

**KUMPULAN PUTUSAN  
PERADILAN INDONESIA DAN JEPANG**

***Hak Kekayaan Intelektual***

**Jilid 1**

**MEREK HAK CIPTA, PATEN, DESAIN INDUSTRI  
(Edisi ke-II)**



**Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Japan International Cooperation Agency**



**KUMPULAN PUTUSAN  
PERADILAN INDONESIA DAN JEPANG**

Hak Kekayaan Intelektual

Jilid 1

MEREK HAK CIPTA, PATEN, DESAIN INDUSTRI

**(Edisi ke-II)**



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Japan International Cooperation Agency



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayahNya kita telah dapat menyelesaikan pembuatan buku kumpulan putusan peradilan Indonesia dan peradilan Jepang (*case book*). Penerbitan buku kumpulan putusan tentang perkara-perkara hak kekayaan intelektual ini dalam rangka Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) terkait Proyek Perlindungan Hukum kekayaan Intelektual dan konsistensi hukum untuk meningkatkan dunia usaha "*Project on Intellectual Property Rights Protection and Legal Consistency for Improving Business Environment*". Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan JICA dilakukan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan Hakim di seluruh Indonesia di bidang Hak Kekayaan Intelektual meliputi: pembuatan kurikulum pelatihan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, pelaksanaan pelatihan Hak Kekayaan Intelektual untuk Hakim seluruh Indonesia, pembuatan buku kasus (*case book*), pelaksanaan seminar di bidang Kekayaan Intelektual dan Revisi terhadap Peratauran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penagguhan sementara dan Penetapan Sementara.

Buku kumpulan putusan ini memuat putusan yang berasal dari peradilan Indonesia dan Peradilan Jepang. Putusan yang berasal dari peradilan Indonesia terdiri dari 8 (delapan) putusan di bidang Kekayaan Intelektual yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan perkara Merek, Paten, Desain Industri dan Hak Cipta. Sedangkan putusan dari peradilan Jepang terdiri dari 9 putusan yang telah dijadikan yurisprudensi oleh pihak Jepang yaitu putusan perkara Merek, Paten, Desain Industri dan Hak Cipta. Seluruh putusan ini dilakukan seleksi sedemikian rupa, termasuk melakukan terjemahan putusan peradilan jepang ke dalam bahasa Indonesia, yang melibatkan penerjemah ahli hukum dari Jepang maupun dari Indonesia dengan biaya dari pihak JICA.

Proses pencarian dan pemilihan putusan untuk dimasukkan ke dalam buku kumpulan putusan ini memakan waktu lebih dari 2 (dua) tahun, oleh karena perlu pembahasan materi dan pencantuman bahasa hukum yang sesuai dan tetap agar memudahkan pembaca dalam memahami pertimbangan hukum putusan. Untuk putusan yang berasal dari peradilan Indonesia, pertama dilakukan pemilihan putusan, kemudian baru dilakukan penelaahan dan dibuat ringkasan putusan. Sedangkan untuk putusan yang berasal dari peradilan Jepang, pertama dilakukan seleksi dari yurisprudensi yang ada oleh Hakim Kekayaan Intelektual Tokyo, kemudian diterjemahkan

lebih dahulu di Jepang oleh penterjemah ahli hukum Jepang, selanjutnya dikirim ke Indonesia. Di Indonesia Putusan Jepang tersebut ditelaah lagi untuk disesuaikan dengan bahasa hukum Indonesia dengan melibatkan penterjemah Indonesia yang ahli bahasa hukum Jepang dan hukum Indonesia dengan didampingi oleh beberapa orang Hakim Kekayaan Intelektual Indonesia. Apabila ada revisi putusan tersebut dikirim kembali ke Jepang untuk mendapatkan persetujuan dilakukan revisi dari pihak Jepang, setelah itu dikirim lagi ke Indonesia untuk disempurnakan.

Atas penerbitan buku ini disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) dan seluruh unsur pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Semoga buku ini dapat dijadikan tuntunan atau pedoman bagi Hakim Niaga dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan dapat menambah wawasan serta meningkatkan pengetahuan Hakim Indonesia di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Ketua Kamar Pembinaan/Ketua Pokja HKI

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, enclosed within a large, sweeping blue oval stroke.

Prof. Dr Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

# KATA PENGANTAR

## 序文

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan berkah-Nya Kami dapat menyelesaikan edisi ke-2 Buku Kumpulan Putusan Peradilan Jepang dan Peradilan Indonesia (Case book jilid 1) ini dengan sebaik-baiknya.

Buku ini berisi kumpulan putusan tentang perkara-perkara hak kekayaan intelektual di bidang merek, hak cipta, paten dan desain industri sebagai salah satu bentuk implementasi kegiatan kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA).

Buku kumpulan putusan yang terdiri dari 8 (delapan) putusan Indonesia dan 9 (sembilan) putusan Jepang di bidang kekayaan intelektual yang telah berkekuatan hukum tetap ini perlu dicetak ulang kembali pada edisi ke-2 dikarenakan edisi ke-1 buku ini telah habis didistribusikan sebanyak 200 (dua ratus) eksemplar, tetapi buku kumpulan putusan tersebut masih diperlukan, dan karena banyaknya peminat yang ingin membaca kumpulan Putusan Jepang sebagai perbandingan dalam penyelesaian perkara-perkara di bidang hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, disepakati untuk dicetak ulang sebanyak 200 (dua ratus) eksemplar sebagai edisi ke-2.

この度、全能なる神の恩恵により、日本及びインドネシアの司法判決集(ケースブック第1集)第2版が無事出版されたことを、神に感謝し讃嘆いたします。

この本は、インドネシア共和国最高裁判所とJICAとの協力活動の一つとして、商標、著作権、特許、意匠の分野における知的財産権事件の判決を集めたものです。

この判決集第1集には、法的効力を持った知的財産分野におけるインドネシアの判決が8件、日本の判決が9件が収められており、すでに200冊の配布を終えていましたが、その後も更なる必要性(ニーズ)があること、そして知的財産権分野の事件の結論を日本とインドネシアで比較するために読みたいという要望が多く寄せられたことから、第2版として200冊増刷することとしました。

Edisi ke-2 kumpulan putusan peradilan Jepang dan Indonesia ini telah dilakukan revisi di beberapa bagian di antaranya dilakukan perubahan tata letak penempatan yang sebelumnya dalam edisi ke-1 putusan peradilan Indonesia diletakkan di awal buku yang kemudian diikuti putusan peradilan Jepang; maka dalam edisi ke-2 ini putusan peradilan Jepang diletakkan di awal buku kemudian diikuti putusan peradilan Indonesia. Perubahan tata letak ini karena untuk lebih mempermudah pembaca yang ingin mempelajari putusan peradilan Jepang sebagai perbandingan.

Perbaikan juga dilakukan karena adanya kesalahan cetak tulisan dan penyesuaian-penyesuaian lainnya seperti perubahan ukuran dan judul untuk lebih mempermudah pembaca dalam mempelajari buku ini. Selain itu juga dilakukan perubahan berkaitan penyesuaian jabatan tim perumus dan penambahan tim revisi di dalam buku ini.

Semoga buku edisi ke-2 ini dapat menjadi pedoman bagi para hakim Indonesia dalam mengadili perkara hak kekayaan Intelektual dan dapat bermanfaat untuk meningkatkan wawasan para hakim Indonesia di bidang kekayaan Intelektual khususnya di bidang merek, hak cipta, paten dan desain industri.



Agus Subroto, S.H., M.H.

この日本とインドネシアの司法判決集（ケースブック第1集）第2版の出版に当たり、いくつかの箇所について修正を加えました。第1版では、インドネシアの判決が先でその後に日本の判決という掲載順でしたが、第2版では日本の判決を先に掲載しその後にインドネシアの判決という順番にしています。読者が日本判決をより比較・学習しやすいようにする目的によりこのような修正をしました

また第2版では、読者が学習しやすいものとするために、サイズの変更、表題の変更及び誤植の訂正をはじめとする調整もしています。また、編纂チームの役職名の変更をし、リバイス担当チームの名前も記載しています。

この第2版が、知的財産権事件を担当するインドネシアの判事のガイダンスとなり、インドネシアの判事の知的財産権、特に商標、著作権、特許、意匠分野に関する知識を向上させる助けとなることを願っています。



Nishio Nobukazu



## PENDAHULUAN

Penyusunan kumpulan putusan ini merupakan salah satu dari Proyek Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Konsistensi Hukum untuk Meningkatkan Lingkungan Bisnis di Indonesia, kerja sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Di dalam buku ini dimuat putusan-putusan pilihan tentang Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari peradilan Indonesia (8 putusan) dan peradilan Jepang (9 putusan).

Pemilihan putusan-putusan yang berasal dari peradilan Jepang dilakukan oleh *longterm-expert* Mr. Hiromitsu Magira dan Mr. Yugo Ishigami dan putusan dari Peradilan Indonesia oleh Ibu Rahmi Mulyati, Ibu Rafmiwan Murianeti dan Ibu Ninil Eva Yustina serta dibantu oleh Penerjemah” dari pihak Jepang Ms. Noriko Yobuko dan dari Indonesia Bapak Joko Sulistyono.

Putusan ini akan digunakan sebagai referensi untuk Hakim-hakim Indonesia dalam menyelesaikan perkara Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena putusan yang berasal dari peradilan Jepang ditulis dalam bahasa Jepang, maka penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia diperlukan. Proses penerjemahan dari kasus 1 sampai dengan kasus 8, diterjemahkan oleh Ms. Noriko Yobuko dan untuk kasus nomor 9 (kasus Ball Spine) dilakukan oleh penerjemah lain, namun tetap dilakukan penyempumaan oleh Ms. Noriko Yobuko. Ms. Noriko Yobuko melakukan penerjemahan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan Merek di Jepang maupun peraturan perundang-undangan Merek di Indonesia.

Pada prinsipnya sistem hukum Jepang dan sistem hukum Indonesia sama, kedua negara telah mengadopsi perjanjian internasional di bidang Kekayaan Intelektual, seperti Paris Convention, Berne Convention, TRIPs Agreement. Selanjutnya dengan membandingkan putusan-putusan kedua negara, pada kenyataannya, terdapat persamaan pada pokok permasalahan dalam kasus sengketa kekayaan Intelektual, Dengan membandingkan contoh putusan-putusan kedua negara, dapat meningkatkan pemahaman terhadap kasus yang ditangani, selain itu, semoga dapat menjadi pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan perkara hak kekayaan intelektual di masa mendatang.

Walaupun jumlah halaman putusan perkara hak kekayaan intelektual dari peradilan Jepang sedikit, akan tetapi memuat pertimbangan yang rinci dan detail. Semoga hal ini dapat sebagai perbandingan bagi hakim Indonesia dalam memberikan pertimbangan terhadap perkara kekayaan intelektual yang sedang ditanganinya.

The image shows a handwritten signature in Japanese calligraphy. The characters are written in a fluid, cursive style. The signature consists of four main characters: '石' (Ishi), '神' (Kami), '志' (Shi), and '吾' (Go), which together read 'Ishigami Yugo'.

Yugo Ishigami

# TIM PENYUSUN

## Indonesia

|  |   |
|--|---|
| Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. | Ketua Kamar Pembinaan/Ketua Pokja HKI MA-RI |
| I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.    | Hakim Agung MA-RI                           |
| Agus Subroto, S.H., M.Hum.             | Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan MA-RI     |
| Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.          | Panitera Muda Perdata MA-RI                 |
| Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.         | Panitera Pengganti MA-RI                    |
| Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.        | Panitera Pengganti MA-RI                    |

## JICA

|   |   |
|---|---|
| Shinichi Yamanaka                         | Chief Representative JICA Indonesia Office        |
| Shunsuke Takato                           | Senior Representative JICA Indonesia Office       |
| Takayuki Fujikura                         | Project formulation advisor JICA Indonesia Office |
| Dr. Hiromitsu Magira                      | JICA Expert                                       |
| Yugo Ishigami                             | JICA Expert                                       |
| Dr. Ir. Joko Sulistyono M. Eng., SH., MH. | Penerjemah, pengacara                             |
| Noriko Yobuko                             | Penerjemah  |

Dana pencetakan buku ini sepenuhnya ditanggung oleh JICA

# TIM REVISI

## Indonesia :

- Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H M
- Agus Subroto, S.H., M.H.
- Selviana Purba, S.H., L.LM
- Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.
- Dian Novianty, S.Sos

## Jepang :

- Nishio Nobukazu
- Yukiko Mazawa
- Julianti Lubis

# DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR .....                        | 3   |
| KATA PENGANTAR .....                        | 5   |
| PENDAHULUAN .....                           | 7   |
| TIM PENYUSUN .....                          | 9   |
| TIM REVISI .....                            | 10  |
| DAFTAR ISI.....                             | 11  |
| KASUS JEPANG .....                          | 13  |
| Sistem dan hukum HKI Jepang .....           | 15  |
| 1. Perkara Merek Maglite.....               | 29  |
| 2. Perkara Merek DCC .....                  | 66  |
| 3. Perkara Merek L'AIR DUTEMPS .....        | 78  |
| 4. Perkara Merek Kozo Sushi.....            | 86  |
| 5. Perkara Hak Cipta Esashi Oiwake .....    | 104 |
| 6. Perkara Hak Cipta Club Cats Eye.....     | 114 |
| 7. Perkara Hak Cipta Tokimeki memorial..... | 122 |
| 8. Perkara Paten Yellow Peach .....         | 128 |
| 9. Perkara Paten Ball Spline .....          | 134 |
| KASUS INDONESIA .....                       | 143 |
| 1. Perkara Paten Sederhana Antena.....      | 145 |
| 2. Perkara Paten Sederhana BAK MANDI.....   | 226 |
| 3. Perkara Hak Cipta Potret .....           | 306 |
| 4. Perkara Hak Cipta Movie.....             | 359 |
| 5. Perkara Hak Cipta PMB's .....            | 407 |
| 6. Perkara Merek 1001 .....                 | 519 |
| 7. Perkara Merek MCCULLOCH .....            | 530 |
| 8. Perkara Desain Industri AGREE .....      | 636 |



# KASUS JEPANG



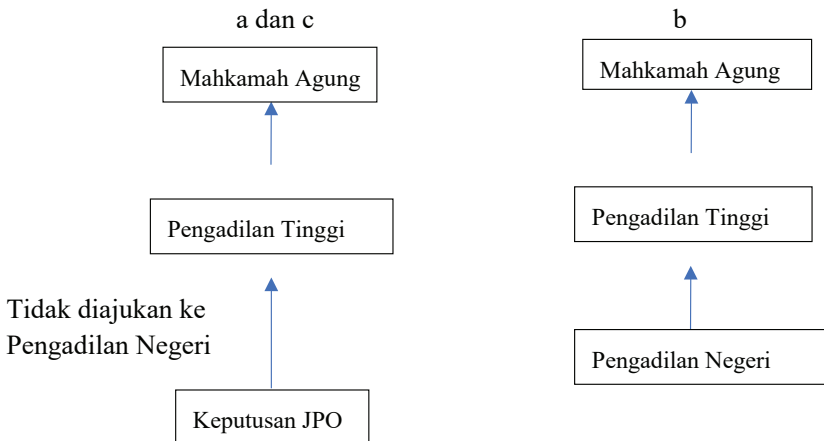


# SISTEM DAN HUKUM HKI JEPANG

Gambaran tentang sistem peradilan Jepang

※ Dalam penjelasan di bawah ini, tidak dijelaskan tentang perkara yang tidak ada di dalam kumpulan putusan ini, seperti perkara pidana atau perkara lainnya.

1. Jenis Perkara HKI Jepang:
  - a. gugatan pembatalan HKI
  - b. gugatan pelanggaran
  - c. keberatan terhadap keputusan JPO
2. Proses penyelesaian perkara HKI
  - a. Gugatan pembatalan HKI, diajukan kepada JPO, apabila pihak tidak puas dengan keputusan JPO dapat mengajukan Pengadilan Tinggi Tokyo. Jika tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Tokyo, pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Jepang.
  - b. Gugatan pelanggaran, diajukan ke Pengadilan Negeri Jepang, apabila pihak tidak puas dapat mengajukan banding Pengadilan Tinggi. Jika tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi, pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Jepang.
  - c. Keberatan terhadap penolakan pendaftaran oleh JPO, apabila pemohon pendaftaran tidak puas dengan keputusan JPO dapat mengajukan Pengadilan Tinggi Tokyo. Jika tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Tokyo, pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Jepang.



Di dalam 9 perkara ini, perkara nomor 2, nomor 3, nomor 8 adalah jenis a., perkara nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 9 adalah jenis b, dan perkara nomor 1 adalah jenis c.

## Undang-Undang (UU) Jepang

Undang-Undang Merek (UU No.127 Tahun 1959) (kutipan) (Definisi, dll.)

### Pasal 2

- (1) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Merek adalah, antara sesuatu yang dapat ditanggapi oleh manusia, huruf, gambar, simbol, bentuk tiga- dimensi atau warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, suara atau yang lain sebagaimana diatur dengan Peraturan Kabinet, yang:
  - 1 digunakan pada barang oleh orang/pihak yang memproduksi, menyertifikasi atau mengalihkannya sebagai bisnis.
  - 2 digunakan pada jasa oleh orang/pihak yang memberi atau menyertifikasinya sebagai bisnis (kecuali yang disebutkan pada butir di atas.).
- (3) Dalam Undang-Undang ini, “penggunaan” sehubungan dengan merek meliputi perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan di bawah ini.
  - 1 perbuatan membubuhkan merek pada barang atau bungkus barang.
  - 2 perbuatan mengalihkan, menyerahkan, mempertunjukkan untuk pengalihan atau penyerahan, mengimpor, mengekspor atau menyediakan melalui jaringan telekomunikasi elektrik barang atau bungkus barang yang dibubuhi merek.
  - 3 perbuatan, dalam pemberian jasa, membubuhkan merek pada benda yang digunakan oleh orang yang menerima jasa tersebut (Termasuk benda yang dialihkan atau dipinjamkan. Selanjutnya sama dengan di atas.).
  - 4 perbuatan, dalam pemberian jasa, memberikan jasa dengan menggunakan benda yang digunakan oleh orang yang menerima jasa tersebut, yang dibubuhi merek.
  - 5 perbuatan, untuk tujuan pemberian jasa, mempertunjukkan benda yang digunakan untuk pemberian jasa (Termasuk benda yang, dalam pemberian jasa, digunakan oleh orang yang menerima jasa. Selanjutnya sama dengan di atas.), yang dibubuhi merek.
  - 6 perbuatan, dalam pemberian jasa, membubuhkan merek pada benda milik penerima jasa yang berhubungan dengan pemberian jasa tersebut.

