah mengabaikan fakta bahwa, Termohon Kasasi dalam sidang pembuktian perkara a quo, dari 7 (tujuh) bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam sidang pembuktian perkara a quo tidak satupun bukti yang mendukung dan menguatkan dalil Termohon Kasasi di bawah ini:

- "arti kata BIORF jika dikonversi ke bahasa Mandarin "PAV' dan "FUK
- "BIORF yang merupakan penjabaran dari: BIO = kehidupan, organisme yang hidup, komposisi dari unsur-unsur organic/biotik-biotik; R : Renewal, Renovation, Resolution yang berarti pembaharuan, renovasi, resolusi; F = Fragrance yang berarti keharuman sehingga secara keseluruhan BIORF dapat diartikan "Bahan Organik yang dapat diperbaharui untuk menuju kehidupan lingkungan yang segar."

Mohon Majelis Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya bahwa simulasi arti merek BIORF ini, terkesan memaksakan konsep, mengandung rekayasa dan dengan alasan yang mengada-ada.

Dapat dibuktikan bahwa pada faktanya, arti kata BIORF dan penjabaran seperti yang didalilkan di atas, sama sekali tidak tercantum pada Sertifikat Pendaftaran Merek BIORF di bawah Daftar NO.IDM000292510 (Vide Bukti T-1). Oleh karenanya, dapat dibuktikan pula bahwa arti kata BIORF dan penjabaran seperti

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

yang didalilkan di atas, tidak pernah eksis sejak tanggal permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan kepada Direktorat Merek (Turut Termohon Kasasi).

Dalil di atas dapat disimpulkan muncul belakangan dan direkayasa sedemikian rupa untuk kepentingan membuktikan bahwa mereknya tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain dan tidak terinspirasi oleh Merek terkenal BIORE milik Pemohon Kasasi.

Tanpa adanya bukti yang mendukung, dalil Termohon Kasasi sudah seharusnya dikesampingkan oleh karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Majelis Hakim Judex Facti jelas melakukan kesalahan dan melanggar hukum dalam mempertimbangkan arti merek tanpa bukti, apalagi jika ternyata produk-produk yang dihasilkannya terbukti bukan merupakan "Bahan Organik yang dapat diperbaharui untuk menuju kehidupan lingkungan yang segar" sebagaimana di klaim Termohon Kasasi.

Sebagai pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dari 7 (tujuh) bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam sidang pembuktian perkara a quo 5 bukti menunjukkan tentang penggunaan merek BIORF pada produk yang dihasilkan oleh Termohon Kasasi, namun tidak satupun yang membuktikan bahwa produk tersebut adalah sesuai dengan klaim "Bahan Organik yang dapat diperbaharui untuk menuju kehidupan lingkungan yang segar.".

- Tentang pertimbangan Judex Facti bahwa bagaimana bentuk merek dan jenis-jenis barang sebagaimana yang telah digunakan oleh Termohon Kasasi.

26 Sebagaimana disebutkan dalam alinea ke-3 halaman 57 pada Putusan Judex Facti:

> "Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 bahwa barang yang diproduksi Tergugat hanya pembersih lantai, cairan pencuci piring dan"... merek BIORF masih ditambah Logo di bawah huruf RF ada Tulisan mandarin (FAI & FU) dan di atasnya ada huruf TM, sehingga baik dari jenis produk maupun merek yang ditambah logo berupa huruf mandarin menjadi pembeda antara merek BIORF dengan BIORE".

Bahwa, penilaian adanya persamaan pada pokoknya dengan membandingkan antara pendaftaran merek BIORE dengan penggunaan merek BIORF berdasarkan bagaimana dan untuk barang apa merek digunakan sebagai dasar konklusi untuk membuktikan tidak terpenuhinya persamaan pada pokoknya antara dua merek dan tidak meniru merek terkenal BIORE jelas-jelas merupakan suatu kesalahan dalam mengartikan dan memahami ketentuan hukum yang mengatur persamaan pada

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

pokoknya dalam perkara pembatalan merek sesuai dengan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 68 Undang-Undang Merek, sehingga seharusnya dikesampingkan.

27 Di samping itu pula, telah dibuktikan melalui Tabel Perbandingan jenis-jenis barang di pada butir 49 di bawah ini bahwa semua jenis barang-barang yang diajukan perlindungannya oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat), pada dasarnya adalah jenis barang-barang digunakan untuk tubuh manusia atau personal care.

Hal ini jelas-jelas tidak relevan dengan pernyataan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) yang telah disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti di atas, bahwa Termohon Kasasi hanya memproduksi merek BIORF untuk pembersih lantai, cairan pencuci piring.

Apalagi, ternyata Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalam sidang persidangan perkara a quo, bahwa pernyataan Termohon Kasasi jelas-jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Termohon Kasasi pada faktanya telah memproduksi jenis barang selain pembersih lantai, cairan pencuci piring, yaitu antara lain:

- hand soap
- pewangi
- fabric softener.

Jenis-jenis produk di atas dipromosikan dalam situs resmi Termohon Kasasi www.biory.com (Vide Bukti P-16), dimohonkan ijin edarnya kepada di Kementerian Kesehatan Ml (Vide Bukti P-19, P-20).

Bagaimana seharusnya menilai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya merek pada perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek

28 Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa gugatan adalah mengenai pembatalan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b), Pasal 6 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 butir (a) Undang-Undang Merek.

Disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek:

> "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6".

Alasan-alasan diajukannya pembatalan terhadap pendaftaran merek BIORF adalah berdasarkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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 BIORF memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang sejenis (Dasar hukum: Pasal 6 ayat (1) butir (a)) ;
- Merek BIORF memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal untuk barang sejenis (Dasar hukum: Pasal 6 ayat (1) butir (b)) ;
- Merek BIORF memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal untuk barang tidak sejenis (Dasar hukum: Pasal 6 ayat (2)) ;
- Merek BIORF tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik (Dasar hukum: Pasal 4) ;
- Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketertiban umum (Dasar hukum: Pasal 5 butir (a)).