- 7 perbuatan, dalam pemberian jasa melalui tampilan gambar secara elektromagnetik (Merujuk pada metode elektronik, magnetik atau metode lain, yang tidak dapat ditanggapi langsung oleh manusia. Sama dalam butir berikut.), memberikan jasa dengan menunjukkan merek pada tampilan gambar.
  - 8 perbuatan mempertunjukkan atau mendistribusikan iklan, daftar harga atau dokumen transaksi yang berhubungan dengan barang atau jasa, yang dibubuhi merek, atau, menyediakan secara elektromagnetik informasi yang berisi hal-hal tersebut dengan dibubuhi merek.
  - 9 dalam hal merek berupa suara, selain yang disebutkan dalam butir-butir di atas, perbuatan menimbulkan merek berupa suara untuk tujuan pengalihan atau penyerahan barang, atau pemberian jasa.
  - 10 perbuatan yang diatur dengan Peraturan Kabinet, selain yang disebutkan dalam butir-butir di atas.
- (5) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan “Merek Terdaftar” adalah merek yang sudah didaftar sebagai Merek.
- (6) Dalam Undang-Undang ini, ruang lingkup tentang sesuatu yang mirip dengan barang bisa meliputi jasa, dan ruang lingkup tentang sesuatu yang mirip dengan jasa bisa meliputi barang.

#### (Persyaratan Pendaftaran Merek)

#### Pasal 3

- (1) Merek yang digunakan pada barang atau jasa yang diperdagangkan oleh diri sendiri dapat didaftar, kecuali merek-merek yang disebutkan di bawah ini.
  - 1 Merek yang semata-mata menunjukkan dengan cara yang biasa nama umum barang atau jasa yang bersangkutan.
  - 2 Merek yang lazim digunakan pada barang atau jasa yang bersangkutan.
  - 3 Merek yang semata-mata menunjukkan dengan cara yang biasa, daerah asal produksi, tempat jual, kualitas, bahan baku, khasiat, tujuan penggunaan, bentuk (Termasuk bentuk kemasan. Sama dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) butir 2 dan butir 3.), metode, waktu atau ciri khas lainnya mengenai produksi atau penggunaan, jumlah atau harga dari barang, atau, tempat pemberian, kualitas, benda yang digunakan untuk pemberian, manfaat, tujuan penggunaan, modus, metode, waktu atau ciri khas lainnya untuk pemberian, kuantitas atau harga dari jasa.

- 4 Merek yang semata-mata menunjukkan dengan cara yang biasa, nama keluarga atau nama badan hukum yang umum.
  - 5 Merek yang sangat sederhana dan umum; atau.
  - 6 selain yang disebutkan pada butir-butir di atas, Merek yang tidak membuat konsumen dapat mengenalinya sebagai barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pihak tertentu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelum ini, Merek yang memenuhi ketentuan butir 3 sampai dengan 5 ayat tersebut dapat didaftar apabila, sebagai akibat dari penggunaan Merek yang bersangkutan, konsumen dapat mengenalinya sebagai barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pihak tertentu.

Ketentuan yang lama sebelum diamandemen dengan UU No.36 Tahun 2014

Pasal 3 (1) Merek yang digunakan pada barang atau jasa yang diperdagangkan oleh diri sendiri dapat didaftar, kecuali merek-merek yang disebutkan di bawah ini.

- 3 Merek yang semata-mata menunjukkan dengan cara yang biasa, daerah asal produksi, tempat jual, kualitas, bahan baku, khasiat, tujuan penggunaan, jumlah, bentuk (Termasuk bentuk kemasan.), harga, metode atau waktu untuk produksi atau penggunaan dari barang, atau, tempat pemberian, kualitas, benda yang digunakan untuk pemberian, manfaat, tujuan penggunaan, kuantitas, modus, harga, metode atau waktu untuk pemberian dari jasa

(Merek yang tidak dapat didaftar)

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelum ini, Merek yang disebutkan di bawah ini tidak dapat didaftar.
  - 10 Merek yang terkenal di kalangan konsumen sebagai Merek yang menunjukkan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain atau Merek yang mirip dengannya, yang digunakan pada barang atau jasa yang sejenis atau barang atau jasa yang mirip dengannya.
  - 11 Merek yang sama atau mirip dengan Merek terdaftar milik pihak lain yang permohonan pendaftarannya lebih dahulu daripada Merek tersebut, dan digunakan pada jenis barang atau jasa yang sama atau mirip

- 15 Merek yang berkemungkinan akan menimbulkan kebingungan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain (Kecuali yang disebutkan pada butir 10 sampai dengan butir sebelum ini.)
- 18 Merek yang semata-mata terdiri atas ciri-ciri yang diatur dengan Peraturan Kabinet antara ciri-ciri yang sewajarnya dimiliki oleh barang, dll. (Merujuk pada barang atau kemasan barang, atau jasa. Sama dalam Pasal 26 ayat (1) butir 5.)
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir 8, butir 10, butir 15, butir 17 atau butir 19 tidak berlaku terhadap Merek yang walaupun memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut tapi tidak memenuhinya pada saat pengajuan permohonan pendaftaran.

Ketentuan yang lama sebelum diamandemen dengan UU No.36 Tahun 2014 Pasal 4 (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelum ini, Merek yang disebutkan di bawah ini tidak dapat didaftar.

- 18 Merek yang semata-mata terdiri atas bentuk tiga dimensi dari barang atau kemasan barang yang mutlak perlu bagi barang atau kemasan barang tersebut untuk mengerjakan fungsi

(Kekuatan hukum dari hak atas Merek)

Pasal 25 Pemegang hak atas Merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan Merek terdaftar tersebut pada jenis barang atau jasa untuk mana Merek tersebut terdaftar. Kecuali, apabila lisensi eksklusif untuk menggunakan Merek tersebut diberikan kepada pihak lain, ketentuan ini tidak berlaku untuk ruang lingkup hak eksklusif yang dimiliki oleh penerima lisensi eksklusif untuk menggunakan Merek terdaftar tersebut.

Ketentuan yang lama sebelum diamandemen dengan UU No.65 Tahun 1991 Pasal 25 Pemegang hak atas Merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan Merek terdaftar tersebut pada jenis barang untuk mana Merek tersebut terdaftar. Kecuali, apabila lisensi eksklusif untuk menggunakan Merek tersebut diberikan kepada pihak lain, ketentuan ini tidak berlaku untuk ruang lingkup hak eksklusif yang dimiliki oleh penerima lisensi eksklusif untuk menggunakan Merek terdaftar tersebut.

(Pembatasan kekuatan hukum dari hak atas Merek)

Pasal 26 (1) Kekuatan hukum dari hak atas Merek tidak berlaku terhadap Merek-Merek yang disebutkan di bawah ini (Termasuk yang merupakan bagian dari Merek yang lain.).

- 1 Merek yang menunjukkan dengan cara yang biasa portet diri sendiri, atau nama diri sendiri, nama samaran, nama panggung atau nama pena diri sendiri yang terkenal atau singkatan daripadanya yang terkenal.
- 2 Merek yang menunjukkan dengan cara yang biasa nama umum, daerah asal produksi, tempat jual, kualitas, bahan baku, khasiat, tujuan penggunaan, bentuk, metode, waktu atau ciri khas lainnya mengenai produksi atau penggunaan, jumlah atau harga dari jenis barang untuk mana Merek tersebut terdaftar atau barang yang mirip dengannya, atau, nama umum, tempat pemberian, kualitas, benda yang digunakan untuk pemberian, manfaat, tujuan penggunaan, modus, metode, waktu atau ciri khas lainnya untuk pemberian, kuantitas atau harga dari jasa yang mirip dengan jenis barang untuk mana Merek tersebut terdaftar.
- 3 Merek yang menunjukkan dengan cara yang biasa nama umum, tempat pemberian, kualitas, benda yang digunakan untuk pemberian, manfaat, tujuan penggunaan, modus, metode, waktu atau ciri khas lainnya untuk pemberian, kuantitas atau harga dari jenis jasa untuk mana Merek tersebut terdaftar atau jasa yang mirip dengannya, atau, nama umum, daerah asal produksi, tempat jual, kualitas, bahan baku, khasiat, tujuan penggunaan, bentuk, metode, waktu atau ciri khas lainnya mengenai produksi atau penggunaan, jumlah atau harga dari barang yang mirip dengan jenis jasa untuk mana Merek tersebut terdaftar.
- 4 Merek yang lazim digunakan untuk jenis barang atau jasa untuk mana Merek tersebut terdaftar, atau barang atau jasa yang mirip dengannya.
- 5 Merek yang semata-mata terdiri atas ciri-ciri yang diatur dengan Peraturan Kabinet antara ciri-ciri yang sewajarnya dimiliki oleh barang tersebut.
- 6 selain yang disebutkan pada butir-butir di atas, Merek yang tidak digunakan dengan modus sedemikian sehingga konsumen tidak dapat mengenalinya sebagai barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pihak tertentu.

(Hak untuk menuntut penghentian perbuatan)

#### Pasal 36

- (1) Pemegang hak atas Merek atau pemilik hak eksklusif untuk menggunakannya dapat menuntut kepada pihak yang melanggar atau berkemungkinan melanggar hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas Merek atau pemilik hak eksklusif tersebut, supaya menghentikan atau mencegah pelanggaran tersebut.
- (2) Pemegang hak atas Merek atau pemilik hak eksklusif untuk menggunakannya, dalam hal menuntut sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelum ini, dapat menuntut supaya dilakukan perbuatan yang perlu untuk mencegah pelanggaran termasuk pemusnahan benda yang merupakan unsur perbuatan melanggar, peniadaan peralatan yang digunakan dalam perbuatan melanggar, dan lain sebagainya.

(Perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran)

#### Pasal 37

Perbuatan-perbuatan yang disebutkan di bawah ini dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hak atas Merek atau hak eksklusif untuk menggunakannya.

- 1 perbuatan menggunakan Merek yang mirip dengan Merek terdaftar pada jenis barang atau jasa untuk mana Merek tersebut terdaftar atau, menggunakan Merek terdaftar atau Merek yang mirip dengannya pada barang atau jasa yang mirip dengan jenis barang atau jasa untuk mana Merek tersebut terdaftar.

Ketentuan yang lama sebelum diamandemen dengan UU No.65 Tahun 1991 Pasal 37 Perbuatan yang disebutkan di bawah ini dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hak atas Merek atau hak eksklusif untuk menggunakannya.

1 perbuatan menggunakan Merek yang mirip dengan Merek terdaftar pada jenis barang untuk mana Merek tersebut terdaftar, atau, menggunakan Merek terdaftar atau Merek yang mirip dengannya pada barang yang mirip dengan jenis barang untuk mana Merek tersebut terdaftar (Anggapan tentang besarnya kerugian, dll.)

## Pasal 38

- (1) Dalam hal pemegang hak atas Merek atau pemilik hak eksklusif untuk menggunakannya menuntut kepada pihak yang sengaja atau karena lalai melanggar hak atas Merek atau hak eksklusif yang dimilikinya ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, bila pihak tersebut sudah mengalihkan barang yang merupakan unsur perbuatan pelanggaran tersebut, dapat menganggap hasil perkalian kuantitas barang yang dialihkan (Selanjutnya disebut sebagai “kuantitas pengalihan” dalam ayat ini.) dengan besarnya laba per unit dari barang yang sebenarnya dapat dijual oleh pemegang hak atas Merek atau pemilik hak eksklusif untuk menggunakannya kalau tidak ada perbuatan pelanggaran tersebut, sebagai jumlah kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas Merek atau pemilik hak eksklusif untuk menggunakannya, dengan dibatasi oleh jumlah yang relevan sesuai dengan kemampuan pemegang hak atas Merek atau pemilik hak eksklusif untuk menggunakannya. Kecuali, apabila ada alasan bagi pemegang hak atas Merek atau pemilik hak eksklusif untuk menggunakannya tidak bisa menjual seluruh atau sebagian kuantitas pengalihan, jumlah yang sesuai dengan kuantitas tersebut dikurangi.
- (2) Dalam hal pemegang hak atas Merek atau pemilik hak eksklusif untuk menggunakannya menuntut kepada pihak yang sengaja atau karena lalai melanggar hak atas Merek atau hak eksklusif yang dimilikinya ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, bila pihak tersebut memperoleh profit dari perbuatan pelanggaran tersebut, jumlah profit tersebut dianggap sebagai jumlah kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas Merek atau pemilik hak eksklusif untuk menggunakannya.
- (3) Pemegang hak atas Merek atau pemilik hak eksklusif untuk menggunakannya dapat menuntut kepada pihak yang sengaja atau karena lalai melanggar hak atas Merek atau hak eksklusif yang dimilikinya, supaya membayar ganti kerugian sebesar jumlah uang yang seharusnya diterima sebagai imbalan penggunaan Merek terdaftar yang bersangkutan sebagai kerugian yang dideritanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelum ini tidak menghalangi penuntutan ganti rugi yang melebihi jumlah uang sebagaimana diatur dalam ayat tersebut. Dalam hal ini, bila pihak lain melanggar hak atas Merek atau hak eksklusif untuk menggunakannya tanpa sengaja atau lalai berat, pengadilan dapat mempertimbangkan hal tersebut untuk menentukan besarnya ganti rugi.



Ketentuan yang lama sebelum diamandemen dengan UU No.51 Tahun 1998 Pasal 38

- (1) Dalam hal pemegang hak atas Merek atau pemilik hak eksklusif untuk menggunakannya menuntut kepada pihak yang sengaja atau karena lalai melanggar hak atas Merek atau hak eksklusif yang dimilikinya ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, bila pihak tersebut memperoleh profit dari perbuatan pelanggaran tersebut, jumlah profit tersebut dianggap sebagai jumlah kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas Merek atau pemilik hak eksklusif untuk menggunakannya.
- (2) Pemegang hak atas Merek atau pemilik hak eksklusif untuk menggunakannya dapat menuntut kepada pihak yang sengaja atau karena lalai melanggar hak atas Merek atau hak eksklusif yang dimilikinya, supaya membayar ganti kerugian sebesar jumlah uang yang pada umumnya dapat diterima sebagai imbalan penggunaan Merek terdaftar yang bersangkutan sebagai kerugian yang dideritanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelum ini tidak menghalangi penuntutan ganti rugi yang melebihi jumlah uang sebagaimana diatur dalam ayat tersebut. Dalam hal ini, bila pihak lain melanggar hak atas Merek atau hak eksklusif untuk menggunakannya tanpa sengaja atau lalai berat, pengadilan dapat mempertimbangkan hal tersebut untuk menentukan besarnya ganti rugi.

Peraturan Kabinet ttg Pelaksanaan UU Merek (Peraturan Kabinet No.19 Tahun 1960) (kutipan)

(Ciri-ciri yang diatur dengan Peraturan Kabinet)

Pasal 1 Ciri-ciri yang diatur dengan Peraturan Kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir 18 dan Pasal 26 ayat (1) butir 5 dalam UU Merek adalah bentuk tiga-dimensi, warna atau suara (kalau untuk jasa, bentuk tiga-dimensi, warna atau suara dari benda yang digunakan untuk pemberian jasa).

Undang-Undang Hak Cipta (UU No.127 Tahun 1980) (kutipan)

(Definisi, dll.)

Pasal 2 (1)

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan istilah-istilah yang disebutkan pada butir-butir di bawah ini sebagaimana diuraikan pada masing-masing butir yang bersangkutan.

1 Ciptaan adalah sesuatu yang di dalamnya diekspresikan secara kreatif pikiran atau perasaan, dan yang termasuk dalam ruang lingkup sastra, ilmu, seni rupa atau musik.

(Hak untuk mempertahankan keutuhan)

Pasal 20 (1)

Pencipta berhak untuk mempertahankan keutuhan ciptaan serta judul ciptaannya, dan ciptaan dan judulnya tidak boleh dimodifikasi termasuk diubah, dipotong dan lain sebagainya, secara bertentangan dengan kemauan pencipta.

(Hak untuk melakukan pertunjukan panggung dan pertunjukan musik)

Pasal 22

Pencipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan pertunjukan panggung atau pertunjukan musik dengan tujuan ciptaannya dapat dilihat atau didengar secara langsung oleh publik (Selanjutnya disebut sebagai “kepada publik”).

(Hak untuk melakukan penerjemahan, pengadaptasian, dll.)

Pasal 27

Pencipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan penerjemahan, pengaransemenan atau pentransformasian, atau pendramatisasian, pengadaptasian ke film atau pengadaptasian Ciptaan yang lain.

(Pertunjukan panggung dll. yang tidak bertujuan komersial)

Pasal 38

(1) Ciptaan yang sudah diumumkan dapat digunakan dalam pertunjukan panggung, pertunjukan musik, pertunjukan lewat layar atau pembacaan kepada publik, kalau tidak bertujuan komersial, dan, tidak memungut bayaran (Merujuk pada bayaran yang diterima atas penyampaian atau penyediaan Ciptaan tanpa memandang disebut dengan nama apa. Selanjutnya sama dalam Pasal ini.) dari pendengar atau penonton, kecuali bila imbalan dibayar kepada pelaku atau pembaca dalam pertunjukan panggung, pertunjukan musik, pertunjukan lewat layar atau pembacaan tersebut.

- (3) Ciptaan yang disiarkan atau ditransmisikan melalui kabel (Termasuk Ciptaan yang ditransmisikan dalam hal pentransmision interaktif.) dapat dikomunikasikan kepada publik melalui alat penerima, kalau tidak bertujuan komersial, dan, tidak memungut bayaran dari pendengar atau penonton. Hal ini berlaku juga dalam hal komunikasi kepada publik melalui alat penerima yang biasa digunakan di rumah.

Ketentuan yang lama sebelum diamandemen dengan UU No.46 Tahun 1984

Pasal 38

- (1) Ciptaan yang sudah diumumkan dapat digunakan dalam pertunjukan panggung, pertunjukan musik, pembacaan atau pertunjukan lewat layar, atau ditransmisikan melalui kabel kepada publik, kalau tidak bertujuan komersial, dan, tidak memungut bayaran (Merujuk pada bayaran yang diterima atas penyediaan Ciptaan tanpa memandang disebut dengan nama apa. Sama dalam ayat berikut ini.) dari pendengar atau penonton, kecuali bila imbalan dibayar kepada pelaku atau pembaca dalam pertunjukan panggung, pertunjukan musik, pembacaan, pertunjukan lewat layar atau pentransmision melalui kabel tersebut.
- (2) Ciptaan yang disiarkan atau ditransmisikan melalui kabel dapat dikomunikasikan kepada publik melalui alat penerima, kalau tidak bertujuan komersial, dan, tidak memungut bayaran dari pendengar atau penonton. Hal ini berlaku juga dalam hal komunikasi kepada publik melalui alat penerima yang biasa digunakan di rumah.

(Hak untuk menuntut penghentian perbuatan)

Pasal 112

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemegang hak penerbitan, Pelaku Pertunjukan atau Pemegang Hak Terkait dapat menuntut kepada pihak yang melanggar atau berkemungkinan melanggar Hak moral Pencipta, Hak Cipta, hak penerbitan, Hak moral Pelaku pertunjukan atau Hak Terkait yang bersangkutan supaya menghentikan atau mencegah pelanggaran tersebut.
- (2) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemegang hak penerbitan, Pelaku Pertunjukan atau Pemegang Hak Terkait, dalam hal menuntut sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelum ini, dapat menuntut supaya dilakukan perbuatan yang perlu untuk menghentikan atau mencegah pelanggaran termasuk pemusnahan benda yang merupakan unsur perbuatan melanggar, benda yang dihasilkan dari perbuatan melanggar, atau perkakas atau alat yang digunakan dalam perbuatan melanggar, dls.

Undang-Undang Paten (UU No.121 Tahun 1959) (kutipan)

(Definisi, dll.)

Pasal 2 (1) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan “Invensi” adalah penciptaan ide teknologis yang sangat maju, yang memanfaatkan hukum alam.

(Persyaratan pemberian Paten)

Pasal 29

- (1) Inventor yang menciptakan invensi yang dapat diterapkan dalam industri, dapat diberikan Paten atas invensi tersebut, kecuali yang disebutkan di bawah ini.
- 1 invensi yang sudah diketahui secara umum di Jepang atau di luar Jepang sebelum permohonan Paten diajukan.
  - 2 invensi yang sudah dilaksanakan secara umum di Jepang atau di luar Jepang sebelum permohonan Paten diajukan.
  - 3 invensi yang sudah diumumkan dalam terbitan yang didistribusikan atau dibuat tersedia melalui jaringan telekomunikasi elektrik sehingga dapat diakses oleh publik di Jepang dan di luar Jepang sebelum permohonan Paten diajukan.

Ketentuan yang lama sebelum diamandemen dengan UU No.41 Tahun 1999

Pasal 29 (1)

Pihak yang menciptakan invensi yang dapat diterapkan dalam industri, dapat diberikan paten atas invensi tersebut, kecuali yang disebut di bawah ini.

- 1 invensi yang sudah diketahui secara umum di Jepang sebelum permohonan paten diajukan
- 2 invensi yang sudah dilaksanakan secara umum di Jepang sebelum permohonan paten diajukan
- 3 invensi yang sudah diumumkan dalam terbitan yang didistribusikan di Jepang atau di luar Jepang sebelum permohonan paten diajukan

KUHPerdata (UU No.89 Tahun 1896) (kutipan)

(Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum)

Pasal 709

Setiap orang yang sengaja atau karena lalai melanggar hak atau kepentingan hukum orang lain bertanggung jawab mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan tersebut.

(Tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum bersama)

Pasal 719

- (1) Apabila beberapa orang menimbulkan kerugian pada orang lain dengan melakukan perbuatan melawan hukum bersama, setiap pelaku bertanggung jawab secara renteng untuk mengganti kerugian tersebut. Hal yang sama berlaku dalam hal tidak dapat diketahui pelaku yang mana diantaranya yang menimbulkan kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelum ini berlaku terhadap orang yang menganjurkan kepada atau membantu pelaku, dengan menganggapnya sebagai pelaku perbuatan melawan hukum bersama.

(Lingkup teknis Invensi yang dipatenkan)

Pasal 70 (1)

Lingkup teknis Invensi yang diberi Paten harus ditentukan berdasarkan uraian klaim yang dilampirkan pada permohonan paten.

Ketentuan yang lama sebelum diamandemen dengan UU No.24 Tahun 2002  
Pasal 70 (1) Lingkup teknis Invensi yang diberi Paten harus ditentukan berdasarkan uraian klaim dalam spesifikasi yang dilampirkan pada permohonan paten.

(Hak untuk menuntut penghentian perbuatan)

Pasal 100

- (1) Pemegang Paten atau penerima lisensi eksklusif dapat menuntut kepada pihak yang melanggar atau berkemungkinan melanggar Paten atau hak yang berdasarkan lisensi yang dimilikinya supaya menghentikan atau mencegah pelanggaran tersebut.
- (2) Pemegang Paten atau penerima lisensi eksklusif, dalam hal menuntut sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelum ini, dapat menuntut supaya dilakukan perbuatan yang perlu untuk mencegah pelanggaran termasuk pemusnahan benda yang merupakan unsur perbuatan melanggar (Termasuk benda yang dihasilkan dari perbuatan melanggar, dalam hal Paten proses. Sama dalam Pasal 102 ayat (1).), peniadaan peralatan yang digunakan dalam perbuatan melanggar, dan lain sebagainya.

# 1. PERKARA MEREK MAGLITE

a. Tahapan putusan:

- Komisi Banding (JPO)
- Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual

b. Kasus Posisi:

- Penggugat (Pemohon Merek), mengajukan permohonan lampu senter sebagai merek 3 dimensi.
- Tergugat (Japan Patent Office, JPO) menolak.
- Penggugat, mengajukan permohonan banding terhadap keputusan Tergugat (JPO), ke Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual untuk membatalkan keputusan banding.

c. Amar Putusan:

Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual:

Mengabulkan gugatan penggugat, membatalkan keputusan banding (selanjutnya, JPO, melakukan pemeriksaan ulang, dan merek tersebut didaftar).

d. Inti Perkara:

Berdasarkan Undang-Undang Merek Jepang:

1. Merek yang berupa tanda penampilan dengan cara biasa dari bentuk barang, pada dasarnya, tidak dapat didaftar sebagai merek (Undang-Undang Merek pasal 3 ayat 1 point 3).
2. Apabila, dari hasil penggunaan, ternyata konsumen atau pengguna, dapat mengenali produk siapakah barang tersebut (dengan kata lain, telah memiliki daya pembeda), dapat didaftar sebagai merek (Pasal yang sama, ayat 2)

JPO maupun Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual memutuskan:

1. Merek Penggugat, merupakan merek yang berupa tanda penampilan dengan cara biasa dari bentuk barang.
2. JPO menyimpulkan merek itu tidak memiliki daya pembeda, sedangkan Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual, berdasarkan bukti-bukti yang ada, memutuskan merek tersebut memiliki daya pembeda.

1. Merek Tiga Dimensi (Merek)

Putusan : Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual (Tingkat Pertama)

Nomor Perkara : 2006 (Gyo-Ke) No.10555

Tanggal Putusan : 27 Juni 2007

Bidang HKI : Merek

Jenis Perkara : Gugatan Pembatalan Keputusan Komisi Banding

Para Pihak : Mag Instrument Incorporated

Penggugat

Commissioner of the Japan Patent Office

Tergugat

Ringkasan Putusan : Kasus dimana merek tiga dimensi yang dimohonkan pendaftaran oleh Penggugat dinilai dapat didaftar dengan alasan bahwa walaupun merek tersebut merupakan merek yang semata-mata menunjukkan bentuk barang tersebut dengan cara yang biasa, merek tersebut sudah memperoleh daya pembeda karena penggunaan

Dasar Hukum : Pasal 3 ayat (1) butir 3, Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Merek

Undang Undang Merek

(Ketentuan yang lama sebelum diamandemen dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014)

Pasal 3 (1) Merek yang digunakan pada barang atau jasa yang diperdagangkan oleh diri sendiri dapat didaftar, kecuali merek-merek yang disebutkan di bawah ini.

3 Merek yang semata-mata menunjukkan dengan cara yang biasa, daerah asal produksi, tempat jual, kualitas, bahan baku, khasiat, tujuan penggunaan, jumlah, bentuk (termasuk bentuk kemasan.), harga, metode atau waktu untuk produksi atau penggunaan dari barang, atau, tempat pemberian, kualitas, benda yang digunakan untuk pemberian, manfaat, tujuan penggunaan, kuantitas, modus, harga, metode atau waktu untuk pemberian dari jasa.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelum ini, Merek yang memenuhi ketentuan butir 3 sampai dengan 5 ayat tersebut dapat didaftar apabila, sebagai akibat dari penggunaan Merek yang bersangkutan, konsumen dapat mengenalinya sebagai barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pihak tertentu.



## Amar Putusan

1. Membatalkan Keputusan Komisi Banding yang dikeluarkan Japan Patent Office pada tanggal 21 Agustus 2006 atas perkara banding No. 2003-2070.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

## Pertimbangan Hukum

I Hal yang dimintakan para pihak kepada Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual untuk dikabulkan:

1. Penggugat (petitum)
  - (1) Membatalkan Keputusan Komisi Banding yang dikeluarkan Japan Patent Office pada tanggal 21 Agustus 2006 atas perkara banding No. 2003-2070.
  - (2) Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.
2. Tergugat
  - (1) Menolak gugatan Penggugat.
  - (2) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

II Fakta-fakta yang tidak diperselisihkan para pihak

1. Pemeriksaan dan Keputusan Komisi Banding/JPO Penggugat, pada tanggal 19 Januari 2001, mengajukan permohonan pendaftaran merek tiga dimensi (no. permohonan 2001- 3358) untuk merek yang terdiri atas komposisi sebagaimana ditampilkan pada lampiran “Merek” (selanjutnya disebut sebagai “Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat” atau “Merek milik Pemohon/Penggugat”) untuk jenis barang dalam kelas 11 “lampu senter”, kemudian menerima keputusan penolakan permohonan pada tanggal 18 November 2002, maka mengajukan permohonan banding terhadap penolakan tersebut kepada Komisi Banding pada tanggal 7 Februari 2003. JPO/Komisi Banding memeriksa permohonan tersebut sebagai perkara banding No. 2003 - 2070 dan mengeluarkan keputusan yang berbunyi “Permohonan banding perkara ini tidak beralasan untuk diterima.” pada tanggal 21 Agustus 2006, dan salinan keputusan tersebut dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 4 September tahun yang sama (masa tambahan selama 90 hari).

## 2. Alasan Keputusan Komisi Banding

**Pasal 3(1)3 UU Merek** Alasan keputusan Komisi Banding sebagaimana dicantumkan dalam Salinan Keputusan yang dilampirkan. Intinya adalah, sebagaimana dijelaskan selanjutnya, bahwa Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek, dan tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal yang sama.

### Pasal 3(1)3 UU Merek

(1) Memenuhi atau tidaknya ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek

A Merek tiga dimensi meliputi juga bentuk dari barang atau kemasan barang, atau benda yang digunakan untuk pemberian jasa. Namun, bentuk dari barang, kemasan barang atau benda yang digunakan untuk pemberian jasa pada dasarnya dipilih dengan tujuan supaya barang, kemasan barang atau benda tersebut dapat mengerjakfungsi secara efektif atau menuntut penampilan yang menarik, dan pada dasarnya (secara primernya) tidak ditentukan sebagai merek yang menunjukkan sumber atau membedakan barang/jasa miliknya dengan milik pihak lain.

Meskipun diadakan perubahan, dekorasi, dll. yang khas pada bentuk dari barang, kemasan barang atau benda tersebut, itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau keelokan penampilan sebagaimana dijelaskan di atas, dan pada dasarnya bukan sebagai merek yang membedakan barang/jasa miliknya dengan milik pihak lain. Kalau hasil penambahan perubahan, dekorasi, dll. secara keseluruhannya tetap mempunyai bentuk yang perlu untuk mengerjakan fungsi dengan baik atau menampilkan lebih menarik, pedagang dan konsumen yang melihatnya hanya mengenalinya sebagai bentuk belaka. Maka patut ditafsirkan bahwa bentuk dari barang, kemasan barang atau benda yang masih berhubungan dengan fungsi atau keelokan penampilan seperti ini belum melampaui ruang lingkup penunjukan bentuk dengan cara yang biasa, walaupun bentuk tersebut bersifat agak unik.

Lagi pula, bentuk dari barang yang sejenis pada prinsipnya mesti mirip satu sama lain karena harus mengerjakan fungsinya. Sehingga, siapapun perlu, dan, ingin menggunakan bentuk tersebut dalam transaksi, dan tidak tepat kalau hanya satu pihak swasta diizinkan untuk menggunakannya secara eksklusif. Lain halnya kalau bentuk yang unik yang tidak berhubungan

dengan fungsi atau keelokan penampilan, tapi merek berupa bentuk tiga dimensi yang dikenali sebagai bentuk barang tersebut, harus dinilai sebagai merek yang semata-mata menunjukkan bentuk dengan cara yang biasa, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek, tidak dapat didaftar, kecuali jika merek tiga dimensi tersebut, sebagai akibat dari penggunaan, tidak hanya menunjukkan sumber melainkan sudah dikenal di kalangan pedagang dan konsumen sebagai pembeda dari barang lain yang sejenis karena bentuk tersebut.

B Semenjak kejadian Gempa Besar Hanshin, perhatian terhadap “perlengkapan darurat” semakin meningkat akhir-akhir ini, sebagai contoh, “lampu senter” adalah barang yang paling pertama disebut antara 20 jenis barang yang berguna dalam gempa tersebut. Selain itu, “lampu senter” menarik perhatian sebagai perlengkapan outdoor. Berbagai jenis lampu senter dengan berbagai macam fungsi, kini, diproduksi dan dijual, misalnya lampu senter ukuran kecil yang berbentuk pensil, atau yang berbentuk silinder yang panjang dan langsing, di samping lampu senter yang lazim selama ini dengan bagian kepala yang agak besar dan bagian batang yang berbentuk silinder.

C Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat, sebagaimana ditampilkan dalam lampiran “Merek”, jelas-jelas adalah lampu senter portabel sebagai salah satu jenis alat listrik portabel yang bagian kepalanya besar sedikit dan bagian batangnya kurus dan panjang.

Pada bagian-bagian tertentu, diberi motif ukiran, yaitu pada sebagian dari bagian kepala dan pada bagian tengah dari bagian batang yang dipegang, dan sebuah lubang dibuat pada ujung bagian batang. Dapat dikatakan motif ukiran ini demi kemudahan untuk mengatur tingkat keterangan dan untuk dipegang, dan lubang pada ujung bagian batang untuk memasang tali pengikat, dll. Sehingga, Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat dapat dinilai mempunyai fungsi dan keelokan penampilan sebagai lampu senter, dan sulit dikatakan adalah bentuk yang unik dan sama sekali tidak berhubungan dengan fungsi maupun penampilan yang menarik sebagai lampu senter, maka masih dalam ruang lingkup bentuk yang perlu untuk mengerjakan fungsi dasar dan penampilan yang menarik, dan belum melampaui ruang lingkup penunjukan bentuk barang dengan cara yang biasa.

Kalau demikian halnya, harus dikatakan bahwa Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat dikenali dan dipahami dengan segera dan mudah sebagai penunjukan konfigurasi lampu senter, dan kalau digunakan untuk jenis barang “lampu senter”, pedagang dan konsumen hanya mengenali dan memahaminya sebagai bentuk barang semata-mata dan tidak mengenalinya

sebagai merek yang membedakan dengan barang pihak lain.

Oleh karena itu, Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek.

### **Pasal 3(2) UU Merek**

(2) Memenuhi atau tidaknya ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Merek

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (Penggugat), dapat diakui dengan jelas bahwa barang milik Penggugat (definisi diuraikan di bagian bawah) sudah diproduksi dan dijual dalam jumlah yang cukup besar dan diperkenalkan melalui banyak majalah dan koran sebelum mengajukan permohonan pendaftaran Merek.

Namun demikian, dapat dilihat adanya huruf abjad “MAG INSTRUMENT” atau “MINI MAGLITE” dan simbol merek terdaftar (R dalam ○/lingkaran) pada setiap lampu senter yang berbentuk barang milik Pemohon (Penggugat), yang ditampilkan dalam Bukti-bukti KO (dokumen) (P) serta contoh barang yang sebenarnya sebagai Bukti KEN (pemeriksaan barang bergerak) KO (P)-No.1 (Bukti KEN KO (barang)-

1 dalam gugatan), kecuali beberapa yang tidak tampak jelas. Sedangkan itu, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa barang yang hanya terdiri atas bentuk tiga dimensi yang dimohonkan pendaftaran merek tanpa huruf “MAG INSTRUMENT” maupun “MINI MAGLITE” diproduksi, dijual atau didistribusikan.

Lagi pula, di samping dapat diketahui bahwa huruf abjad “MAG INSTRUMENT” atau “MINI MAGLITE” berfungsi sebagai pembeda karena ada simbol merek terdaftar (R dalam ○/lingkaran), tidak ada asosiasi pengusaha/pengusaha dalam bisnis yang sama atau organisasi pihak ketiga di Jepang yang mengajukan bukti yang membuktikan adanya lampu senter yang berbentuk barang milik Pemohon (Penggugat) tanpa huruf “MAG INSTRUMENT” atau “MINI

MAGLITE” dan simbol merek terdaftar (R dalam ○/lingkaran).

Dan sulit untuk diakui begitu saja bahwa barang milik Pemohon (Penggugat) tanpa merek berupa huruf sudah dapat dikenali oleh konsumen sebagai barang yang diperdagangkan oleh pihak tertentu, sebagai akibat dari penggunaannya oleh Pemohon (Penggugat). Tidak ada bukti-bukti objektif lainnya juga yang dapat menjadi alasan untuk mengabulkan permohonan

pendaftaran berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Merek.

Oleh karena itu, Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat tidak dapat dinilai memiliki daya pembeda akibat dari penggunaan bentuk tiga dimensi semata-mata, dan dalil Pemohon yang mengatakan Mereknya dapat didaftar dengan menerapkan ketentuan Pasal 3 ayat

(2) Undang Undang Merek, tidak dapat diterima.

### **Posita**

### III Dalil Penggugat mengenai alasan pembatala

Dalam Keputusan Komisi Banding, terdapat pelanggaran hukum yaitu kesalahan dalam mempertimbangkan pemenuhan ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek (alasan pembatalan 1) dan kesalahan dalam mempertimbangkan pemenuhan ketentuan ayat (2) Pasal yang sama (alasan pembatalan 2).

#### **Pasal 3(1)3 UU Merek**

1. Kesalahan dalam pertimbangan pemenuhan ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek (alasan pembatalan 1).
- (1) Kriteria untuk menilai daya pembeda yang dimiliki bentuk barang sebagai merek tiga dimensi.

Keputusan Komisi Banding mengatakan bahwa bentuk tiga dimensi memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek apabila bentuk tersebut masih berhubungan dengan fungsi atau keelokan penampilan, karena “belum melampaui lingkup penunjukan bentuk dari barang tersebut dengan cara yang biasa, walaupun bentuk tersebut bersifat agak unik”.

Akan tetapi, kalau mengikuti kriteria dalam Keputusan Komisi Banding, berakibat bahwa situasi yang nyata mengenai desain produk akan diabaikan sama sekali dan bentuk tiga dimensi yang dikategorikan sebagai desain industri sama sekali tidak dapat didaftar sebagai merek. Maka itu, pertimbangan dalam Keputusan Komisi Banding adalah salah.

Yaitu, apabila mendesain bentuk produk pada umumnya, berorientasi kepada produk yang dapat diterima pasar dan laku secara komersial (membawa profit dan dikenali konsumen), maka sangat jarang sekali mengambil desain yang kecil kemungkinan akan diterima oleh konsumen karena “unik dan

tidak berhubungan dengan fungsi atau keelokan penampilan”.