29 Bahwa, dasar hukum untuk menilai persamaan merek itu, baik penilaian yang dilakukan oleh para pemeriksa merek di Direktorat Merek, maupun para hakim di pengadilan, adalah dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

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

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

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

b mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis; ..."

Selain itu, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b diperluas dengan dukungan substansi ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

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

b Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Huruf a

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

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

penulisan atau kombinasi antara unsure-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Huruf b

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

- Apakah Merek BIORF di bawah Daftar No.IDM000292510 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar BIORE di bawah Daftar No. 496355 untuk barang sejenis?

30 Butir 42 sampai dengan 50 adalah argumentasi hukum Pemohon Kasasi dalam menjawab persoalan hukum tentang adanya persamaan pada pokoknya antara Merek BIORF dengan Merek BIORE yang telah terdaftar lebih dulu untuk barang sejenis.

31 Telah diuraikan dalam butir 24 sampai dengan butir 37 kesalahan-kesalahan Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum dan penilaian mengenai "persamaan pada pokoknya" berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

- Kesalahan dalam pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa bunyi merupakan unsur daya pembeda yang lebih tinggi serta; dan, bahwa adanya perbedaan secara fonetik dapat digunakan sebagai dasar konklusi untuk membuktikan tidak terpenuhinya persamaan pada pokoknya antara dua merek (sebagaimana diuraikan dalam butir 24 s.d. 26).
- Kesalahan dalam pertimbangan Judex Facti yang menyatakan oleh karena telah diterima pendaftaran merek BIORF maka tidak terdapat lagi konsep persamaan dan tidak terdapat itikad buruk (sebagaimana diuraikan dalam butir 27).

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

- Kesalahan dalam pertimbangan Judex Facti yang menyatakan oleh karena BIO adalah milik umum, maka yang dibandingkan antara merek BIORE dan BIORF dari 2 unsur huruf terakhir RE dan RF (sebagaimana diuraikan dalam butir 28 sampai dengan 31).
- Kesalahan dalam pertimbangan Judex Facti yang menyatakan oleh karena merek BIORF memiliki arti kata dan merek BIORE tidak memiliki arti kata sebagai dasar konklusi untuk membuktikan tidak terpenuhinya persamaan pada pokoknya antara dua merek (sebagaimana diuraikan dalam butir 32 sampai dengan 35).
- Kesalahan Judex Facti dalam mempertimbangkan bahwa merek BIORF cukup memiliki daya pembeda jika dibandingkan dengan merek BIORE dari bagaimana bentuk merek dan jenis-jenis barang sebagaimana yang telah digunakan (sebagaimana diuraikan dalam butir 36 sampai dengan 37).

32 Pertimbangan-pertimbangan yang mengandung kesalahan penerapan hukum sebagaimana disebutkan di atas, jelas terlihat tidak berkesinambungan dan bahkan bertentangan dengan tolok ukur penilaian persamaan pada pokoknya yang dirumuskan Judex Facti pada awal jawaban atas permasalahan "apakah terdapat persamaan pada pokoknya antara merek BIORF dengan merek BIORE?" pada halaman 54 Putusan Judex Facti.

"Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdapat persamaan pada pokoknya antara merek BIORF dengan merek-merek BIORE?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut (Lihat penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek) ;

Menimbang, bahwa sebelum ketentuan di atas, telah terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dianggap relevan dengan perkara a quo dalam putusannya No.279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pokoknya dapat dideskripsikan: sama bentuk (*similarity of form*); sama komposisi (*similarity of composition*); sama kombinasi (*similarity of*

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

combination); sama unsur (*similarity of elements*); persamaan bunyi (*sound similarity*); persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau persamaan penampilan (*similarity in appearance*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pemahaman tersebut di atas, maka untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak adalah dengan membandingkan kedua merek tersebut, dengan cara melihat secara visual persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul dari unsur yang dominan atau essensial, apakah merek penamaan BIORF milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan" dengan merek penamaan BIORE milik Penggugat".

33 Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, untuk menilai ada atau tidaknya persamaan antara merek-merek, langkah pertama seharusnya adalah ditentukan dari adanya kemiripan atau persamaan bukan adanya perbedaan-perbedaan.

Yang dimaksud persamaan adalah kemiripan atau persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam merek-merek, atau kombinasi antara unsur-unsur, ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang dibandingkan.

34 Secara bentuk, cara penempatan, cara penulisan (secara visual), jika dibanding secara bersebelahan merek BIORE dan BIORF :

Merek BIORE milik Pemohon Kasasi yang telah terdaftar	Merek BIORF atas nama Tergugat
BIORE	BIO RF

Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah mengajukan bukti-bukti berupa sertifikat-sertifikat pendaftaran merek yang mencakup 8 (delapan) variasi merek BIORE di Indonesia. Di mana, masing-masing merek dapat dibuktikan memiliki

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

persamaan dengan merek BIORF atas nama Termohon Kasasi dan telah terdaftar lebih dahulu dari tanggal diajukannya permohonan pendaftaran merek BIORF oleh Termohon Kasasi-vide Bukti P 113-120. Perbandingan di atas adalah perbandingan antara merek BIORF dengan representasi dari merek BIORE yang telah terdaftar.