Undang Undang Merek adalah hukum untuk melindungi daya pembeda yang dimiliki merek. Seharusnya satu-satunya unsur yang dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu merek tiga dimensi boleh didaftar dan diberi perlindungan melalui Undang Undang Merek atau tidak, adalah apakah merek tiga dimensi tersebut berfungsi sebagai pembeda atau tidak, kecuali pertimbangan secara kebijakan legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Merek. Maka salah kalau menambah lagi syarat bahwa harus berbentuk “yang unik yang tidak berhubungan dengan fungsi atau keelokan penampilan”. Tidak ada dasar hukum dalam Undang Undang Merek untuk menambah syarat seperti ini. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 dalam Undang Undang Merek menolak pendaftaran merek yang menunjukkan dengan cara yang biasa bentuk dari barang yang bersangkutan, karena merek seperti itu tidak berfungsi sebagai pembeda, bukan karena tidak dapat berfungsi “secara sangat menonjol” sebagai pembeda.

Sebagaimana diuraikan di atas, di dunia desain industri, sangat jarang sekali mengambil bentuk yang “unik” yang sama sekali tidak berhubungan dengan fungsi atau keelokan penampilan. Menurut pengalaman dan praktek di dunia usaha, justru ada kemungkinan bentuk yang khas yang dipakai untuk meningkatkan fungsi atau keelokan penampilan akan meningkatkan daya pembeda karena bentuk yang khas itu.

Mengingat situasi desain industri yang riil ini, bentuk barang dapat diakui cukup mampu untuk membedakan dirinya dari pihak lain walaupun tidak bersifat “unik” yang tidak berhubungan dengan fungsi atau keelokan penampilan. Maka dengan demikian, kriteria dalam Keputusan Komisi Banding yang mengatakan merek tiga dimensi tidak dapat didaftar sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek, kecuali ia memiliki bentuk yang “unik” yang sama sekali tidak berhubungan dengan fungsi atau keelokan penampilan, tidak beralasan rasional.

(2) Keunikan bentuk barang milik Penggugat yang dimohonkan pendaftaran merek.

Keputusan Komisi Banding mengatakan bahwa Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat “dapat dinilai mempunyai fungsi dan keelokan penampilan sebagai lampu senter, dan sulit dikatakan adalah bentuk yang unik dan sama sekali tidak berhubungan dengan fungsi maupun keelokan penampilan sebagai lampu senter, dan masih dalam ruang lingkup bentuk yang perlu untuk mengerjakan fungsi dasar dan penampilan yang menarik, dan belum melampaui lingkup penunjukan bentuk dari barang dengan cara yang biasa” (Baris ke-18 s/d 22, Halaman 4, Keputusan Komisi Banding), dan memutuskan bahwa “terkait dengan ‘lampu senter portabel’ …( dst.)…

dalam kenyataannya lampu senter yang berukuran kecil seperti barang milik Penggugat atau yang berbentuk pensil diproduksi dan dijual dalam jumlah yang sangat banyak, 'bagian batang' berbentuk silinder supaya mudah dipegang, 'motif ukiran' juga supaya mudah dipegang dan mudah mengatur tingkat keterangan sekaligus untuk keelokan penampilan, serta lubang untuk memasang tali pengikat pada bagian tail cap, hal-hal ini patut dinilai sebagai fitur yang diambil untuk mengerjakan secara efektif fungsi 'lampu senter portabel yang berukuran kecil', ... (dst.)... tidak dapat dikatakan orisinil dan tidak biasa secara khusus sebagai 'lampu senter portabel'" (Baris ke-24 s/d 35, Halaman 5, Keputusan Komisi Banding).

Namun demikian, Keputusan Komisi Banding ① bersalah karena berbasis pada premis bahwa merek tiga dimensi yang dapat didaftar pada prinsipnya dibatasi pada "bentuk yang unik yang tidak berhubungan dengan fungsi atau keelokan penampilan dari barang tersebut", ② bersalah karena menilai bentuk barang milik Penggugat yang dimohonkan pendaftaran merek tidak bersifat orisinil secara khusus sebab adalah bentuk yang diambil untuk mengerjakan fungsi secara efektif, ③ bersalah karena tidak menyinggung sama sekali fitur atau keistimewaan yang dimiliki Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat dan tidak memahaminya.

- A Keunikan bentuk barang milik Penggugat yang dimohonkan pendaftaran merek.
- (A) Lampu senter yang diproduksi dan dijual oleh Penggugat sudah populer di masyarakat dengan panggilan "Maglite Series". Antara produk-produk "Maglite Series", adapun "Mini Maglite AA" dan "Mini Maglite AAA" yang bentuknya digunakan untuk Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat. (selanjutnya Mini Maglite AA dan Mini Maglite AAA, keduanya disebut sebagai "barang milik Penggugat"). Keduanya dikenal juga dengan panggilan "Mini Maglite".

Bentuk tiga dimensi dari Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat memiliki fitur sebagai berikut, dan fitur-fitur tersebut bersama-sama melahirkan keistimewaan tersendiri pada bentuk barang milik Penggugat dan berfungsi sebagai pembeda dari produk pihak lain.

- [A] Bagian kepala lampu mempunyai face cap yang berbentuk silinder pada bagian atasnya.
- [B] Bagian kepala lampu terdiri atas face cap yang diuraikan pada [A] di atas dengan bagian berbentuk parabola yang diameternya terbesar di bagian face cap dan terkecil di bagian penyambungan dengan bagian body/batang.
- [C] Pada bagian yang berbentuk parabola yang diuraikan pada [B] di atas, khususnya pada sekeliling bagian pemasangan face cap, diukir motif

berbentuk garis lurus yang halus dengan arah vertikal terhadap lensa.

- [D] Bagian batang lampu berbentuk silinder, dan pada sekeliling bagian tengah bagian batang tersebut diukir motif yang berbentuk garis-garis paralel yang halus yang bersimpangan ke arah miring. Tail cap dipasang pada dasar bagian batang, dan bagian dasar tail cap dipotong dari kedua sisi berbentuk setengah lingkaran dan dibuat satu lubang pada bagian tengah yang tidak dipotong.
- [E] Rasio panjang bagian kepala terhadap bagian batang ditetapkan sebesar + 0,41, rasio diameter terbesar pada bagian kepala terhadap diameter bagian batang ditetapkan sebesar +1,4, rasio tersebut menciptakan keseluruhan desain yang langsing dari bagian kepala sampai ke bagian batang.
- (B) Keunikan bentuk barang milik Penggugat didasarkan pada fakta bahwa lampu senter yang memiliki fitur seperti ini tidak pernah ada dan belum ada sampai sekarang.

Lampu senter yang memiliki fitur-fitur tersebut di atas tidak ada sama sekali di pasar lampu senter sebelum barang milik Penggugat mulai dijual di negara Amerika. Terlebih lagi, setelah barang milik Penggugat mulai dipasarkan sekalipun, tidak ada lampu senter yang memiliki fitur yang sama. Dalam Keputusan Komisi Banding, dikutip berbagai macam lampu senter yang dijual atau diperkenalkan dalam situs internet pada saat sekarang. Tetapi, melihat lampu senter - lampu senter yang diperkenalkan di situs tersebut pun, tidak ada lampu senter yang memiliki fitur yang sama dengan bentuk barang milik Penggugat.

- (C) Bentuk barang milik Penggugat memiliki 2 fitur tersendiri sebagai berikut.

a Keunikan desain bagian kepala

Fitur pertama yang mempunyai keunikan dalam desain bagian kepala terdapat pada kurva bagian kepala, yang berbentuk “parabola yang diameternya terbesar di bagian face cap dan terkecil di bagian penyambungan dengan bagian body/batang” dalam komposisi [B]. Dan fitur yang kedua adalah, dalam hubungan antara panjangnya bagian kepala dan panjangnya bagian batang, bagian kepala didesain agak panjang.

b Desain yang langsing secara keseluruhan dari bagian kepala sampai bagian batang

Bentuk barang milik Penggugat memberi kesan langsing karena bagian kepala didesain cukup panjang, sebagaimana dijelaskan di atas. Di samping itu, rasio diameter terbesar pada bagian kepala (2,4 cm pada Mini Maglite AA) terhadap diameter bagian batang (1,7 cm pada Mini Maglite AA)



didesain kecil (sekitar 1,4 pada Mini Maglite AA), sehingga memberi kesan lebih langsing lagi.

B Daya pembeda bentuk tiga dimensi yang dimohonkan Pemohon/Penggugat untuk didaftarkan sebagai merek

Sudah jelas bahwa Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat berupa bentuk tiga dimensi memiliki daya pembeda dan keunikan, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut.

(A) Meraih penghargaan desain dan disimpan sebagai koleksi permanen di museum terkenal

Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat disimpan sebagai koleksi permanen di museum yang terkenal, Museum of Modern Art, New York, karena desain yang unggul. Selain itu, meraih penghargaan desain sebagai pemberian penghormatan terhadap keunikan dan orisinalitas bentuknya di Jepang dan di negara-negara lainnya termasuk Amerika Serikat, Jerman, Perancis, dll. Fakta ini menunjukkan bahwa bentuk barang milik Penggugat yang dimohonkan pendaftaran merek memiliki desain yang unggul, dan memiliki keunikan dan orisinalitas sebagai bentuk produk karena desain tersebut.

Keputusan Komisi Banding mengatakan bahwa “walaupun Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat meraih penghargaan Good Design dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang serta penghargaan- penghargaan lainnya dari negara-negara lain, dan diberi perlindungan hukum dengan surat penetapan yang mengakuinya sebagai seni rupa terapan di bawah Undang Undang Hak Cipta negara lain, tidak dapat dikatakan orisinal dan tidak biasa secara khusus sebagai ‘lampu senter portabel” (Baris ke-31 s/d 35, Halaman 5, Keputusan Komisi Banding).

Namun, tidaklah beralasan kalau Keputusan Komisi Banding tidak mengakui keunikan bentuk tersebut, karena, mengingat kriteria masing-masing penghargaan, jelas bahwa Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat menerimanya karena keunikan bentuk dinilai tinggi oleh para ahli, apalagi lebih dari satu penghargaan yang diterimanya. Dan sebagaimana diuraikan di atas, desain yang bukan ‘tidak biasa’ pun harus dinilai akan memiliki daya pembeda sebagai merek tiga dimensi, maka pertimbangan Keputusan Komisi Banding bersalah karena mengatakan perlu ke-‘tidak biasa’-an bentuk.

(B) Bentuk barang milik Penggugat sebagai ciptaan

Mengenai bentuk barang milik Penggugat yang dimohonkan pendaftaran merek, Asosiasi Desain Industri Swedia mengeluarkan penetapan yang mengakuinya sebagai seni rupa terapan yang dilindungi Undang Undang Hak Cipta negara Swedia. Selain itu, di Hongkong dan Inggris juga diakui

pemberian perlindungan hukum terhadapnya berdasarkan Hak Cipta.

(C) Pemuatan di majalah-majalah desain industri

Bentuk barang milik Penggugat yang dimohonkan pendaftaran merek, karena keunikan dan orisinalitas desainnya, dimuat di terbitan yang mengoleksi barang yang berdesain unggul, yang diterbitkan di Amerika dan di German. Fakta diperkenalkannya barang milik Penggugat dalam terbitan di bidang desain produk membuktikan secara tepat bahwa desain barang milik Penggugat diapresiasi karena bersifat orisinal dan unggul.

(D) Pendapat para ahli

Menurut pendapat para ahli, antara lain Dr. Hal Watson, Jr. (Profesor Asisten teknik mesin, Southern Methodist University, Amerika Serikat), Dr. Gerald L. Ford (Profesor Emeritus, School of Business Administration, California State University, Long Beach), dll., bentuk barang milik Penggugat yang dimohonkan pendaftaran merek secara fundamental jauh berbeda dengan desain lampu senter sebelumnya. Karena terdapat perbedaan tersebut, Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat harus dinilai memiliki daya pembeda.

(E) Penanganan terhadap membanjirnya barang tiruan

Setelah barang milik Penggugat mulai dijual di Amerika pada akhir tahun 1983, banyak barang yang meniru konfigurasi barang milik Penggugat mulai beredar sejak sekitar 1985. Barang-barang tiruan beredar tidak hanya di Amerika tetapi meluas sampai ke seluruh dunia. Penggugat bersikap tegas menyikapi peniruan-peniruan ini, dan tetap berusaha mempertahankan keunikan bentuknya melalui penanganan terhadap membanjirnya barang tiruan.

Barang-barang tiruan ini hanya meniru konfigurasinya saja tanpa Merek berupa huruf Maglite. Hal ini tidak lain karena, bagi produsen barang tiruan, daya pembeda daripada barang milik Penggugat ada pada konfigurasinya sehingga bagian Merek berupa huruf tidak perlu ditiru.

(F) Pengakuan oleh para pesaing di negara lain dan di Jepang

Sebagaimana dijelaskan di atas, Penggugat menangani peniruan barang milik Penggugat di seluruh dunia sejak sekitar 1985. Banyak pelaku peniruan di negara lain mengakui pelanggaran hak mengenai konfigurasi barang milik Penggugat melalui perjanjian perdamaian atau surat pernyataan, dll., dan akhirnya berhenti melakukan kegiatan penjualan barang tiruan. Di Jepang juga, Penggugat mulai melakukan penanganan terhadap peniruan barang milik Penggugat sejak tahun 1997. Sebagian besar perusahaan atau pihak lain yang menjual produk yang mirip dengan barang milik Penggugat mengakui dalam surat pernyataan atau akta perdamaian bahwa

produknya adalah barang yang meniru konfigurasi barang milik Penggugat sebagai bentuk barang yang terkenal, dan berhenti kegiatan menjualnya. Menonjolnya konfigurasi Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat diakui juga oleh perusahaan-perusahaan pesaing yang menjual barang tiruan.

(G) Pengakuan oleh pengadilan-pengadilan di negara lain dan di Jepang

Karena barang yang meniru barang milik Penggugat beredar di seluruh dunia, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Penggugat mulai mengajukan gugatan penghentian perbuatan menjual barang tiruan di lebih dari 30 negara termasuk Amerika sejak sekitar 1985. Pengadilan di negara-negara di seluruh dunia, antara lain, Amerika, Jerman, Swedia, Hongkong, Inggris, Belgia, Norwegia, Kanada, dll., mengakui kebenaran dalil Penggugat dan memerintah supaya perbuatan menjual lampu senter yang meniru barang milik Penggugat dihentikan.

Di Jepang juga, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Osaka terhadap Asahi Electric Co., Ltd. yang menjual lampu senter yang mirip dengan konfigurasi barang milik Penggugat, dengan menuntut penghentian kegiatan penjualan dan ganti rugi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) butir 1 Undang Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat (PN Osaka; 2001 (Wa) 10905; Bukti KO (P)-29). Pada tanggal 19 Desember 2002, pengadilan yang mengakui kebenaran dalil Penggugat mengeluarkan putusan yang memerintahkan kepada Tergugat supaya menghentikan perbuatan mengimpor dan menjual barang yang mirip/serupa, memusnahkannya dan membayar ganti rugi, dengan alasan pelanggaran Undang Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat.

Dengan demikian, sudah diakui oleh pengadilan di negara-negara lain maupun di Jepang bahwa barang milik Penggugat, yaitu konfigurasi Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat mempunyai sifat sebagai pembeda yakni fungsi membedakan barang miliknya dari milik pihak lain.

(H) Contoh kasus penyesatan konsumen

Sebagaimana akan diuraikan di bagian belakang (2 (2) F di bawah ini), dilaporkan banyak kasus dimana terjadi penyesatan pada konsumen mengenai barang milik Penggugat dengan barang yang mirip dengannya. Adanya kasus-kasus dimana konsumen secara nyata mengalami penyesatan seperti ini, menunjukkan bahwa bentuk barang milik Penggugat yang dimohonkan pendaftaran merek pada dasarnya memiliki daya pembeda.

(I) Situasi pendaftaran Merek milik Pemohon/Penggugat sebagai merek tiga dimensi di berbagai negara saat sekarang

Barang milik Penggugat, kini, dijual oleh Penggugat hampir di seluruh dunia,

antara lain, Amerika, negara-negara di Eropa, Jepang serta negara-negara Asia lainnya, dll. Oleh karena itu, per Januari 2007, Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek tiga dimensi di sebanyak 25 negara di dunia (termasuk Jepang). Penggugat sudah memperoleh pendaftaran merek di 22 negara, selain pendaftaran CTM/Community Trademark. 22 negara tersebut di atas, termasuk Amerika, German, Norwegia, Swiss, dll., dan Merek milik Pemohon/Penggugat diakui memiliki daya pembeda di negara-negara tersebut. Adanya fakta bahwa Merek milik Pemohon/Penggugat didaftar sebagai merek tiga dimensi di banyak negara, menunjukkan bahwa Merek tersebut mampu menunjukkan sumber barang yaitu Penggugat dan mempunyai fungsi pembeda sebagai merek.

(J) Tujuan pencipta bentuk barang milik Penggugat

Anthony Maglica, pendiri Penggugat yang mengembangkan dan menciptakan barang milik Penggugat, dalam mengembangkan produknya, sejak awal berniat untuk menciptakan seri lampu senter yang memiliki konfigurasi yang menonjol sehingga memiliki daya pembeda. Tujuan pencipta adalah untuk menciptakan lampu senter yang memiliki fitur yang memungkinkan konfigurasinya berfungsi sebagai penunjuk sumber. Dan pada kenyataannya juga, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Ford, dll. yang disebut di atas, konfigurasi barang milik Penggugat sama sekali berbeda dengan lampu senter yang ada sebelumnya.

(3) Sebagaimana diuraikan di atas, bentuk barang milik Penggugat ini sendiri memiliki secara tersendiri fungsi penunjuk sumber dan fungsi pembeda dari pihak lain. Dalam Keputusan Komisi Banding, terdapat kesalahan dalam pertimbangan yang menilai Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek dengan alasan bahwa “belum melampaui jangkauan penunjukan bentuk dari barang dengan cara yang biasa”.

2. Kesalahan dalam pertimbangan pemenuhan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Merek (alasan pembatalan 2)

Dalam hal Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek, ketentuan ayat (2) Pasal yang sama berlaku terhadapnya karena, sebagai akibat dari penggunaannya, Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat dapat dikenal oleh konsumen sebagai barang yang diperdagangkan oleh pihak tertentu, dengan alasan-alasan sebagai berikut.

**Pasal 3(2)  
UU Merek**

(1) Hasil penjualan dan kegiatan periklanan barang milik Penggugat

A. Penjualan barang milik Penggugat

Penggugat berhasil mengembangkan barang milik Penggugat pada

Desember 1983, yang kemudian menjadi best seller di Amerika dan di negara-negara lain di dunia dalam waktu singkat setelah mulai dijual di Amerika.

Di Jepang, A & F Corporation (selanjutnya disebut sebagai "A & F"), pengelola toko perlengkapan outdoor, mulai mengimpor dan menjual secara besar-besaran Mini Maglite AA pada 1986 dan Mini Maglite AAA pada 1988. Kemudian pada Juni 1989, Mitsui & Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai "Mitsui") mulai melakukan kegiatan penjualan barang milik Penggugat sebagai agen tunggal bagi Penggugat. Mitsui mulai mendistribusikan katalog kepada pedagang grosir dan konsumen umum pada Desember 1993. Mitsui menjual barang milik Penggugat kepada pedagang grosir, pengecer massal dan toko pengecer dll. melalui grosir-grosir besar sebagai agen penjualan.

Sebagai hasil dari kegiatan promosi penjualan Mitsui, jumlah agen penjualan yang memperdagangkan barang milik Penggugat mencapai 12 per September 2000. Jumlah penjualan tahunan dari semua jenis produk Seri Maglite termasuk barang milik Penggugat melebihi ¥ 500.000.000 pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret 1995 (selama 1 tahun dari April tahun sebelumnya s/d Maret tahun yang bersangkutan), mencapai ¥ 1.080.000.000 pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2000. Jumlah penjualan tahunan dari barang milik Penggugat sendiri mencapai ¥580.000.000 pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2001 dengan volume yang terjual sebanyak 550.000 buah.

Jumlah toko pengecer yang menjual barang milik Penggugat mencapai sekitar 2.700 pada Februari 2007, dan selain toko-toko pengecer tersebut akhir-akhir ini dijual juga melalui banyak situs belanja online termasuk Rakuten, Amazon, dll.

B. Kegiatan promosi penjualan barang milik Penggugat, dll.

Barang milik Penggugat diperkenalkan melalui artikel pada banyak majalah dan koran. Hal ini menunjukkan popularitas dan tingkat perhatian pada barang milik Penggugat.

Banyak iklan barang milik Penggugat dipasang berulang-ulang pada berbagai macam majalah dan koran. Dalam iklan-iklan tersebut, selalu menampilkan keseluruhan bentuk dari barang milik Penggugat supaya bentuknya berkesan bagi orang yang melihatnya. Iklan-iklan ini memberikan kesan yang kuat kepada konsumen bentuk barang milik Penggugat sebagai bentuk yang menunjukkan sumber bersamaan dengan desainnya yang unggul.

Barang milik Penggugat, karena kemasyhurannya, digunakan dalam banyak film dan drama TV Amerika, dan banyak film dan drama TV tersebut diputar

atau disiarkan di Jepang juga.

C. Dengan demikian, Penggugat mengadakan kegiatan periklanan dan promosi barang milik Penggugat tidak hanya berbasis pada sebanyak 2.700 toko pengecer yang tersebar di seluruh negeri dibawah Mitsui sebagai agen tunggal, tetapi juga dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar supaya barang milik Penggugat atau bentuknya, pada khususnya, dapat berkesan bagi konsumen. Sebagai akibatnya, bentuk barang milik Penggugat menjadi dikenal luas di kalangan konsumen sebagai penunjukan barang yang diperdagangkan oleh Penggugat. Adalah jelas bahwa bentuk barang milik Penggugat terkenal dan termashyur di Jepang sehingga Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat juga dikenal luas di kalangan konsumen sebagai penunjukan barang milik Penggugat.

(2) Contoh-contoh konkrit yang menunjukkan keunikan konfigurasi barang milik Penggugat

A Keunikan dan desain yang unggul yang dimiliki konfigurasi barang milik Penggugat

Sebagaimana diuraikan pada 1 (2) di atas, dari fakta-fakta ① tidak pernah ada lampu senter yang memiliki fitur konfigurasi yang sama, ② meraih penghargaan desain dan disimpan sebagai koleksi permanen di museum terkenal, ③ dimuat di majalah-majalah desain industri, dan para ahli memberi pendapat tentang fiturnya, dll., jelas terlihat bahwa konfigurasi barang milik Penggugat mempunyai keunikan tersendiri dan sangat berbeda jauh dengan lampu senter yang lazim sebelumnya. Karena keunikan dan orisinalitas konfigurasi ini, bersamaan dengan penggunaannya selama bertahun-tahun, sangat jelas bahwa konsumen dapat membedakan sumber barang milik Penggugat dari pihak lain hanya dengan melihat konfigurasinya tanpa merek berupa huruf "MINI MAGLITE", dll.

B Contoh pendaftaran merek tiga dimensi di negara lain Sebagaimana dijelaskan pada 1 (2) B (I) di atas, merek yang sama dengan Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat didaftar di 22 negara di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa adanya daya pembeda pada Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat diakui di negara- negara tersebut.

C Adanya barang tiruan yang meniru bentuk barang milik Penggugat yang dimohonkan pendaftaran merek, dll.

Sebagaimana dijelaskan pada 1 (2) B (E) (F) di atas, adapun kasus beredarnya barang yang meniru bentuk barang milik Penggugat. Pada barang-barang tiruan tersebut, tidak digunakan merek berupa huruf

apa-apa, atau, jika merek berupa huruf digunakan padanya, bukan merek yang dimiliki Penggugat tetapi yang menunjukkan pelaku peniruan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku pelanggaran menyadari bahwa konsumen dan pedagang dapat membedakan barang yang diperdagangkan Penggugat dari pihak lain dengan melihat bentuk tanpa merek berupa huruf. Dengan kata lain, di sini terlihat jelas bahwa pelaku pelanggaran menyadari bahwa ia dapat mendompleng popularitas barang milik Penggugat yang termasyhur dan dapat mencari untung, dengan menjual barang yang bentuknya mirip dengan bentuk barang milik Penggugat tanpa menggunakan merek berupa huruf “MINI MAGLITE”.

D Hubungan dengan perlindungan di bawah Undang Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat

Sebagaimana diuraikan pada 1 (2) B (G) di atas, Putusan Pengadilan Negeri Osaka tanggal 19 Desember 2002 (2001 (WA) 10905) menilai bahwa konfigurasi barang milik Penggugat merupakan “penunjukan barang atau usaha milik pihak lain” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) butir 1 Undang Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat. Menurut putusan tersebut, bentuk barang milik Penggugat dinilai memiliki daya pembeda sehingga harus diakui memiliki daya pembeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Merek.

Konfigurasi barang dapat diakui sebagai penunjukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) butir 1 Undang Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat dengan tujuan untuk melindungi konfigurasi barang tersebut apabila, karena digunakannya, konfigurasi tersebut sudah memperoleh secara sekunder fungsi penunjuk sumber dan menunjukkan barang tersebut diperdagangkan oleh pihak tertentu. Syarat ini sama dengan syarat timbulnya daya pembeda karena penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Merek. Oleh karena itu, pertimbangan dalam putusan tersebut di atas berlaku juga dalam pertimbangan mengenai apakah Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat memiliki daya pembeda atau tidak.

E Tingkat pengenalan barang milik Penggugat di kalangan konsumen, dll.

Menurut hasil survei dengan angket (bukti KO(P)-86) yang dilakukan pada Desember 2001 terhadap 340 orang, ① sangat tinggi tingkat pengenalan barang milik Penggugat, ② unsur desain berperan besar sebagai alasan membeli atau daya tarik barang milik Penggugat. Dapat dikatakan bahwa ketika para konsumen mengenali barang milik Penggugat, bukan hanya nama barang “MINI MAGLITE” saja yang dikenalnya, tetapi bentuk dan

desainnya dikenali sebagai unsur yang tersendiri dan menunjukkan sumber barang tersebut.

#### F Contoh kasus penyesatan konsumen

Kasus-kasus penyesatan barang milik Penggugat dengan barang tiruan lain menunjukkan bahwa konsumen mengenali bentuk barang milik Penggugat sebagai penunjuk sumber. Mitsui dan agen penjualannya dimintai reparasi barang yang meniru barang milik Penggugat. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa konsumen yang melihat barang yang mempunyai fitur seperti barang milik Penggugat salah paham bahwa sumber barangnya adalah Penggugat, karena fitur konfigurasi tersebut menunjukkan barang milik Penggugat. Boleh dikatakan bahwa barang yang memiliki konfigurasi barang milik Penggugat dapat dikenali sumbernya oleh konsumen semata-mata melihat konfigurasinya tanpa melihat merek berupa huruf.

#### G Contoh kasus yang memberi nama “(barang milik Penggugat)-style” kepada barang yang mirip dengan barang milik Penggugat,

Terdapat kasus dimana barang yang mempunyai fitur yang sama atau sangat mirip dengan bentuk barang milik Penggugat diperkenalkan dengan nama “MAGLITE-style”, meskipun belum sampai menimbulkan penyesatan konsumen. Fakta ini menunjukkan bahwa konsumen mengenali fitur bentuk milik Penggugat dikaitkan dengan sumbernya, dengan kata lain bentuk barang milik Penggugat yang dimohonkan pendaftaran merek sudah memiliki daya pembeda.

Apalagi, terdapat kasus dimana pipa rokok yang meniru bentuk barang milik Penggugat dijual dengan nama “MAGLITE-style pipe”, padahal barangnya bukan lampu senter. Fakta ini juga menunjukkan bahwa penjual pipa tersebut menyadari bahwa bentuk barang milik Penggugat dikenali secara umum sebagai penunjuk barang milik Penggugat, yakni mempunyai daya pembeda.

#### (3) Pertimbangan dalam Keputusan Komisi Banding

Mengenai hal-hal yang disebut di atas, Keputusan Komisi Banding menolak pemenuhan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Merek karena Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat tidak dapat dinilai memiliki daya pembeda akibat dari penggunaan bentuk tiga dimensi tanpa merek berupa huruf, dengan alasan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa barang milik Penggugat tanpa merek “MAG INSTRUMENT” atau “MINI MAGLITE” diproduksi, dijual atau didistribusikan, tidak ada juga asosiasi pengusaha/pengusaha dalam bisnis yang sama atau organisasi pihak ketiga di Jepang yang mengajukan bukti yang membuktikan adanya lampu senter yang berbentuk barang milik Penggugat yang dimohonkan pendaftaran merek tanpa merek berupa huruf abjad “MAG INSTRUMENT” atau “MINI MAGLITE”



dan simbol merek terdaftar (R dalam  $\text{j}/\text{lingkaran}$ ),  $f$  sulit diakui begitu saja bahwa produk yang berbentuk barang milik Penggugat tanpa merek berupa huruf sudah dikenali oleh konsumen sebagai barang yang diperdagangkan oleh pihak tertentu, sebagai akibat dari penggunaannya oleh Penggugat. (Baris ke-11 s/d 27, Halaman 9, Keputusan Komisi Banding).

Akan tetapi, pertimbangan Keputusan Komisi Banding tidak beralasan sebagai berikut.

Mengenai , dalam hal suatu perusahaan menjual produk, kalau merek berupa huruf sudah diperolehnya, sangatlah wajar jika merek tersebut digunakan pada produknya, bahkan tidak mungkin menjual produk tanpa memakai merek tersebut. Mengingat kebiasaan nyata dalam bisnis seperti ini, bentuk tiga dimensi itu sendirilah yang harus dipertimbangkan apakah mempunyai daya pembeda atau tidak, walaupun dalam kenyataannya produk dijual dengan memasang merek berupa huruf pada bentuk tiga dimensi yang dimohonkan pendaftaran merek.

Keputusan Komisi Banding memberi penekanan pada adanya merek “MAG INSTRUMENT” atau “MINI MAGLITE” dicantumkan pada pagian kepala barang milik Penggugat. Namun, sebagaimana terlihat jelas dari foto barang milik Penggugat pada Bukti KO (P)-1 s/d 3, merek berupa huruf yang dicantumkan pada barang milik Penggugat sangat kecil, tidak cukup besar untuk dibaca dengan melihat sepintas, dan tidak ada hiasan supaya tampak menonjol. Di samping itu, merek berupa huruf dicantumkan secara melingkar sekeliling bagian kepala lampu, dan tidak bisa melihat semua huruf secara sekaligus. Lagi pula, antara berbagai warna barang milik Penggugat yang dijual, terutama barang yang berwarna abu-abu dan perak, huruf yang dicantumkan padanya sangat sulit dibaca karena kontras dengan warna latar belakang (Bukti KEN KO-7). Oleh karena itu, sangat tidak mungkin para konsumen mengenali sumber barang milik Penggugat dengan melihat merek berupa huruf yang dicantumkan pada bagian kepalanya. Maka dari itu, konsumen dapat mengenali barang milik Penggugat sebagai barang yang diproduksi dan dijual oleh Penggugat, bukan karena merek berupa huruf yang tidak tampak menonjol dan tidak bisa dilihat semuanya secara sekaligus, melainkan karena bentuk tiga dimensi yang khas dari barang milik Penggugat. Dengan demikian, terdapat kesalahan dalam pertimbangan Keputusan Komisi Banding.

#### (4) Kesimpulan

Sebagaimana dijelaskan di atas, lampu senter yang mempunyai konfigurasi dengan fitur-fitur sebagaimana diuraikan pada [A] s/d [E] sebelumnya (1 (2) A (A)) sama sekali tidak pernah dijual sebelum barang milik Penggugat mulai dipasarkan. Sebagaimana dijelaskan di atas, bentuk barang milik Penggugat

memiliki keunikan tersendiri dan orisinalitasnya sehingga dapat berfungsi untuk menunjukkan sumber barang dan membedakan dirinya dari pihak lain. Bentuk ini dipakai secara terus menerus tanpa dirubah sama sekali dari awal produksi dan penjualan hingga sekarang. Kegiatan periklanan dilakukan dengan gencar hingga sekarang, untuk mempromosikan barang yang mempunyai bentuk yang tetap sama. Mengingat fakta dan latar belakang tersebut, maka Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat adalah merek yang membedakannya dari pihak lain berdasarkan penggunaan yang lama sebagaimana diuraikan di atas.

Keputusan Komisi Banding, tanpa mempertimbangkan secukupnya bukti atau fakta yang ditemukan, menolak menerapkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Merek kepada Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat semata-mata dengan alasan merek berupa huruf digunakan bersama dengan bentuk tiga dimensi. Maka terdapat kesalahan dalam penilaian dan pertimbangan tersebut.

#### IV Jawaban Tergugat

Keputusan Komisi Banding melakukan penilaian dan pertimbangan secara sah dan benar, sehingga tidak ada kesalahan padanya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

**Jawaban Tergugat**

1. Tentang alasan pembatalan 1 (Kesalahan dalam pertimbangan pemenuhan ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek)
- (1) Merek tiga dimensi meliputi juga bentuk dari barang atau kemasan barang, atau benda yang digunakan untuk pemberian jasa. Namun, bentuk tersebut pada dasarnya dipilih dengan tujuan supaya barang tersebut dapat mengerjakan fungsi secara efektif atau untuk menuntut keelokan penampilan, dan pada dasarnya (secara primernya) tidak ditentukan sebagai merek yang menunjukkan sumber barang/jasa atau membedakan barang/jasa miliknya dengan milik pihak lain.

**Pasal 3(1)3  
UU Merek**

Meskipun diadakan perubahan, dekorasi, dll. yang khas pada bentuk barang tersebut, itupun bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau keelokan penampilan, dan pada dasarnya bukan sebagai merek yang membedakan barang miliknya dengan milik pihak lain. Kalau hasil penambahan perubahan, dekorasi, dll. tetap mempunyai bentuk yang perlu untuk mengerjakan fungsi dengan baik atau menampilkan lebih menarik, pedagang dan konsumen yang melihatnya hanya mengenalinya sebagai bentuk. Maka patut ditafsirkan bahwa bentuk barang yang masih berhubungan dengan

fungsi atau keelokan penampilan seperti ini belum melampaui lingkup penunjukan bentuk dari barang tersebut dengan cara yang biasa, walaupun bersifat agak unik.

Lagi pula, bentuk dari barang yang sejenis pada prinsipnya mesti mirip satu sama lain karena harus mengerjakan fungsinya. Sehingga, siapapun perlu, dan, ingin menggunakan bentuk tersebut dalam transaksi, dan harus dikatakan tidak tepat kalau hanya satu pihak swasta diizinkan untuk menggunakannya secara eksklusif.

Kalau demikian halnya, kecuali bentuk yang unik yang tidak berhubungan dengan fungsi atau keelokan penampilan, merek tiga dimensi yang dikenali sebagai bentuk barang, harus dinilai sebagai merek yang semata-mata menunjukkan bentuk dari barang tersebut dengan cara yang biasa, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek, tidak dapat didaftar.

(2) Memeriksa perkara mengenai hal tersebut di atas, sebagaimana ditampilkan dalam lampiran “Merek” (khususnya tampilan keseluruhan bentuk yang dilihat dari arah depan samping), bentuknya dapat dinilai sebagai bentuk yang ditentukan semata-mata untuk mengerjakan fungsi lebih baik sebagai lampu senter portabel, salah satu jenis alat penerangan portabel, karena bagian kepala berbentuk agak besar, bagian batang berbentuk kurus dan panjang dan dipakai dengan memegangnya, dll.

Dan walaupun Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat memiliki ciri khas pada face cap yang berbentuk silinder pada bagian kepala lampu, motif ukiran yang berupa garis lurus pada bagian kepala lampu, dan motif ukiran yang berupa garis-garis miring pada bagian batangnya, dll., tetapi motif ukiran ini dibuat untuk kemudahan mengatur tingkat penerangan dan memegang lampu, satu lubang pada ujung bagian batang dibuat untuk memasang tali pengikat, lalu bentuk keseluruhan yang lansing dari bagian kepala ke bagian batang adalah bentuk yang mewujudkan fungsionalitas dan keelokan penampilan sebagai lampu senter, maka bentuknya sulit dikatakan unik yang tidak berhubungan sama sekali dengan fungsi dan keelokan penampilan lampu senter, dan masih dalam ruang lingkup bentuk yang perlu untuk mengerjakan fungsi dasar dan menampilkan lebih menarik lampu senter, dan belum melampaui lingkup penunjukan bentuk dengan cara yang biasa.

Kalau demikian halnya, Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat adalah bentuk yang dipahami sebagai lampu senter oleh pedagang dan konsumen yang melihatnya, dan harus dikatakan bahwa kalau Merek ini digunakan untuk jenis barang “lampu senter”, pedagang dan konsumen

hanya mengenalinya sebagai bentuk lampu senter semata-mata.

Lagi pula, mengenai bentuk tiga dimensi “lampu senter” seperti ini, mengingat maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek, sepatutnya dibuka kesempatan untuk menggunakannya kepada banyak pengusaha yang memproduksi dan menjual barang tersebut, dan harus dikatakan tidak tepat dari segi kepentingan umum kalau mengizinkan satu pihak tertentu untuk memperoleh pendaftaran merek dan menggunakannya secara eksklusif.

Oleh karena itu, tidak ada kesalahan dalam Keputusan Komisi Banding yang menilai dan mempertimbangkan Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat merupakan merek yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek.

(3) Semenjak kejadian Gempa Besar Hanshin, perhatian terhadap “perlengkapan darurat” semakin meningkat akhir-akhir ini, disamping “lampu senter” juga diperhatikan sebagai perlengkapan outdoor. Berbagai jenis lampu senter dengan berbagai macam fungsi, kini, diproduksi dan dijual, misalnya lampu senter ukuran kecil yang berbentuk pensil, atau yang berbentuk silinder yang panjang dan langsing, di samping lampu senter yang lazim selama ini dengan bagian kepala yang agak besar dan bagian batang yang berbentuk silinder. Fakta-fakta ini dapat dibenarkan berdasarkan informasi hasil pencarian di internet dengan menggunakan kata kunci “lampu senter flashlight”.