35 Persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan antara BIORE dan merek BIORF.

Bahwa telah dapat dibuktikan dalam perkara a quo tentang adanya persamaan secara visual antara merek BIORE dan merek BIORF, pada khususnya:

a 4 huruf pertama pada kedua merek BIORE dan BIORF adalah 4 huruf yang sama persis atau identik. Hal ini telah diakui oleh Judex Facti dan Judex Facti telah secara jelas dalam putusannya pada alinea ke-4 halaman 56 menyebutkan:

> "Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Komisi Banding Merek di atas bahwa antara merek "BIORF" dengan merek "BIORE", terdapat persamaan 4 huruf yakni B-I-O-R, ..."

b huruf ke-5 pada kedua merek BIORE dan BIORF jelas-jelas memiliki persamaan. Begitu besar persamaan huruf ke-5, antara kedua unsur tersebut hanya dibedakan oleh ada atau tidaknya coretan kecil pada bagian bawah huruf E dan F. Dengan kata lain, penambahan coretan kecil pada huruf ‘F’ akan membentuk huruf ‘E’.

c secara keseluruhan antara kedua merek BIORE dan BIORF terbukti menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur yang sangat jelas dan kecil perbedaannya.

Sehingga, dari penjelasan di atas telah terbukti adanya persamaan visual yang sangat jelas, sehingga dapat dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya.

36 Persamaan bunyi ucapan antara merek BIORE dan merek BIORF

Secara ucapan (phonetic), Majelis Hakim *Judex Facti*, dalam pertimbangannya halaman pada alinea ke-1 halaman 53 Putusan Judex Facti, telah menyebutkan bahwa merek BIORF sebagai 'BIOREF' (bi-yo-ref). Antara 'BIOREF' (dibaca: bi-yo-ref) dan BIORE (dibaca: bi-yo-re) membuktikan adanya kesan yang sama dalam pengucapan. Hal ini juga jelas-jelas membuktikan bahwa *Judex Facti* telah terkecoh untuk mengucapkan merek milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)

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

dengan cara lafal dan suku kata yang sama dengan merek BIORE milik Pemohon Kasasi.

37 Terlepas dari fakta adanya merek BIORF dan merek BIORE secara fonetik memiliki daya pembeda, sebagaimana dinyatakan dalam putusan Komisi Banding Merek, secara normatif ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a, jelas menggunakan kata "atau" dan bukan kata "dan". Hal ini jelas menunjukkan bahwa aspek-aspek persamaan adalah setara atau sederajat satu dengan yang lain. Dengan kata lain, tidak di atur bahwa terdapat tingkatan yang menempatkan satu parameter lebih tinggi dibanding parameter lainnya.

Pada khususnya, seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa jika memang terdapat perbedaan secara bunyi ucapan atau fonetik (di mana hal ini jelas-jelas tidak diakui oleh Penggugat), hal ini tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa: kedua merek BIORE dan BIORF jelas-jelas memiliki kemiripan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur (persamaan secara visual). Sehingga, oleh karena adanya persamaan visual yang sangat jelas, dapat dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya.

38 Pemahaman di atas telah didukung oleh yurisprudensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada sidang pembuktian perkara a quo Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.54/HKI.Merek/2003/ PN.Niaga.Jkt.Pst (yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.44K/N/ HaKI/2003) dalam perkara Merek antara Nokia Corporation melawan Ho Benny Saputra. Dalam perkara ini, merek yang dimohonkan pembatalannya adalah merek NOK IIA dengan dasar persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal NOKIA -vide Bukti P-9.

Putusan di atas menunjukkan bagaimana ketentuan mengenai persamaan pada pokoknya berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merek seharusnya diinterprestasikan, yaitu: merek NOK IIA yang diucapkan 'nok dua A' dinilai telah cukup memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek NOKIA yang diucapkan 'nokia' dari segi bentuk, cara penempatan dan penulisan, walaupun tidak terdapat persamaan secara fonetik.

39 Untuk memeriksa adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang sejenis, mohon Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan perbandingan jenis barang sebagaimana tercantum dalam kedua sertipikat pendaftaran merek BIORE dan sertipikat pendaftaran merek BIORF sebagai berikut:

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

Tabel Perbandingan	
Merek BIORE milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat)	Merek BIORF atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)
BIORE	BIORF
Daftar No.: 496355 Tanggal Penerimaan Permohonan: 17 June 1982 Kelas: 3 Jenis Barang: Sabun-sabun, busa-busa untuk membersihkan, wangi-wangian, kosmetika, shampoo-shampoo, sediaan-sediaan untuk membersihkan rambut, sediaan-sediaan untuk perawatan rambut.	Daftar No.: IDM000292510 Tanggal Penerimaan Permohonan: 14 Desember 2006 Kelas: 3 Jenis Barang: Segala macam kosmetika, segala macam bedak untuk wanita dan anak-anak, wangi-wangian/ minyak wangi, lotion kulit, shampo, sabun mandi, sabun cuci, sabun cuci cair, cream-cream kulit, cream-cream muka, handbody, kapas kecantikan, cat rambut, kutek kuku, deodorant stick, lipstik.

Untuk membantu dalam membandingkan, berikut ini akan dijelaskan lebih rinci perbandingan jenis barang antara Merek BIORF atas nama Termohon Kasasi dan Merek BIORE yang telah terdaftar lebih dulu atas nama Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) :

Jenis Barang Kelas 3 Merek BIORE milik Pemohon Kasasi(dahulu Penggugat) Daftar No. 496355	Jenis Barang Termohon K IDM000292
Sabun-sabun	sabun mandi sabun cuci; sabun cuci c
busa-busa untuk membersihkan	

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

wangi-wangian	wangi-wang
kosmetika	segala maca segala maca anak; lotion kulit; cream-crean cream-crean handbody; kapas kecan kutek kuku; deodorant st lipstick;
shampoo-shampoo	shampoo;
sediaan-sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan-sediaan untuk perawatan rambut;	cat rambut;

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

- Apakah Merek BIORF di bawah Daftar No.IDM000292510 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BIORE untuk barang sejenis dan/atau tidak sejenis?

40 Butir 52 sampai dengan butir 58 adalah argumentasi hukum Pemohon Kasasi dalam menjawab persoalan hukum tentang adanya persamaan pada pokoknya antara Merek BIORF dengan Merek BIORE yang telah terkenal untuk barang sejenis. Mohon Majelis Hakim Kasasi dapat mengadili dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan argumentasi hukum yang akan diuraikan di bawah ini.

41 Selain kesalahan-kesalahan pertimbangan hukum yang sebagaimana diuraikan dalam butir 24 sampai dengan butir 38, dan terangkum dalam butir 42 di atas, *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta keterkenalan merek BIORE dan persamaan pada pokoknya merek BIORF dengan merek terkenal BIORE.

42 Judex Facti dalam putusannya pada halaman 54 alinea ke-3 menyatakan:

> "Menimbang, bahwa alasan merek terkenal tersebut dapat dijadikan untuk melakukan gugatan terhadap pemilik merek lain, namun bukan sebagai alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasai 76 UU Merek, karenanya yang utama dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah merek BIORF mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek BIORE?"

43 Adalah jelas-jelas merupakan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam mempertimbangkan bahwa keterkenalan suatu merek tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan merek. Secara tegas Undang-Undang Merek mengatur hal yang sebaliknya.

Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Merek menyatakan bahwa dasar hukum gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah sebagai berikut:

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

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) butir (b) Undang-Undang Merek menyatakan:

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

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

a....

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis."

Selain itu, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b diperluas dengan dukungan substansi ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

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

44 Bahwa telah terbukti secara hukum, melalui bukti-bukti yang disampaikan pada sidang pembuktian bahwa Merek BIORE atas nama Pemohon Kasasi dahulu Penggugat adalah merek terkenal.

45 Bahwa telah dibuktikan kebenarannya, melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah secara substantif membuktikan hal-hal sebagai berikut :

a Merek BIORE milik Penggugat telah diterima secara baik oleh masyarakat atau konsumen di Indonesia sejak sebelum permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan Tergugat-vide Bukti P-131 s.d. Bukti P-149 ;

b Merek BIORE milik Penggugat telah mendapatkan banyak penghargaan konsumen (consumen awards) di Indonesia sejak sebelum permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan Tergugat -vide Bukti P-30 s.d. Bukti P-40;

c Merek terkenal BIORE milik Penggugat memiliki sejarah penggunaan yang panjang baik di Negara asalnya yaitu Jepang maupun di Indonesia. Pada khususnya, merek terkenal BIORE telah digunakan di Indonesia sejak bulan Februari 1980-vide Bukti P-131 s.d. Bukti P-149 ;

d Merek BIORE milik Penggugat telah terdaftar secara internasional. Selain di negara asalnya di Jepang dan di Indonesia, Merek BIORE milik Penggugat telah terdaftar di banyak negara di dunia sejak sebelum permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan Tergugat-vide Bukti P-87 s.d Bukti P-112 ;

e Merek BIORE milik Penggugat juga telah mendapatkan pengakuan sebagai merek terkenal dari lembaga-lembaga yang berwenang di negara-negara di luar negeri sejak sebelum permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan Tergugat-vide Bukti P-121 s.d Bukti P-124 ;

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

f Penggugat telah melakukan investasi secara besar-besaran, termasuk namun tidak terbatas dalam mempromosikan Merek BIORE yang dimilikinya sejak sebelum permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan Tergugat -vide Bukti P-135 s.d. Bukti P-160 ; dan

g Penjualan produk-produk dengan Merek BIORE telah mencapai angka penjualan yang tinggi sejak sebelum permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan Tergugat -vide Bukti P-161 s.d Bukti P-166.

h Merek BIORE telah diakui sebagai merek terkenal international berdasarkan Laporan Perusahaan *market survey international* AC NIELSEN yang menyatakan bahwa BIORE sebagai global Mega Brand Franchises -Bukti P-168.

Bahwa, keterkenalan merek BIORE terbukti eksis sejak sebelum permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat.

Bahwa, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah secara substantif telah memenuhi syarat tentang Merek terkenal sebagaimana di atur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir (b) Undang-Undang Merek yang menyebutkan:

> "Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara.

Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan."

46 Dalam memeriksa perkara pembatalan merek, Pengadilan Niaga disyaratkan untuk menilai apakah terdapat persamaan dengan merek terkenal untuk barang sejenis dengan jenis barang yang telah didaftarkan, dan bukan jenis barang yang digunakan.

Berikut adalah perbandingan antara jenis barang dalam pendaftaran merek BIORF atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) yang sejenis dengan jenis barang yang telah terkenal dengan merek BIORE.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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 BIORE terkenal milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan jenis barang yang telah terkenal dengan merek BIORE	Merek BIORF dan barang sejenis dalam pendaftaran atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)
BIORE	BIORF
Sabun-sabun busa-busa untuk membersihkan	sabun mandi; sabun cuci; sabun cuci cair; segala macam kosmetika; shampoo;

Berikut adalah perbandingan antara jenis barang dalam pendaftaran merek BIORF atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) yang erat hubungannya dengan jenis barang yang telah terkenal dengan merek BIORE.