Bentuk tiga dimensi “lampu senter” yang seperti Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat, dengan “bagian kepala lebih besar sedikit dan bagian batang berbentuk silinder”, “keseluruhan bentuk berupa silinder termasuk bagian kepala”, “motif ukiran berupa garis pada bagian kepala lampu” dan “motif ukiran berupa garis-garis pada bagian batang”, sudah umum dan ada dimana-mana sebagai bentuk lampu senter, sejak sebelum Keputusan Komisi Banding dikeluarkan (tanggal 21 Agustus, 2006) (Bukti Otsu (T)-1 dan 2, nomor cabang bukti dipotong. Selanjutnya sama dengan ini).

Kalau demikian halnya, Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat dapat dikatakan jelas-jelas menunjukkan bentuk lampu senter portabel, salah satu alat penerangan portabel dengan bagian kepala lampu yang lebih besar sedikit dan bagian batang yang kurus dan panjang. Maka harus dikatakan bahwa Merek atau bentuk tersebut tidak dapat dinilai memiliki fitur yang unik yang tidak dapat diduga kalau dilihat dari tujuan penggunaan dan fungsi daripada jenis barang “lampu senter” dan melampaui ruang lingkup bentuk barang sejenis pada umumnya.

- (4) Oleh karena itu, tidak ada kesalahan dalam Keputusan Komisi Banding yang mempertimbangkan Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek.

**Pasal 3(2) UU  
Merek**

2. Tentang alasan pembatalan 2 (kesalahan dalam pertimbangan pemenuhan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Merek)

- (1) Maksud ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Merek adalah bahwa apabila suatu pihak tertentu menggunakan secara terus menerus suatu merek pada barang yang diperdagangkannya untuk membedakan dengan barang pihak lain selama bertahun-tahun secara eksklusif tanpa digunakan oleh pihak lain, merek tersebut boleh diizinkan untuk didaftarkan, sebab merek tersebut secara eksepsional dapat dianggap sudah memperoleh daya pembeda, dan penggunaan secara eksklusif oleh pihak tersebut pun sudah diakui dan diterima de-faktonya dalam dunia bisnis yang memperdagangkan barang tersebut sehingga kecil permintaan demi kepentingan publik agar kesempatan penggunaan merek tersebut tetap terbuka bagi pengusaha-pengusaha lain.

Dalam menerapkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Merek, harus dikatakan bahwa suatu merek hanya dapat diakui memperoleh daya pembeda karena penggunaan apabila merek yang dimohonkan pendaftaran adalah sama dengan merek yang digunakan dan jenis barangnya juga sama.

Dalam hal merek yang dimohonkan pendaftaran adalah merek yang semata-mata terdiri atas bentuk tiga dimensi, sedangkan merek yang digunakan adalah kombinasi dari bentuk tiga dimensi dengan huruf, gambar atau simbol (warna) dan bentuk tiga dimensi sendiri tidak mempunyai daya pembeda secara independen, tidak dapat dinilai keseluruhan komposisi dari kedua merek digunakan sebagai merek, maka harus dikatakan bahwa merek yang dimohonkan pendaftaran pada prinsipnya tidak dapat dinilai sebagai merek yang memperoleh daya pembeda karena penggunaan.

- (2) Memeriksa perkara mengenai hal tersebut di atas, huruf abjad "MAG INSTRUMENT" atau "MINI MAGLITE" serta simbol merek terdaftar (R dalam ○/lingkaran) digunakan pada semua barang, kecuali yang tidak jelas, yang dimuat dalam katalog produk, majalah, dll. yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan konfigurasi barang milik Penggugat memperoleh daya pembeda. Sebab itu, merek yang digunakan adalah kombinasi bentuk tiga dimensi dengan merek berupa huruf, dan tidak sama dengan Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat kalau melihat keseluruhan komposisinya (perlu ditambahkan bahwa dari bukti-bukti yang disebut di atas, yang dapat dikonfirmasi adalah

tampilan keseluruhan lampu senter yang dilihat dari arah depan samping dan yang dilihat dari samping, sedangkan bentuk dan desain sisi belakang tidak bisa dikonfirmasi.).

Bentuk barang pada dasarnya dipilih dengan tujuan supaya barang tersebut dapat mengerjakan fungsi secara efektif atau untuk menampilkan menarik, dan pada dasarnya tidak ditentukan sebagai merek yang menunjukkan sumber atau membedakan dari pihak lain. Yang lebih sesuai dengan fungsi pembeda adalah huruf, gambar atau simbol, dll., sehingga biasanya huruf, gambar atau simbol, dll. yang dipilih dan digunakan sebagai merek yang membedakan barang miliknya dari milik pihak lain. Kalau gambar “lampu senter” dimuat pada majalah, dll., itu semata-mata untuk menampilkan bentuk dari barang itu sendiri, dan harus dikatakan bahwa sumber barangnya dibedakan oleh merek berupa huruf “MAG INSTRUMENT” dan “MINI MAGLITE”, sehingga tidak dapat dinilai bahwa bentuknya sendiri secara independen dikenali dan memperoleh daya pembeda.

Selain itu, berdasarkan semua bukti-bukti dalam perkara ini sekalipun, Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat sendiri tidak dapat diakui sudah memiliki fungsi sebagai pembeda.

Oleh karena itu, tidak terdapat kesalahan dalam Keputusan Komisi Banding yang menilai dan mempertimbangkan bahwa “Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat tidak dapat dinilai memiliki daya pembeda akibat dari penggunaan bentuk tiga dimensinya semata-mata” (Baris ke-28 s/d 29, Halaman 9, Keputusan Komisi Banding).

### (3) Terhadap dalil Penggugat

A Penggugat mendalilkan dalam perkara ini bahwa bukan merek berupa huruf melainkan bentuk tiga dimensi itu sendiri mempunyai daya pembeda dengan alasan bahwa merek “MAG INSTRUMENT” atau “MINI MAGLITE” tidak terlihat jelas dan tidak bisa dilihat sekaligus, berdasarkan asumsi bahwa untuk menilai barang milik Penggugat memiliki daya pembeda atau tidak, cukup pertimbangan bentuk tiga dimensinya saja secara terpisah dari merek berupa huruf.

Akan tetapi, dalam pertimbangan mengenai pemenuhan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Merek, pada prinsipnya harus mempertimbangkan apakah merek yang dimohonkan pendaftaran itu sendiri digunakan atau tidak. Karena konsumen tidak semata-mata melihat bentuk barangnya saja tetapi juga huruf yang dicantumkan padanya untuk membedakan barang, maka merek yang dimohonkan pendaftaran dan merek berupa huruf kedua-duanya yang harus dianggap digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, tidaklah beralasan dalil Penggugat yang bermaksud bahwa hanya bentuk tiga dimensi yang harus dipertimbangkan. Kalaupun merek berupa huruf tidak terlihat jelas dan sulit dibaca sekaligus, mudahlah bagi konsumen yang

melihat barang tersebut memperhatikan pada merek berupa huruf. Maka, tidak beralasan juga dalil Penggugat yang bermaksud bahwa bukan merek berupa huruf melainkan bentuk tiga dimensi itu sendiri mempunyai daya pembeda.

- B Penggugat mendalilkan bahwa bentuk barang milik Penggugat harus diakui memiliki daya pembeda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Merek, dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Osaka tertanggal 19 Desember 2002 yang mengakui bentuk barang milik Penggugat memiliki sifat sebagai penunjukan barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) butir 1 Undang Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat.

Namun demikian, Undang Undang Merek dan Undang Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat berbeda tujuan dan maksudnya. Walaupun konfigurasi barang milik Penggugat diakui sebagai penunjukan barang terkenal yang menunjukkan barang Penggugat, hal ini tidak mempengaruhi pertimbangan dan penilaian mengenai ada atau tidak adanya fungsi pembeda yang dimaksud dalam Undang Undang Merek. Dalil Penggugat mengenai hal ini tidak beralasan.

3. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat semuanya tidak beralasan. Tidak ada kesalahan dalam Keputusan Komisi Banding yang menilai dan mempertimbangkan bahwa Merek yang dimohonkan Pemohon/ Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang Undang yang sama. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk membatalkan Keputusan Komisi Banding.

**Pertimbangan  
Pengadilan Tinggi**

V Pertimbangan hakim

1. Tentang alasan pembatalan 1 (kesalahan dalam pertimbangan pemenuhan ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek)

(1) Bentuk barang sebagai merek tiga dimensi

- A ***Uraian Pasal tentang UU Merek Pasal 3(1)3 Pasal 3(1)3 UU Merek***  
Merek tiga dimensi meliputi bentuknya sendiri dari barang atau kemasan barang, atau benda yang digunakan untuk pemberian jasa. Undang Undang Merek mengatur dalam Pasal 3 ayat (1) butir 3 bahwa “merek yang semata-mata menunjukkan dengan cara yang biasa, daerah asal produksi, tempat jual, kualitas, bahan baku, khasiat, tujuan penggunaan, jumlah, bentuk (termasuk bentuk kemasan.), harga, cara atau waktu produksi atau penggunaan dari barang yang bersangkutan, atau, tempat pemberian, kualitas, benda yang digunakan untuk pemberian, manfaat,

tujuan, kuantitas, modus, harga, cara atau waktu pemberian dari jasa yang bersangkutan” tidak dapat didaftar, dan dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa “dikecualikan dari ketentuan ayat sebelumnya, merek yang memenuhi ketentuan butir 3 s/d 5 dari ayat sebelum ini dapat didaftar apabila, sebagai akibat dari penggunaan merek yang bersangkutan, konsumen dapat mengenali barang/jasa tersebut sebagai barang/jasa yang diperdagangkan oleh pihak tertentu”, kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) butir 18 bahwa “merek yang semata-mata terdiri atas bentuk tiga dimensi dari barang atau kemasan barang yang mutlak perlu bagi barang atau kemasan barang tersebut untuk mengerjakan fungsi” tidak dapat didaftar, dikecualikan dari ketentuan Pasal 3 Undang Undang Merek, lagipula dalam Pasal 26 ayat (1) butir 5 bahwa hak atas Merek tidak berlaku terhadap “merek yang semata-mata terdiri atas bentuk tiga dimensi dari barang atau kemasan barang yang mutlak perlu bagi barang atau kemasan barang tersebut untuk mengerjakan fungsi”.

Sebagaimana tersebut diatas, Undang Undang Merek tetap memberlakukan asas umum dalam pendaftaran bagi merek yang ditampilkan dalam bentuk dua dimensi kepada bentuk tiga dimensi. Disamping itu, diatur pula dalam Pasal 4 ayat (1) butir 18 Undang Undang yang sama, bahwa merek yang semata-mata terdiri atas bentuk tiga dimensi yang mutlak perlu bagi barang tersebut untuk mengerjakan fungsi, tidak dapat didaftar dan penerapan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dikesampingkan. Mengingat ketentuan-ketentuan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa bentuk tiga dimensi yang mutlak perlu bagi barang tersebut untuk mengerjakan fungsi, dilarang digunakan oleh pihak tertentu secara eksklusif.

Kalau demikian halnya, tidak harus ditafsirkan bahwa bentuk yang belum bisa dinilai mutlak perlu untuk mengerjakan fungsi tidak boleh didaftarkan tanpa kecuali sebagai merek tiga dimensi, apabila digunakan sebagai merek yang menunjukkan sumber barang/jasa dan membedakan dari barang/jasa pihak lain, walaupun bentuk tersebut dipilih untuk mengerjakan fungsi lebih efektif dan menampilkan lebih menarik, dll. (meskipun demikian, sebagaimana diuraikan pada B di bawah, tentu saja perlu memenuhi kriteria yang ketat untuk dinilai memiliki fungsi pembeda.). Dan lagi, harus dikatakan bahwa tidak ada halangan untuk membuka kemungkinan merek tiga dimensi didaftarkan, kalau bentuk tiga dimensi tersebut memperoleh daya pembeda sebagai akibat dari penggunaan.

- B Berdasarkan pemikiran yang diuraikan di atas, mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah bentuk barang sebagai merek tiga dimensi memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek atau tidak.



- (A) Pada banyak kasus, bentuk barang dipilih dengan tujuan supaya barang tersebut dapat mengerjakan fungsi secara lebih efektif atau supaya membuat penampilan lebih menarik, dll., dan jarang digunakan sebagai merek yang menunjukkan sumber barang/jasa dan membedakan barang/jasa miliknya dari milik pihak lain. Dengan demikian, kalau dari sudut pandang produsen dan penyuplai, bentuk barang, dalam banyak kasus, tidak ditentukan sebagai penunjuk sumber atau fungsi pembeda, yakni fungsi sebagai merek. Kalau dari sudut pandang konsumen yang melihat bentuk barang tersebut sekalipun, berbeda dengan merek yang ditampilkan dalam bentuk dua dimensi dengan huruf, gambar, simbol, dll., dalam banyak kasus mereka mengenalinya sebagai bentuk yang dipilih untuk menonjolkan fungsi atau keelokan penampilan dan tidak untuk menunjukkan sumber.

Kalau demikian halnya, karena dalam banyak kasus bentuk barang dipilih dengan tujuan untuk mendukung fungsi atau penampilan barang, maka bentuk yang ditentukan dengan tujuan demikian patut dinilai sebagai merek yang semata-mata menggunakan bentuk barang dengan cara yang biasa, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek, kecuali ada keadaan khusus.

- (B) Bentuk barang ditentukan secara nyata dengan tujuan mendukung fungsi dan penampilan dari barang. Biasanya ada sejumlah kemungkinan pilihan bentuk di bawah keterbatasan karena tujuan penggunaan, karakter, dll. dari barang tersebut. Namun, kalau masih dalam jangkauan bentuk yang dapat diduga sebagai bentuk yang dipilih dengan alasan fungsi dan penampilan, walaupun bentuk tersebut mempunyai fitur tertentu, harus dinilai sebagai bentuk yang bertujuan untuk mendukung fungsi dan penampilan, maka memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek.

Mengapa demikian, karena bentuk yang bertujuan untuk mendukung fungsi atau penampilan adalah bentuk yang diinginkan oleh pihak yang terlibat dalam bisnis barang yang sejenis untuk memakainya, maka tidak tepat dari sudut pandang kepentingan publik kalau bentuk tersebut diperbolehkan digunakan secara eksklusif oleh suatu pihak tertentu semata-mata karena permohonan pendaftaran merek diajukan lebih dahulu daripada yang lain.

- (C) Terlebih lagi, bentuk yang baru sama sekali dan tidak dapat diduga konsumen sekalipun, kalau bentuk tersebut semata-mata dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi, harus dinilai memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek, jika mengingat maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 18 Undang Undang Merek.

Mengapa demikian, karena dalam hal suatu barang mempunyai bentuk yang khas yang tidak bisa didapat dari barang sejenis lainnya, hak eksklusif atas bentuk tersebut mungkin saja dapat diberikan sebagai invensi atau alat (device) kalau dari sudut pandang fungsi atau sebagai desain industri kalau dari sudut pandang keelokan penampilan sepanjang memenuhi syarat masing-masing yang diatur dalam Undang Undang Paten, Undang Undang Utility Model atau Undang Undang Desain Industri. Tetapi, pemberian perlindungan berdasarkan hak atas Merek kepada bentuk yang bisa dilindungi di bawah Undang Undang tersebut tadi, akan berakibat memberikan kepada pihak tertentu hak eksklusif yang setengah abadi atas bentuk tersebut, yang melampaui durasi hak di bawah Undang Undang Paten, Undang Undang Desain Industri, dll., karena hak atas Merek dapat dimiliki secara setengah abadi dengan mengulang-ulang perpanjangan merek terdaftar. Hal ini merupakan pembatasan yang tidak adil bagi persaingan bebas dan berlawanan dengan kepentingan publik.

(2) Apakah Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 atau tidak

A Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat terdiri atas komposisi sebagaimana ditampilkan pada lampiran “Merek”.

Bentuk yang dimohonkan pendaftaran merek ini memiliki fitur-fitur sebagai berikut.

- [A] Bagian kepala lampu mempunyai face cap yang berbentuk silinder pada bagian atasnya.
- [B] Bagian kepala lampu terdiri atas face cap yang diuraikan pada di atas dengan bagian berbentuk parabola yang diameternya terbesar di bagian face cap dan terkecil di bagian penyambungan dengan bagian body/batang.
- [C] Pada bagian yang berbentuk parabola yang diuraikan pada [B] di atas, khususnya pada sekeliling bagian pemasangan face cap, diukir motif berbentuk garis lurus yang halus dengan arah vertikal terhadap lensa.
- [D] Bagian batang lampu berbentuk silinder, dan pada sekeliling bagian tengah bagian batang tersebut diukir motif yang berbentuk garis-garis paralel yang halus yang bersimpangan ke arah miring. Tail cap dipasang pada dasar bagian batang, dan bagian dasar tail cap dipotong dari kedua sisi berbentuk setengah lingkaran dan dibuat satu lubang pada bagian tengah yang tidak dipotong.
- [E] Rasio panjang bagian kepala terhadap bagian batang ditetapkan sebesar  $\pm 0,4$ , rasio diameter terbesar pada bagian kepala terhadap diameter

bagian batang ditetapkan sebesar  $\pm 1,4$ . Rasio tersebut menciptakan keseluruhan desain yang langsing dari bagian kepala sampai ke bagian batang.

- B Mengenai bentuk yang dijelaskan di atas, bagian kepala lampu yang agak besar sedikit berkaitan dengan besarnya intensitas cahaya, motif ukiran pada bagian penyambungan dengan face cap pada bagian berbentuk parabola

**Pertimbangan Hukum  
Pengadilan Tinggi**

bertujuan untuk memudahkan mengatur intensitas cahaya dan motif ukiran pada bagian tengah bagian batang untuk memudahkan memegang lampu, lalu, lubang yang dibuat pada bagian dasar tail cap untuk memasang tali pengikat, dll. Bentuk luar yang langsing dari bagian kepala lampu sampai ke bagian batang dapat dikatakan diambil untuk memberi penampilan yang menarik. Berdasarkan hal ini, fitur-fitur yang disebut diatas harus dinilai semuanya bertujuan untuk mendukung fungsi atau penampilan dan merupakan fitur lampu senter yang dapat diduga oleh konsumen. Kalau demikian halnya, bentuk yang dimohonkan pendaftaran merek ini dapat dinilai masih dalam ruang lingkup bentuk yang perlu untuk mengerjakan fungsi dasar dan menampilkan lampu senter menarik, dan mempunyai fungsi maupun keelokan penampilan sebagai lampu senter. Tidak dapat dikatakan konsumen yang melihat bentuk ini pada pertama kalinya dapat mengenalinya sebagai merek yang menunjukkan sumber.

- (3) Berdasarkan pertimbangan di atas, Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat harus dinilai memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) **Pasal 3(2) UU Merek** butir 3 Undang Undang Merek, sebagai merek yang semata-mata menggunakan bentuk barang tersebut dengan cara yang biasa.

2. Tentang alasan pembatalan 2 (kesalahan dalam pertimbangan pemenuhan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Merek)

- (1) Timbulnya daya pembeda pada merek tiga dimensi karena penggunaan.