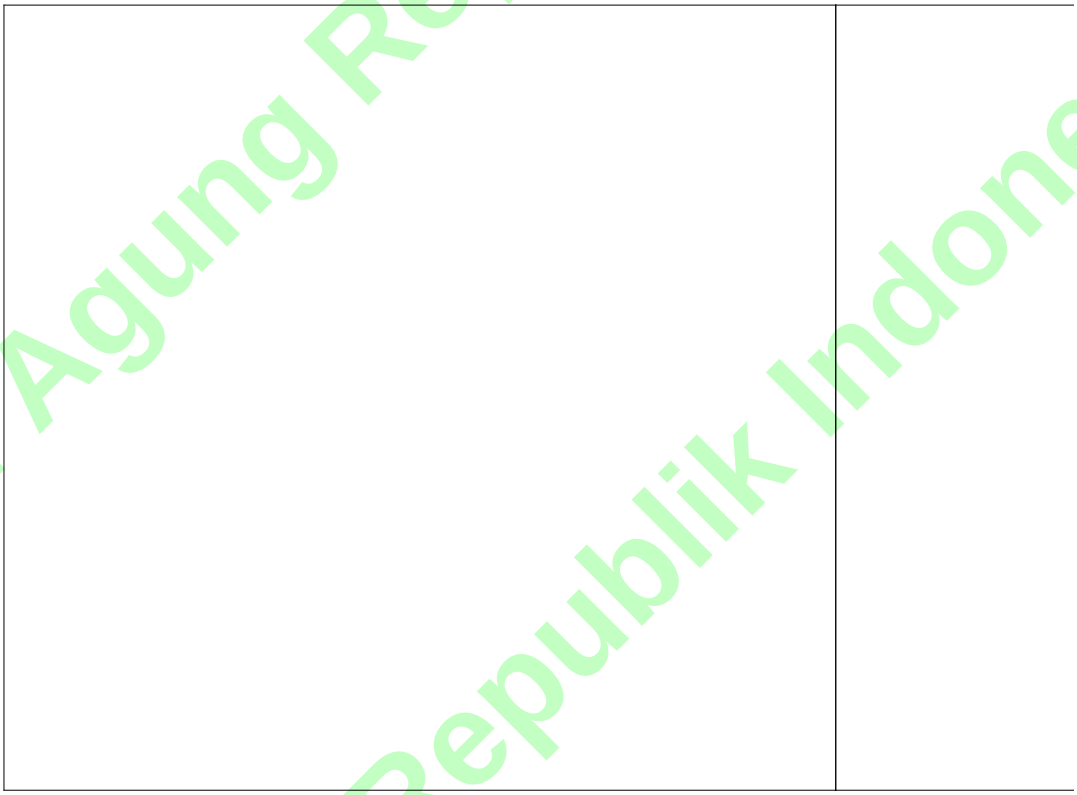
Jenis-jenis barang di tabel sebelah kanan di bawah ini, walaupun bisa dianggap tidak sejenis tapi jelas-jelas merupakan jenis-jenis barang yang tergolong dalam kelas yang sama yaitu kelas 3, sehingga masih terasa dekat persamaannya, sama-sama berhubungan dengan kosmetik, personal care atau perawatan tubuh manusia.

Merek BIORE terkenal milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan jenis barang yang telah terkenal dengan merek BIORE	Merek BIORF dan ba atas nama Termohon
BIORE	BIORF

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

Sabun-sabun busa-busa untuk membersihkan	sabun mandi; sabun cuci; sabun cuci cair; segala macam kosme shampoo;
	wangi-wangian/minya segala macam bedal anak; lotion kulit; cream-cream kulit; cream-cream muka; handbody; kapas kecantikan ; kutek kuku; deodorant stick; lipstick; cat rambut;

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



Judex Facti adalah kekuasaan kehakiman yang mandiri dan diberikan wewenang untuk melakukan penilaiannya sendiri dalam memberikan pertimbangan hukum.

47 Tidak benar jika *Judex Facti* mempertimbangkan dan berpihak pada dalil Termohon Kasasi bahwa Pendaftaran merek BIORF yang tanggal pendaftarannya tercatat pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Kantor Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat) pada tanggal 7 Februari 2011 adalah alasan mutlak yang dapat menangkis semua alasan-alasan hukum gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat. Butir 62 sampai dengan butir 67 adalah alasan-alasan hukum dari Pemohon Kasasi.

48 Sebagai upaya untuk menjamin aspek keadilan dan persaingan usaha yang sehat dalam dunia perdagangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek telah diatur sistem atau prosedur pemeriksaan dan pendaftaran suatu merek yang dilakukan secara bertahap dan seimbang dalam memberikan suatu keputusan substantif. Dalam prosedur ini diberikan kesempatan pada pemohon merek dan/ atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan banding atau tanggapan terhadap keputusan-keputusan substantif yang telah dikeluarkan oleh Direktorat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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. Sesuai dengan Undang-Undang Merek, telah diatur tahap-tahap prosedural pemeriksaan permohonan merek mulai dari tahap pemeriksaan formalitas merek sampai dengan pemeriksaan perkara merek di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, sebagai berikut:

a Pemeriksaan substantif suatu permohonan merek (Pasal 18 Undang-Undang Merek);

b Pengajuan keberatan atau tanggapan terhadap penolakan permohonan merek sebagai hasil pemeriksaan substantif (Pasal 20 Undang-Undang Merek);

c Keberatan oleh pihak ketiga terhadap permohonan pendaftaran merek (Pasal 24 Undang-Undang Merek);

d Permohonan banding kepada Komisi Banding Merek terhadap keputusan penolakan permohonan merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek (Pasal 29 Undang- undang Merek);

e Gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap putusan penolakan permohonan banding yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Merek (Pasal 31 Undang-Undang Merek);

f Gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan terhadap pendaftaran merek (Pasal 68 Undang-Undang Merek).

49 Dalam Undang-Undang Merek, terdapat ketentuan yang mengatur hal pemeriksaan perkara pembatalan pendaftaran merek pada Pengadilan Niaga terhadap merek yang telah terlanjur diputuskan terdaftar oleh Direktorat Merek. Undang-Undang Merek mengakui adanya kemungkinan bahwa Direktorat Merek terlanjur mendaftarkan suatu merek yang seharusnya tidak dapat didaftar dan yang seharusnya ditolak, atau bahwa Direktorat Merek telah diperintahkan oleh Komisi Banding Merek untuk mendaftarkan suatu merek yang seharusnya tidak dapat didaftar dan yang seharusnya ditolak.

50 Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mendalilkan bahwa pendaftaran merek BIORF yang telah melewati tahap-tahap prosedural yang diatur dalam Undang-Undang Merek sebagai dasar untuk membuktikan bahwa merek BIORF diajukan berdasarkan itikad baik, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, atau tidak memiliki persamaan dengan merek terdaftar, ataupun merek terkenal, jelas-jelas menunjukkan kesalahan dalam memahami dan mengerti secara mendasar mengenai apa yang diatur dalam Undang-Undang Merek.

51 Sebagaimana di atur dalam Pasal 68 jo. Pasal 80 Undang-Undang Merek, Pengadilan Niaga disyaratkan dan diberikan wewenang untuk memeriksa 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. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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)

mempertimbangkan sendiri secara mandiri suatu perkara gugatan pembatalan merek yang diajukan kepadanya serta secara lengkap menguraikan pertimbangan hukum yang mendasari putusan yang dikeluarkannya. Dengan kata lain, Judex Facti tidak harus dan wajib:

a menerima pendaftaran merek BIORF yang dimintakan pembatalannya sebagai perlawanan Tergugat terhadap alasan-alasan hukum gugatan Penggugat;

b menerima Keputusan Komisi Banding Merek No. 283/KBM/HKI/2010 tertanggal 1 Juli 2010 (Vided T-7) yang memerintahkan Direktorat Merek untuk mendaftarkan merek BIORF (dengan mengesamping-kan fakta bahwa pada awalnya Direktorat Merek telah memutuskan untuk menolak permohonan pendaftaran merek BIORF atas nama Tergugat) sebagai perlawanan Tergugat terhadap alasan-alasan hukum gugatan Penggugat.

52 Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan kehakiman, sudah seharusnya Judex Facti menjalankan tugas dan kekuasaan kehakimannya dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Majelis Hakim Judex Facti secara fungsional, wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

b Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual.

c c) Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

53 Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan kesalahan pen era pan hukum karena kelalaiannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta bahwa Term oh on Kasasi dahulu

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

Tergugat) telah mengajukan permohonan pendaftaran merek BIORF dengan itikad tidak baik

54 Telah dibuktikan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada persidangan pembuktian bahwa Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mengajukan permohonan pendaftaran merek BIORF dengan itikad tidak baik, pada khususnya:

a Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembuatan barang-barang keperluan rumah tangga (consumer goods) sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) melalui Bukti P-19 s.d. P-20, dan Bukti P27 ;

b Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah menyadari fakta telah terdaftarnya merek BIORE milik Penggugat dan keterkenalan merek BIORE milik Penggugat. Hal ini adalah sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) melalui bukti-bukti keterkenalan merek BIORE yang diajukan pada persidangan pembuktian ;

c Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah menggunakan merek BIORF untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang diberikan perlindungan dalam pendaftaran Merek BIORE milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (vide Bukti P-16 s.d. P-28);

d Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah menggunakan merek BIORF untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang telah digunakan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan merek BIORE (vide Bukti P-17);

55 Judex Facti jelas-jelas tidak mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) berniat untuk menggunakan merek BIORF untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang digunakan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan merek BIORE (vide Bukti P-19 s.d. P-20, dan Bukti P-27). Hal ini dapat dibuktikan atau didukung oleh fakta bahwa semua jenis barang yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah jenis barang yang berhubungan dengan personal care products yang sejenis dengan jenis-jenis barang yang telah dilindungi dalam pendaftaran merek BIORE milik Pemohon Kasasi.

Jenis Barang Kelas 3 Merek BIORE milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) Daftar No. 496355	Jenis Baran Termohon I IDM000292

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

Sabun-sabun	sabun mand sabun cuci; sabun cuci c
busa-busa untuk membersihkan	
wangi-wangian	wangi-wang
Kosmetika	segala maca segala mac anak; lotion kulit; cream-crea cream-crea handbody; kapas kecar kutek kuku; deodorant s lipstick;

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

shampoo-shampoo	shampoo;
sediaan-sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan-sediaan untuk perawatan rambut;	cat rambut;

Majelis Hakim *Judex Facti* telah lalai dalam mempertimbangkan dalil-dalil Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) yang tidak relevan, tidak pernah dibuktikan kebenarannya dalam sidang pembuktian serta bertentangan dengan dalil-dalil lainnya

56 Mohon Majelis Hakim *Judex Facti* dapat mempertimbangkan fakta bahwa Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mengajukan dalil-dalil yang tidak relevan, tidak pernah dibuktikan kebenarannya dalam sidang pembuktian, tidak tepat baik secara faktual maupun hukum dalam persidangan perkara merek a quo, sehingga dapat diputuskan untuk dikesampingkan dari perkara a quo. Fakta-fakta tersebut adalah sebagaimana akan diuraikan dalam butir 68 sampai dengan butir 72 di bawah ini.

57 Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mencoba untuk mengecoh Majelis Hakim dengan menyampaikan argumen bahwa merek Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang terdaftar adalah merek yang menonjolkan huruf kecil, dimana:

a Pada faktanya, pernyataan di atas tidak benar, karena terbukti Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah memiliki pendaftaran merek BIORE dalam huruf besar baik di Indonesia maupun di berbagai Negara di dunia. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti P-6, P-7, P-89 to P-95, P-97 s.d. P-100, P-102 s.d.P-104, P-107 s.d. P-110, P-112; dan,

b Argumen Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) adalah tidak relevan karena gugatan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu

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

Penggugat) dalam perkara aquo adalah sehubungan dengan merek terdaftar dan terkenal sebagaimana ditunjukkan di bawah ini:

Merek terdaftar dan terkenal BIORE milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat)	Merek BIORF atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)
BIORE	BIORF

58 Termohon Kasasi mendalilkan bahwa merek BIORF memiliki arti khusus sebagai "Bahan Organik yang dapat diperbaharui untuk menuju kehidupan lingkungan yang segar." Namun demikian, tidak pernah dibuktikan kebenaran dalil tersebut melalui bukti apapun dalam sidang pembuktian perkara a quo, bahwa arti kata BIORF dan penjabaran seperti yang didalilkan di atas, eksis sejak tanggal permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan kepada Direktorat Merek (Turut Termohon Kasasi).

Sebaliknya, Termohon Kasasi mencantumkan kata BIORF adalah suatu penamaan pada Sertifikat Pendaftaran Merek BIORF di bawah Daftar No.IDM000292510 (Vide Bukti T-1).