**Uraian Pasal tentang UU Merek Pasal 3(2)** Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ketentuan Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa meskipun suatu merek memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek, dapat didaftar apabila sudah memperoleh daya pembeda karena penggunaannya (kecuali merek yang semata-mata terdiri atas bentuk tiga dimensi yang mutlak perlu untuk mengerjakan fungsi dari barang tersebut. Pasal 4 ayat (1) butir 18 Undang Undang yang sama).

Untuk menilai apakah merek tiga dimensi berupa bentuk barang yang bersangkutan sudah memperoleh daya pembeda akibat dari penggunaan

atau tidak, perlu mempertimbangkan secara komprehensif berbagai keadaan dan kondisi, antara lain, merek atau bentuk dari barang tersebut, kapan mulai digunakan dan berapa lama digunakan, digunakan di wilayah mana, berapa banyak volume barang yang terjual, promosi dan periklanan dilakukan berapa lama, di daerah mana dengan skala yang bagaimana, apakah ada barang lain yang mirip dengan bentuk tersebut atau tidak, dll.

Bentuk barang yang digunakan pada prinsipnya harus sama secara substansial dengan merek yang dimohonkan pendaftaran, dan harus dalam satu jenis barang yang sama. Namun demikian, mengingat bahwa suatu barang biasanya dijual dengan ditempelkan padanya nama perusahaan atau merek berupa simbol, huruf, dll., tidaklah tepat kalau pemerolehan daya pembeda ditolak hanya karena nama atau merek seperti itu ditempelkan pada barang tiga dimensi yang digunakan. Dalam hal ini, harus menilai apakah merek tiga dimensi secara tersendiri sudah memperoleh daya pembeda atau tidak, dengan mempertimbangkan apakah bentuk tiga dimensi tetap menarik perhatian konsumen dan memberi kesan yang kuat atau tidak, dengan memperhatikan penampilan, ukuran dan posisi serta tingkat keterkenalan atau kemasyhuran daripada nama atau merek yang ditempelkan padanya.

(2) Apakah Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Merek atau tidak

A Berdasarkan pandangan yang diuraikan di atas, memeriksa apakah Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat sudah memiliki fungsi pembeda karena penggunaan atau tidak. Menurut bukti-bukti yang disebutkan di bawah ini serta keseluruhan hasil pemeriksaan/pembuktian dalam sidang, dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut.

**Fakta Hukum**

(A) Penggugat memulai kegiatan penjualan produk jenis Mini Maglite AA pada 1984 dan Mini Maglite AAA pada 1987 di Amerika (Bukti KO(P)-3, 4).

Di Jepang, impor dan penjualan barang milik Penggugat secara besar-besaran dimulai oleh A & F, untuk Mini Maglite AA pada 1986 dan Mini Maglite AAA pada 1988. A & F menjual barang milik Penggugat kepada lebih dari 500 toko pengecer, termasuk toko pengecer perlengkapan outdoor, toserba utama, Tokyu Hands, dll., selain menjual lewat mail-order. A & F membuat juga katalog lampu senter yang diperdagangkan oleh Penggugat termasuk barang milik Penggugat, setiap tahun hingga sekarang. Katalog tersebut didistribusikan kepada toko perlengkapan outdoor, toko peralatan olah raga, toserba maupun juga untuk tujuan penjualan mail-order sebanyak sekitar 10.000 sampai 15.000 eksemplar setiap tahun (Bukti KO(P)- 2, 32

~ 35). Pada Juni 1989, Mitsui memulai kegiatan penjualan barang milik Penggugat sebagai agen tunggal bagi Penggugat (A & F menjadi agen Mitsui), dan mulai mendistribusikan katalog sejak 1993 kepada pedagang grosir dan konsumen umum sebanyak 5.000 eksemplar setiap tahun (2.000 eksemplar padatahun-tahun belakangan ini) (Bukti KO(P)- 1 dan 35).

Dalam penjualan barang milik Penggugat, Mitsui menunjuk beberapa pedagang grosir besar sebagai agen penjualan, dan menjualnya melalui agen penjualan tersebut kepada pedagang grosir lain, pengecer massal serta toko pengecer lainnya. Antara agen-agen penjualan tersebut, ada yang mendistribusikan secara tersendiri katalog barang jualan termasuk barang milik Penggugat, selain katalog yang diterbitkan oleh Mitsui sebagaimana disebutkan di atas (Bukti KO(P)- 35 ~38).

(B) Akibat dari strategi Mitsui untuk mengekspansi penjualan melalui agen penjualan yang lebih dari satu, agen yang menjual barang milik Penggugat mencapai 12 perusahaan pada September tahun 2000. Seiring dengan ini, penjualan meningkat antara 1992 hingga 1995, dan total penjualan produk Seri Maglite, termasuk barang milik Penggugat, melebihi ¥ 500.000.000 pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret 1995 (selama 1 tahun dari April tahun sebelumnya s/d Maret tahun yang bersangkutan. Selanjutnya sama dengan ini.), kemudian mencapai ¥ 1.082.000.000 pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2000, ¥ 953.000.000 pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2001. Di antaranya, penjualan barang milik Penggugat sebesar ¥ 577.000.000 dengan volume sebanyak 607.000 buah pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2000, dan ¥508.000.000 dengan volume 551.000 buah pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2001. Jumlah toko pengecer yang menjual barang milik Penggugat sekitar 2.700 per Februari 2007, dan selain toko-toko pengecer tersebut akhir-akhir ini dijual melalui situs-situs belanja online, seperti Rakuten, Amazon, dll. (Bukti KO(P)- 36, 39, dan 112).

(C) Mencerminkan kinerja penjualan tersebut di Amerika dan di negara-negara lain, barang milik Penggugat mulai diperkenalkan pada 1985 dengan sering kali dimuat dalam artikel pada majalah, surat kabar, dll., termasuk "Mono Magazine" dan "Goods Press" yang memperkenalkan produk-produk baru dan hangat, dan "BE- PAL" yang memperkenalkan produk perlengkapan outdoor, dll. (Bukti KO(P)- 3, 39 ~ 57).

Iklan barang milik Penggugat sering dimuat dalam majalah, surat kabar, dll., termasuk "Mono Magazine", "BE-PAL", atau "Asahi Shinbun". Mitsui mengeluarkan biaya iklan di majalah dan koran untuk produk seri Maglite, termasuk barang milik Penggugat, sebesar ¥ 41.770.000 pada tahun fiskal 1997 (selama 1 tahun dari Oktober tahun sebelumnya sampai September

tahun yang bersangkutan. Selanjutnya sama dengan ini.), ¥45.100.000 pada tahun fiskal 1998, ¥ 53.040.000 pada tahun fiskal 1999, ¥ 44.250.000 pada tahun fiskal 2000 dan ¥ 51.350.000 pada tahun fiskal 2001.

Selain itu, dari tahun 2003 hingga 2005, Mitsui memasang poster yang menampilkan barang milik Penggugat di stasin- stasiun JR (Japan Railway) yang utama di Tokyo dan dalam kereapi jalur Yamanote selama periode tertentu pada musim panas atau musim semi (Bukti KO(P)- 159 dan 161).

- (D) Karena tidak ada sebelumnya lampu senter yang memiliki fitur- fitur [A] sampai dengan [E] sebagaimana diuraikan pada 1 (2) A di atas kecuali barang milik Penggugat, barang milik Penggugat diapresiasi desainnya dan disimpan sebagai koleksi permanen di berbagai museum antar lain Museum of Modern Art, New York, di Amerika, Museum Seni Rupa Terapan, Koeln dan Museum Kerajinan Nasional, Berlin di German, dll. (Bukti KO(P)- 4 dan 9). Selain itu, lampu senter seri Maglite termasuk barang milik Penggugat meraih penghargaan emas dalam Busse Longlife Design Award 1996. Di Jepang juga, dipilih untuk meraih Good Design Award 1990 oleh Kementerian Perdagangan dan Industri, dan barang milik Penggugat menarik perhatian konsumen karena desainnya selain ketangguhan dan daya tahan (Bukti KO(P)-5 dan 7).
- (E) Desain barang milik Penggugat dinilai unggul sebagaimana dapat dilihat di atas, sehingga keunggulan desain tersebut ditonjolkan di samping ketangguhan dan daya tahan dari barang milik Penggugat dalam kegiatan pemasaran dan periklanan. Dilakukan promosi dengan iklan yang menempatkan pada pusatnya bentuk lampu senter seri Maglite termasuk barang milik Penggugat, bahkan ada juga iklan yang menampilkan bentuk Mini Maglite AA semata-mata (Bukti KO(P)-64, 68, 69, 73 s/d 75, 78, 126 s/d 144, 146, 148, 149, 159, dan 161).
- (F) Mengenai barang milik Penggugat, barang lain yang meniru bentuknya pertama mulai beredar di luar negeri. Kemudian, barang yang mirip mulai dijual di Jepang. Penggugat bersikap tegas terhadap barang-barang tiruan tersebut, dan dalam banyak kasus, menghentikan distributor untuk menjual barang tiruan. Selain itu, Penggugat mengajukan gugatan terhadap distributor barang tiruan di Hong Kong, Inggris, dll., dan mendapat putusan yang memerintahkan penghentian penjualan. Di Jepang sendiri, diajukan gugatan terhadap pengusaha yang menjual barang yang mirip dengan barang milik Penggugat kepada Pengadilan Negeri Tokyo (2000 (Wa) 12553) dan Pengadilan Negeri Osaka (2001 (Wa) 10905) berupa penghentian perbuatan penjualan dll., berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) butir 1 Undang Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat, yang keduanya berakhir dengan perdamaian (PN Tokyo) atau putusan (PN Osaka) yang berisi penghentian penjualan dan ganti rugi. Sebagai akibat dari kegiatan

Penggugat ini, kini tidak beredar lagi di pasar lampu senter yang mempunyai fitur [A] ~ [E] sebagaimana disebut di atas, selain barang milik Penggugat (Bukti KO(P)-17, 18, 25 s/d 29).

- (G) Pada barang milik Penggugat, khususnya pada keliling face cap, diukir dengan garis tipis gambar yang kelihatan seperti muka orang yang menghadap ke kanan dengan simbol merek terdaftar (R dalam ○/lingkaran ) yang sangat kecil diletakkan pada bahu kanannya (selanjutnya disebut sebagai “gambar seperti kepala sebelah kanan”), kemudian disusul dengan huruf abjad “MINI MAGLITE” dengan simbol merek terdaftar yang sangat kecil diletakkan pada bahu kanannya sebagaimana halnya dengan yang pertama, lalu disusul lagi dengan huruf abjad yang lebih kecil lagi “MAG INSTRUMENT-CALIFORNIA.USA”. Huruf dan gambar tersebut dilukis kecil kalau dibandingkan dengan ukuran keseluruhan barang milik Penggugat, pada posisi bagian atas yang tidak tampak jelas. Lagipula huruf dan gambar tersebut diukir dengan garis yang tipis sehingga tidak tampak jelas, khususnya huruf atau gambar pada barang yang berwarna perak dan abu-abu sulit disadari kalau tidak diamati dari dekat. Dan karena dicantumkan secara melingkar pada bagian cap, maka kalau dilihat secara sepintas sulit dimengerti apa maksudnya (Bukti KO(P)-1, Bukti KEN KO(P)-1, 7).
- (H) Mempertimbangkan mengenai huruf dan/atau gambar yang diuraikan pada (G) di atas.

Pertama, “gambar seperti kepala sebelah kanan” tidak dapat dinilai menimbulkan konsep atau bunyi ucapan tertentu yang khusus, dan tidak jelas apakah merek atau bukan, atau, menunjukkan jenis barang yang bagaimana. Walaupun merek berupa gambar ini selalu ditampilkan dalam iklan barang milik Penggugat, dapat dipikirkan tidak dikenali pada umumnya sebagai merek yang berhubungan dengan Penggugat atau barang milik Penggugat. Tergugat mendalilkan dalam perkara ini bahwa “huruf, gambar atau simbol lebih sesuai sebagai merek yang menunjukkan sumber barang dan membedakan barang miliknya dengan milik pihak lain.” atau “dalam perkara ini, bagian yang mempunyai fungsi membedakan barang miliknya dengan milik pihak lain bukan bentuk tiga dimensi dari barang tersebut melainkan merek”. Tetapi Tergugat tidak menyinggung sama sekali dalam Keputusan Komisi Banding maupun jawaban Tergugat tentang “gambar seperti kepala sebelah kanan” yang tersebut di atas. Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, barang milik Penggugat dapat dinilai bentuknya yang mempunyai fungsi penunjuk sumber atau pembeda dari pihak lain, bukan merek yang ada padanya.

Selanjutnya, huruf “MAG INSTRUMENT”, yang adalah nama Penggugat, tidak disebut sama sekali dalam iklan yang mempromosikan barang milik

Penggugat di Jepang, dan hubungan dengan barang milik Penggugat sendiri sama sekali tidak dikenal pada umumnya. Huruf tersebut baru dapat diduga adalah nama perusahaan karena disusul dengan tulisan "CALIFORNIA.USA". Tetapi, "MAG INSTRUMENT" sendiri sulit dimengerti dengan begitu saja sebagai nama perusahaan, apalagi arti kata yang kurang jelas. Lagipula, Penggugat adalah perusahaan yang secara spesifik bergerak di bidang produksi dan penjualan lampu senter seri Maglite termasuk barang milik Penggugat, dan tidak memperdagangkan barang maupun jasa lainnya. Oleh karena itu, perusahaan itu sendiri sama sekali tidak terkenal terlepas dari barang milik Penggugat (Bukti-bukti KO(P)).

- B Mempertimbangkan secara komprehensif fakta-fakta yang diakui sebagaimana tersebut di atas, dapat menunjuk hal-hal sebagai berikut.
- (A) Barang milik Penggugat mempunyai bentuk yang sama dengan Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat dan tergolong dalam jenis barang yang sama, dan bentuknya tidak pernah dirubah dan tetap sama sejak mulai dijual oleh Penggugat di Amerika pada 1984.
  - (B) Di Jepang, barang milik Penggugat mulai diimpor dan dijual secara besar-besaran pada 1986, kemudian penjualan diekspansi oleh Mitsui sebagai agen tunggal, sehingga omset mencapai ¥ 577.000.000 dengan volume 607.000 buah pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2000, ¥ 508.000.000 dengan 551.000 buah pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2001, dengan jumlah toko pengecer sebanyak sekitar 2.700 per Februari 2007.
  - (C) Barang milik Penggugat sering dimuat dalam majalah sejak tahun 1985, dan sejumlah biaya yang cukup besar dikeluarkan untuk memasang banyak iklan terutama dalam majalah dan surat kabar, dll.
  - (D) Barang milik Penggugat dinilai tinggi terutama desain bentuknya karena tidak pernah terlihat pada lampu senter sebelumnya. Barang milik Penggugat meraih penghargaan desain di Jepang, German, dll., disimpan sebagai koleksi permanen di museum di Amerika dan German, dan desainnya menarik perhatian konsumen selain ketangguhan dan daya tahannya.
  - (E) Iklan yang mempromosikan barang milik Penggugat juga memberi penekanan pada desainnya disamping ketangguhan dan daya tahan, dan kegiatan promosi dan periklanan dilakukan supaya bentuk dari barang milik Penggugat mengesankan konsumen, seperti iklan yang hanya menampilkan foto barang milik Penggugat saja.
  - (F) Penggugat, baik dalam maupun di luar Jepang, mengambil langkah-langkah hukum terhadap lampu senter produk perusahaan lain yang



bentuknya meniru barang milik Penggugat supaya diperintahkan pengadilan untuk menghentikan penjualannya. Sebagai akibatnya, barang yang bentuknya mirip dengan barang milik Penggugat tidak beredar di pasar.

- (G) Pada keliling face cap dari barang milik Penggugat, dicantumkan gambar seperti kepala sebelah kanan dengan simbol merek terdaftar (R dalam ○/lingkaran ) yang sangat kecil diletakkan pada bahu kanannya, huruf abjad “MINI MAGLITE” dengan simbol merek terdaftar yang sangat kecil diletakkan pada bahu kanannya sebagaimana halnya dengan yang pertama dan huruf abjad yang lebih kecil lagi “MAG INSTRUMENT” (nama Penggugat). Bagian dimana terdapat cantuman ini adalah bagian yang kecil kalau dilihat dari keseluruhan barang milik Penggugat, dan, huruf-huruf sendiri diukir dengan garis tipis sehingga tidak tampak jelas.
- (H) Produk-produk utama Penggugat adalah lampu senter seri Maglite yang berpusat pada barang milik Penggugat, dan, nama Penggugat “MAG INSTRUMENT” hanya menandakan hubungan dengan produknya saja, dan nama tersebut sendiri tidak dapat diakui terkenal dan masyhur secara terpisah dari produknya.
- C Mengingat hal-hal tersebut di atas, karena sejak mulai dipasarkan pada 1984 (pada 1986 di Jepang), tetap mempertahankan bentuk yang sama, dipromosikan secara besar-besaran dan bertahun-tahun dengan iklan yang menekankan keunggulan desainnya dan dipasarkan dalam volume yang besar, sehingga sebagai akibatnya barang milik Penggugat patut dinilai bentuknya sudah dikenali konsumen sebagai penunjuk yang membedakan dari produk pihak lain. Adanya huruf abjad “MINI MAGLITE” dan “MAG INSTRUMENT” dicantumkan pada barang milik Penggugat tidak dapat dikatakan menjadi halangan untuk mengakui bentuk yang dimohonkan pendaftaran merek ini memperoleh fungsi pembeda, mengingat modus pencantuman huruf-huruf tersebut sebagaimana diakui sebelumnya (sebagai tambahan, bentuk yang dimohonkan pendaftaran merek ini tentu saja bukan merek yang semata-mata terdiri atas bentuk tiga dimensi yang mutlak perlu untuk mengerjakan fungsi barang tersebut.).

**Pertimbangan Hukum  
Pengadilan Tinggi**

Pada bukti-bukti surat Otsu(T) yang diajukan oleh Tergugat, ditampilkan banyak lampu senter perusahaan lain yang bagian kepala lampu berbentuk agak besar dan bagian batang berbentuk silinder, tetapi tidak ada lampu senter yang mempunyai semua fitur [A] s/d [E] sebagaimana disebut pada

1 (2) A sebelum ini.

Kalau demikian halnya, Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat harus dinilai memperoleh fungsi pembeda akibat penggunaan, maka dapat didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Merek.

(3) Berdasarkan pertimbangan di atas, Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat dapat didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Merek, maka terdapat kesalahan dalam pertimbangan Keputusan Komisi Banding yang menyimpulkan Merek yang dimohonkan Pemohon/Penggugat tidak dapat didaftar karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2).

### 3. Kesimpulan

Dengan demikian, terdapat kesalahan dalam pertimbangan Keputusan Komisi Banding dan kesalahan ini nyata-nyata berpengaruh terhadap kesimpulan Keputusan Komisi Banding, maka harus dibatalkan sebagai Keputusan Komisi Banding yang melanggar hukum.

Oleh karena itu, menghukum sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan.