Mohon Majelis Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya bahwa simulasi arti merek BIORF ini, terkesan memaksakan konsep, mengandung rekayasa dan dengan alasan yang mengada-ada.

59 Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak dapat memonopoli penggunaan merek BIO. Namun demikian:

a Pada faktanya, pernyataan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) di atas tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) oleh karena Pemohon Kasasi telah memiliki pendaftaran merek BIO (di bawah Daftar No. 403955, diperpanjang dengan Daftar No.IDM000115047 tertanggal 23 Maret 2007) di Indonesia, di mana perlindungannya telah berlaku sejak tanggal penerimaan permohonannya, yaitu sejak tanggal 16 Januari 1997. Hal ini sebagaimana dibuktikan melalui Bukti P-12. 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. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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)

sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek, Negara telah memberikan hak secara eksklusif kepada Pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut; dan

b Argumen-argumen Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) mengenai merek BIO adalah tidak relevan karena gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam perkara a quo adalah sehubungan dengan Merek BIORF dan Merek BIORE.

c Argumen-argumen Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) bahwa kata VBIO' adalah milik umum untuk jenis barang di kelas 3 juga tidak pernah dibuktikan kebenarannya. Khususnya, tidak terbukti bahwa masyarakat mempunyai asosiasi bahwa kata 'BIO' adalah sediaan mencuci, membersihkan, sabun-sabun, atau jenis barang apapun yang masuk dalam kelas 3. Dengan kata lain, BIO tidak pernah dapat dibuktikan pernah menjadi jenis barang atau generik di kelas 3.

d Demikian pula, dalil Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) mengenai adanya merek-merek milik pihak ketiga yang memiliki persamaan bunyi, akan tetapi dapat didaftar dan berdampingan sebagaimana diuraikan pada kalimat terakhir pada halaman 19 Putusan Judex Facti, adalah tidak relevan dan tidak pernah diajukan satu bukti apapun dalam sidang pembuktian yang mendukung dalil tersebut. Oleh karenanya, seharusnya dikesampingkan

Sebagaimana telah didalilkan dalam butir 24 sampai dengan 27 bahwa adanya persamaan bunyi tidak bisa mengesampingkan fakta adanya persamaan secara visual, kemiripan atau persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam merek-merek.

60 Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah secara konsisten dalam Surat Gugatan, Surat Replik dan Daftar Bukti-bukti, dan Kesimpulannya dalam mendalilkan dan membuktikan bahwa merek BIORE milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah merek yang telah terdaftar dan terkenal sebelum diajukannya permohonan pendaftaran merek BIORF oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat).

Sebaliknya, Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak mengajukan satu bukti apapun yang menunjukkan bahwa sebelum diajukannya permohonan pendaftaran merek BIORF oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat), merek BIORF telah terbukti berasal dari pemikiran Termohon Kasasi tanpa ada itikad untuk mendompleng keterkenalan merek BIORE milik Pemohon Kasasi.

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

61 Bahkan, alih-alih menangkis dalil-dalil Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) di atas, Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mengajukan bukti-bukti yang tidak relevan kepada Pengadilan, di mana bukti-bukti tersebut seharusnya dikesampingkan.

Pada khususnya, bukti yang diajukan oleh Tergugat adalah bukti yang tidak bertanggal, yaitu Bukti T-6, dari bukti-bukti yang jelas-jelas telah lewat dari tanggal diajukannya permohonan pendaftaran merek BIORF, yaitu 14 Desember 2006, sebagai berikut:

a Vide Bukti T-2 tertanggal 13 Agustus 2007
b Vide Bukti T-3 tertanggal 12 September 2007
c Vide Bukti T-4 tertanggal 31 Agustus 2009
d Vide Bukti T-2 tertanggal 31 Agustus 2009.

Bukti-bukti yang bertanggal setelah tanggal diajukannya permohonan pendaftaran merek BIORF, jelas-jelas tidak membuktikan dalil-dalil Termohon Kasasi dan fakta-fakta yang ada sebelum permohonan pendaftaran merek di ajukan, pada khususnya tidak bisa mematahkan dalil Pemohon Kasasi bahwa permohonan merek BIORF di ajukan dengan itikad tidak baik. Oleh karenanya, seharusnya dikesampingkan.

Kesimpulan

62 Pemohon Kasasi memohon Mahkamah Agung, RI dan Majelis Hakim Kasasi dapat membatalkan Putusan Judex Facti di atas dengan alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa Putusan Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

63 Judex Facti telah melakukan kesalahan fatal dalam melakukan penerapan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutuskan perkara pembatalan merek, yang seyogyanya di pertimbangan dengan dasar hukum Pasal 68 Ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b), Pasal 6 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 butir (a) Undang-Undang Merek, justru dipertimbangkan dengan dasar hukum Pasal 76 Undang-Undang Merek.

Sehingga, keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diberikan selama merujuk atau mendasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Merek adalah seharusnya dinyatakan tidak berdasar dan seharusnya dikesampingkan. Dengan alasan ini pula, mohon Mahkamah Agung berkenan untuk memeriksa 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. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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)

mengadili sendiri serta memutu5 permohonan kasasi dalam perkara ini dengan putusan yang membatalkan Putusan Judex Facti.

64 Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam menilai obyek gugatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b), Pasal 6 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 butir (a) Undang-Undang Merek, dalam perkara a quo yang seharusnya dipersoalkan adalah pendaftaran merek, bukan penggunaan merek BIORF pada jenis-jenis barang yang diperdagangkan oleh Termohon Kasasi. I

65 Judex Facti melakukan kesalahan penerapan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum dan bagaimana seharusnya menilai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya merek pada perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana berikut:

- Pada khususnya, jelas terbukti bahwa antara merek BIORE milik Pemohon Kasasi dan merek BIORF milik Termohon Kasasi memiliki persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan sangat kecil perbedaanya yaitu satu garis kecil pada huruf E dan F.
- Antara merek BIORE dan merek BIORF, tidak cukup dapat dibedakan secara pengucapan. Terbukti dalam keputusannya sendiri, Majelis Judex Facti menyebutkan merek BIORF sebagai BIOREF -secara fonetik diucapkan bi-yo-ref. Antara 'BIOREF' (dibaca: bi-yo-ref) dan BIORE (dibaca: bi-yo-re) membuktikan adanya kesan yang sama dalam pengucapan.
- Tidak terbukti bahwa kata 'BIO' adalah milik umum untuk jenis barang di kelas 3. Khususnya, merek BIO ternyata telah terdaftar atas nama Pemohon Kasasi dan dilindungi di Indonesia sejak tanggal 16 Januari 1997, dan tidak terbukti bahwa masyarakat mempunyai asosiasi bahwa kata 'BIO' adalah sediakan mencuci, membersihkan, sabun-sabun, atau jenis barang apapun yang masuk dalam kelas 3. Dengan kata lain, BIO tidak pernah dapat dibuktikan pernah menjadi jenis barang atau generik di kelas 3.

Terbukti bahwa Merek BIORE melalui sertifikat pendaftaran merek Daftar No. 496355, merek BIORF melalui sertifikat pendaftaran merek Daftar No. IDM000292510 adalah suatu penamaan. Sehingga seharusnya yang dibandingkan adalah nama BIORE dan BIORF secara keseluruhan bukan dengan dipenggal menjadi BIO R-E dan BIO RF.

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

66 Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan oleh karena merek BIORF memiliki "arti kata" sebagai dasar konklusi untuk membuktikan tidak terpenuhinya persamaan pada pokoknya antara dua merek dan tidak terpenuhinya dugaan permohonan memiliki itikad baik, jelas-jelas tidak berdasar dan seharusnya dikesampingkan.

Pada khususnya, Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan bukti yang membuktikan kebenaran atau fakta tentang dalilnya sendiri bahwa arti merek BIORF adalah "Bahan Organik yang dapat diperbaharui untuk menuju kehidupan lingkungan yang segar" dan "PAI FUK" dalam bahasa Mandarin.

Justru pada faktanya, sebagaimana dibuktikan pada Sertifikat Pendaftaran Merek BIORF di bawah Daftar NO. IDM000292510, merek BIORF disebut sebagai suatu penamaan, tanpa menjelaskan arti lain.

Dalil Termohon Kasasi tentang arti merek BIORF ini, jelas terkesan memaksakan konsep, mengandung rekayasa dan dengan alasan yang mengada-ada, dan sengaja dibuat untuk menangkis dalil-dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa BIORF memiliki persamaan dengan merek terkenal BIORE dan diajukan dengan itikad tidak baik serta bermaksud untuk mendompleng keterkenalan merek terkenal BIORE.

67 Judex Facti melakukan kesalahan penerapan hukum karena jelas-jelas mengabaikan tidak mempertimbangkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang telah diajukan sehubungan pembatalan terhadap pendaftaran merek BIORF adalah berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal untuk barang sejenis dan/atau tidak sejenis.

68 Judex Facti melakukan kesalahan penerapan hukum karena jelas-jelas mengabaikan

untuk memberikan pertimbangan dan penilaian mengenai alasan-alasan yang disertai bukti-bukti bahwa merek BIORF diajukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Sebaliknya, Judex Facti malah mempertimbangkan dalil-dalil Termohon Kasasi yang diajukan tanpa bukti pendukung sama sekali.

69 Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya serta bukti-bukti yang telah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

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

70 Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi, untuk mendukung dalil-dalil Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasi ini, mohon Majelis Hakim Kasasi, dapat mempertimbangkan pendapat hukum dari ahli kekayaan hak intelektual Prof. M. Hawin, S.H, LLM., Ph.D, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Dr. Henry Soelistyo Budi, SH., Ketua Program Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan.

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

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa merek yang digunakan Tergugat yaitu "Merek BIORF" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BIORE milik Penggugat ;

Bahwa merek "BIORE" milik Penggugat merupakan merek terkenal yang sudah terdaftar terlebih dahulu ;

Bahwa "Merek BIORF" milik Tergugat yang terdaftar kemudian untuk kelas barang yang sama, sehingga terbukti Tergugat dengan itikad tidak baik telah membonceng ketenaran merek Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KAO Corporation** dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i:

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

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Kao CORPORATION** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2012 ;

Mengadili Sendiri:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan bahwa Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan merek yang telah terdaftar lebih dulu milik Penggugat yaitu merek BIORE Daftar No.496355 ;

3 Menyatakan bahwa Merek BIORE milik Penggugat sebagai merek terkenal;

4 Menyatakan bahwa Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BIORE untuk barang sejenis ;

5 Menyatakan bahwa Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BIORE untuk barang tidak sejenis ;

6 Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 ;

7 Menyatakan bahwa pendaftaran Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat adalah bertentangan dengan ketertiban umum ;

8 Membatalkan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

9 Memerintahkan juru sita untuk menyampaikan putusan kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku ;

10 Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;

11 Memerintahkan Turut Tergugat untuk memberitahukan secara tertulis kepada Tergugat dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak

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

tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi;

12 Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua tindakan penggunaan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 sebagai akibat telah dibatalkannya pendaftaran Merek BIORF penggunaan Merek BIORF merupakan penggunaan secara tanpa hak;

13 Menyatakan bahwa sebagai akibat telah dibatalkannya pendaftaran Merek BIORF, penggunaan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 merupakan penggunaan secara tanpa hak;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Senin**, tanggal **21 Januari 2013,** oleh **I Made Tara, S.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.** dan **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;	K e t u a;
Ttd./	Ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.	**I Made Tara, S.H.**
Ttd./	
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti;

Ttd./

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

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1 M e t e r a i ……Rp. 6.000,00

2 R e d a k s i …….. Rp. 5.000,00

3 Administrasi kasasi……Rp. 4.989.000,00

Jumlah Rp. 5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

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