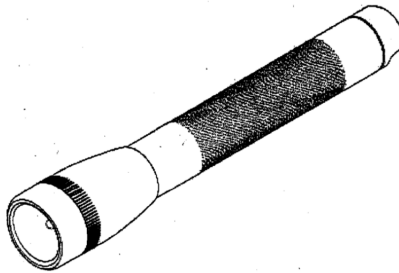
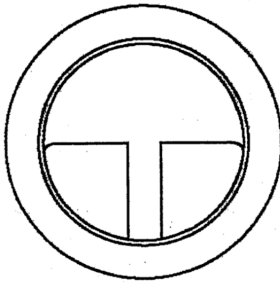
Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual, Divisi ke-3

Hakim Ketua/ Hakim Tinggi: IIMURA Toshiaki

Hakim Tinggi: MIMURA Ryoichi Hakim Tinggi: UEDA Hiroyuki

(lampiran)

Merek



Penerjemah : YOBUKO Noriko

## 2. PERKARA MEREK DCC

a. Tahapan putusan:

- Komisi Banding (JPO)
- Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual

b. Kasus Posisi:

- Tergugat, pemilik hak merek 「D C C」
- Penggugat, mengajukan permohonan pembatalan terhadap merek Tergugat kepada JPO
- Keputusan JPO, menolak permohonan pendaftaran Penggugat.

c. Amar Putusan

Pengadilan Tinggi Tokyo:

- Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tinggi Tokyo, untuk pembatalan keputusan banding. Namun demikian, Pengadilan Tinggi Tokyo tidak mengabulkan gugatan penggugat.

d. Inti Perkara

Undang-Undang Merek Jepang, mengatur:

1. Sebuah merek tidak dapat didaftar bila merek tersebut memiliki kesamaan atau kemiripan dengan merek terkenal milik orang lain yang belum terdaftar, yang digunakan pada barang atau jasa yang sama atau sejenis (UU Merek pasal 4 (1) 10).
2. Untuk dapat diterapkan pada perkara ini, bahwa pada saat dilakukan proses permohonan merek, merek milik orang lain yang belum terdaftar, harus sudah memiliki sifat keterkenalan.
3. Penggugat adalah pemakai merek 「D C C」 untuk kopi dan sejenisnya, sudah digunakannya sejak sebelum tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek dan sudah memiliki tingkat keterkenalan tertentu. Namun, dalam putusan ini, untuk dapat dikatakan terkenal, haruslah “paling sedikit tidak hanya terkenal terbatas pada 1 propinsi, tetapi juga harus meliputi wilayah yang cukup luas di propinsi-propinsi lainnya, dan paling tidak diketahui oleh separuh atau lebih dari pelaku bisnis yang berkaitan dengan barang sejenis”, sehingga pengakuan dari penggugat bahwa 「D C C」 telah memiliki keterkenalan, tidak dapat diterima, sementara Jepang memiliki 47 propinsi atau wilayah administratif yang setara dengan itu.

4. Norma hukum yang terbentuk dari putusan ini, untuk menentukan luas wilayah keterkenalan suatu merek, “paling sedikit tidak hanya terbatas pada 1 propinsi, tetapi juga harus meliputi wilayah yang cukup luas di propinsi-propinsi lainnya.
5. Pengadilan Jepang sering menjadikan putusan ini sebagai referensi.

## 2. Kriteria Sifat Keterkenalan (Merek)

Putusan Pengadilan : Pengadilan Tinggi Tokyo (Tingkat Pertama)

Nomor Perkara : 1982 (Gyo-Ke) No.110

Tanggal Putusan : 16 Juni 1983

Bidang HKI : Merek

Jenis Perkara : Gugatan Pembatalan Keputusan Komisi Banding Merek Jepang (JPO)

Para Pihak : - Penggugat (Pengadilan Tinggi) / Pemohon (JPO)

- Tergugat (Pengadilan Tinggi) / Termohon (JPO)

Abstrak : Kasus tentang kriteria untuk menentukan “terkenal di kalangan konsumen” (keterkenalan) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) butir 10 Undang Undang Nomor 127 Tahun 1959 tentang Merek (Jepang)

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) butir 10 Undang Undang Nomor 127 Tahun 1959 tentang Merek (Jepang)

Bunyi Pasal 4 ayat (1) butir 10 Undang-Undang Merek (Jepang)

Pasal 4 (1)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelum ini, Merek yang disebutkan di bawah ini tidak dapat didaftar.

Butir 10

Merek yang terkenal di kalangan konsumen sebagai Merek yang menunjuk barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain atau Merek yang mirip dengannya, yang digunakan pada barang atau jasa yang sejenis atau barang atau jasa yang mirip dengannya.

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tokyo:

- Menolak gugatan Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Kronologi:

I Hal-hal yang dimintakan para pihak kepada Pengadilan Tinggi Tokyo untuk dikabulkan

Penggugat meminta majelis hakim untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

- “Membatalkan Keputusan Komisi Banding JPO tanggal 24 Maret 1982 atas perkara banding No.1441 tahun 1976.
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.”,

Tergugat meminta majelis hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sama dengan Amar Keputusan JPO.

II Dasar gugatan (Pengadilan Tinggi)

1. Pemeriksaan dan Keputusan Komisi Banding JPO

Penggugat (dahulu Pemohon di JPO), pada tanggal 21 Februari 1976, mengajukan permohonan Pembatalan Pendaftaran Merek Tergugat (dahulu Termohon di JPO) dengan nomor pendaftaran 1094915 (selanjutnya disebut sebagai “Merek milik Termohon”) kepada JPO, untuk menyatakan batal demi hukum pendaftaran Merek yang Tergugat memiliki hak atasnya. Permohonan ini diberi nomor perkara 1441 tahun 1976, diperiksa, kemudian, pada tanggal 24 Maret 1982, dikeluarkan keputusan Komisi Banding yang berbunyi “Permohonan Pemohon tidak beralasan untuk dikabulkan”. Turunan keputusan tersebut dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 26 April 1982.

2. Pertimbangan Keputusan JPO

Merek milik Termohon yang terdiri atas huruf latin DCC yang ditulis secara mendatar, dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 18 Maret 1971 dalam kelas 29, untuk jenis barang “teh, kopi, kakao, minuman ringan, minuman buah-buahan, dan es”. Kemudian dilakukan pengumuman pada tanggal 2 Agustus 1973, dan didaftar pada tanggal 1 November 1974.

*Intisari keputusan  
Komisi Banding*

Sedangkan, Pemohon (Penggugat) mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut. Merek milik Pemohon sudah terkenal di kalangan konsumen sebelum tanggal permohonan pendaftaran Merek milik Termohon, karena Pemohon sudah bertahun-tahun menggunakan Mereknya untuk kopi, kakao dan teh sejak tahun 1959, saat dimana Pemohon menggantikan posisi pelaku usaha untuk meneruskan usaha perorangan yang dikelola oleh (A), Pemohon/yang mewakili Perusahaan. Oleh karena itu, pendaftaran Merek

milik Termohon melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 10 Undang Undang Merek (Jepang). Dan sebagaimana diuraikan di atas, Merek yang terdiri dari huruf DCC sudah terkenal karena telah digunakan oleh Pemohon untuk kopi, kakao, dan teh, sehingga jika Merek milik Pemohon ini digunakan untuk barang selain “kopi, kakao, teh” antara jenis barang yang Merek milik Termohon didaftar untuknya, berkemungkinan akan menimbulkan kebingungan mengenai asal usul produk, seolah-olah barang yang bersangkutan adalah barang yang diperdagangkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, pendaftaran Merek milik Termohon melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek (Jepang). Dengan demikian Merek milik Termohon harus dinyatakan batal demi hukum pendaftarannya berdasarkan ketentuan pada Pasal 46 ayat (1) butir 1 Undang Undang Merek (Jepang).

Komisi Banding memeriksa dalil di atas dan memberikan pertimbangan sebagai berikut. Dapat diakui adanya fakta bahwa Pemohon menggunakan Merek yang terdiri atas huruf DCC pada kopi dll., namun sulit diakui fakta bahwa Merek tersebut sudah menjadi terkenal di kalangan konsumen sebelum tanggal permohonan pendaftaran Merek milik Termohon.

Dengan demikian, permohonan banding Pemohon yang menyatakan bahwa pendaftaran Merek milik Termohon melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 10 dan 15 Undang Undang Merek (Jepang) berdasarkan pada dalil bahwa Merek milik Pemohon sudah terkenal di kalangan konsumen sebelum tanggal permohonan pendaftaran Termohon, tidak beralasan untuk dikabulkan. Sehingga, pendaftaran Merek milik Termohon tidak harus dinyatakan batal demi hukum.

### 3. Keberatan Penggugat Terhadap Keputusan Komisi Banding

Padahal Merek milik Pemohon sudah terkenal di kalangan konsumen sebelum tanggal permohonan sebagai Merek yang menandai produk kopi, kakao, teh dll. yang diperdagangkan oleh Penggugat, fakta tersebut diabaikan dan alasan batal demi hukum pendaftaran tidak diindahkan dalam Keputusan Komisi Banding. Keputusan Komisi Banding yang berdasarkan pertimbangan yang keliru ini harus dibatalkan karena melanggar hukum.

*Posita*

#### (1) Penggunaan Merek oleh Penggugat

[A], yang mewakili Perusahaan Penggugat, menggunakan Merek DCC untuk produk yang diperdagangkannya sejak tahun 1949 saatmana dimulainya usaha penjualan sebagai usaha perorangan dengan nama usaha “大和コーヒー商会” (daiwa kōhishōkai). Perusahaan Penggugat yang didirikan sebagai perseroan ada tahun 1959, meneruskan usaha penjualan kopi, kakao, the sirup, minuman ringan yang dilakukan [A] pada saat itu, dan

melanjutkan penggunaan Merek DCC untuk barang yang diperdagangkannya dalam usaha penjualan kepada kafe, hingga saat permohonan pendaftaran Merek milik Termohon diajukan.

## (2) Kondisi Penjualan

Omzet penjualan kopi dll. dengan Merek DCC digunakan Penggugat, meningkat sedikit demi sedikit sesudah perusahaan didirikan pada tahun 1959, dan mencapai ¥ 140 juta lebih per tahun ketika tutup buku tahunan pada akhir Agustus 1980, dan ¥ 208 juta lebih per tahun ketika tutup buku tahunan pada akhir Agustus 1981. Penggugat menjual kopi kepada pelanggan/kafe hanya 1 kilogram atau 2 kilogram setiap kali transaksi dengan harga sekitar ¥1.300/kilogram. Kalau dilihat dari nilai omzet yang diuraikan di atas, ini berarti transaksi dengan kafe sangat sering terjadi sehingga membuat pelanggan sangat terkesan dengan DCC.

## (3) Penjualan dengan delivery/pengantaran

Kopi yang dijual Penggugat kepada kafe sebagaimana dijelaskan di atas, kalau sudah dipanggang, semakin lama berubah aroma dan menurun kualitas cita rasanya, oleh karena itu, sesuai dengan kebiasaan di kalangan usaha, Penggugat menjual dengan mengantar langsung kepada pelanggan/kafe setiap hari, atau setiap dua atau tiga hari. Pegawai delivery mengenakan jaket dengan Merek DCC dicantumkan pada jaket tersebut, menggunakan kendaraan yang Merek DCC juga ditempelkan pada kendaraan tersebut. Produk-produk lainnya, seperti teh, kakao, sirup, minuman ringan dan yang lainnya yang dijual masing-masing dengan dikemas dalam kantong pembungkus yang diberi Merek DCC, begitu juga surat-surat bisnis seperti invoice, receipt, order acknowledgement dll. yang diterbitkan kepada pelanggan diberi Merek DCC. Sebagai akibatnya, sangat jelas bahwa Merek DCC sudah dikenal di kalangan pedagang dan konsumen sebagai Merek yang menandai kopi dan produk lainnya yang diperdagangkan Penggugat.

## (4) Periklanan

Periklanan yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan sebagai diuraikan pada (3) di atas. Selain itu, Penggugat sudah bertahun-tahun mengadakan berbagai macam kegiatan periklanan dan promosibaik kepada pelanggan, kafe, maupun kepada masyarakat umum dengan menggunakan Merek DCC sebagai Merek yang menandai kopi, kakao, teh, minuman ringan serta barang lainnya yang diperdagangkan Penggugat, antara lain memasang iklan di koran dan majalah yang sering kali, memasang iklan pada buku telepon yang dilakukan beberapa kali, membuat lembaran iklan kafe baru dll. yang diselipkan di lipatan koran serta iklan kafe dengan tiket gratis yang sering kali dilakukan, memasang iklan pada menu di banyak kafe, memasang iklan outdoor di banyak tempat dan lain sebagainya.



Dan biaya periklanan pada buku kantor pusat Penggugat antara tanggal 30 September 1969 s/d 16 Maret 1971 sebesar ¥ 2.309.850, sedangkan biaya periklanan pada buku cabang Hiroshima sebanyak ¥ 3.127.130. Total biaya periklanan selama 18 bulan tersebut sebesar ¥ 5.436.980, atau rata-rata sekitar ¥ 300.000 setiap bulan.

#### (5) Wilayah penjualan

Penggugat, sesudah didirikan sebagai perusahaan, tetap memperluas wilayah penjualan kopi, kakao dll. dengan menggunakan Merek DCC. Pada saat Merek milik Termohon dimohonkan pendaftarannya, wilayah penjualan sudah meluas hingga daerah yang luasnya meliputi seluruh wilayah Provinsi Hiroshima dan daerah-daerah lain di Provinsi tetangga, yaitu Provinsi Yamaguchi (Iwakuni, Hikari, Tokuyama, Hofu, dll.), Provinsi Okayama (Kasaoka, Tamashima, Ihara, Soja), serta Provinsi Shimane (Matsue).

Pada Maret 1971, ketika Tergugat memohonkan pendaftaran Merek milik Termohon/Tergugat, dari seluruh kafe di Provinsi Hiroshima, tidak kurang dari 30 %- nya (pangsa pasar) membeli produk dari Penggugat, dengan perincian sebagai berikut. Pada tahun 1970, sebanyak 799 kafe/kedai kopi menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Kafe Provinsi Hiroshima. Dengan asumsi bahwa sekitar separuh dari seluruh kafe di Provinsi Hiroshima ikut menjadi anggota asosiasi tersebut, jumlah kafe di Provinsi Hiroshima sebanyak 1.598. Sedangkan itu, jumlah kafe yang dicatat dalam buku besar pembantu piutang Penggugat sebanyak 472, dan selain itu ada sekitar 50 kafe yang melakukan jual beli tunai dengan Penggugat. Dan hampir sama juga pangsa pasar yang didudukinya di daerah-daerah di Provinsi Yamaguchi (Iwakuni, Hikari, Tokuyama, Hofu, dll.), Provinsi Okayama (Kasaoka, Tamashima, Ihara, Soja), dan Provinsi Shimane (Matsue).

### III Jawaban Tergugat

1. Tergugat mengakui dasar gugatan 1 dan 2, sedangkan membantah dasar gugatan 3.
2. Pertimbangan Keputusan Komisi Banding adalah benar dan tepat semuanya dan tidak ada bagian yang harus dinilai melanggar hukum. Sejak awal, logo DCC digunakan oleh Penggugat sebagai Merek dengan "kerangka berbentuk belah ketupat".

Jenis barang berupa kopi, kakao dan teh, yang ditandai Penggugat dengan Merek DCC, jauh sebelum Tergugat mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek, sudah dikenal publik sebagai produk yang sebagian besarnya diimpor dari luar negeri dan beredar di hampir seluruh wilayah negara Jepang. Oleh karena itu, Merek milik Penggugat baru dapat dinilai sudah terkenal sebagai Merek yang menandai kopi, kakao, teh, dll. di kalangan konsumen pada saat pengajuan permohonan pendaftaran Merek milik Tergugat, kalau

sudah terkenal tidak hanya di satu Provinsi dan beberapa daerah lainnya di Provinsi sekitar saja, tetapi, paling tidak di suatu wilayah yang cukup luas seperti seluruh wilayah Hokkaido, seluruh wilayah Kyushu, atau seluruh wilayah Chugoku. Sedangkan, kegiatan bisnis Penggugat pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek, hanya dikenal di Provinsi Hiroshima serta beberapa daerah yang terbatas yang merupakan sebagian kecil daripada wilayah Provinsi tetangga yaitu Provinsi Yamaguchi, Provinsi Shimane dan Provinsi Okayama. Kalaupun dalil Penggugat dibenarkan, Penggugat menjual produknya kepada kafe di Provinsi Hiroshima hanya sebanyak 30 %, apalagi di Provinsi Yamaguchi, Provinsi Shimane dan Provinsi Okayama kafe yang menjadi pelanggan jumlahnya sangat sedikit.

Oleh karena itu, walaupun Penggugat menggunakan Merek milik Penggugat sebagai Merek pada “kopi” dan produk-produk lainnya, namun kondisi penggunaan sebagai diuraikan di atas, tentu tidak cukup untuk dinilai bahwa Merek milik Penggugat sudah terkenal di kalangan konsumen pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek. Apalagi termasuklah.

Pengeluaran biaya periklanan yang didalilkan Penggugat, hanya dikeluarkan untuk wilayah dalam Provinsi Hiroshima saja, dan jumlahnya sangat kecil dan tidak signifikan sebagai biaya periklanan kalau targetnya adalah wilayah Chugoku.

Dengan demikian, jelas bahwa baik Merek D.C.C. dengan logo bentuk belah ketupat maupun Merek DCC tanpa logo bentuk belah ketupat yang dimaksud Penggugat, kedua-duanya bukan Merek yang terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir 10 maupun butir 15 Undang Undang Merek (Jepang).

#### IV Bukti-bukti (tidak dicantumkan)

##### Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi

1. Tidak ada perselisihan antara para pihak mengenai fakta 1 dan 2 dalam dasar gugatan.
2. Maka, dilakukan pemeriksaan apakah ada atau tidak alasan untuk membatalkan Keputusan Komisi Banding sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

***Pertimbangan Hukum  
Pengadilan Tinggi***

Berdasarkan bukti-bukti surat P (Penggugat) No.2 - 1 s/d 18, No.3 - 1 - 1 s/d 4, No.3 - 2, 3, No.3 - 4- 1, 2, No.3 - 5, 6, No.3 - 7 - 1, 2, No.3 - 8, No.9 - 1 s/d 3, No.3 - 10 - 1, 2, No. 3 - 11, No.3 - 12 - 1 s/d 3, No.3 - 13, No.3 - 14 - 1 s/d 4, No.3 - 15, No.3 - 16 - 1, 2, No.3

***Fakta Hukum***

- 17, No.3 - 18 - 1 s/d 5, No.3 - 19 - 1, 2, No.3 - 20 - 1 s/d 6, No.3 - 22 s/d 26, No.3 - 27 - 1, 2, No.3 - 28 - 1, 2, No.3 - 29 - 1 s/d 22, No.3 - 30, 31, No.3 - 32 - 1 s/d 8, No.3 - 33 - 1, 2, No.3 - 34, No.5, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut.

(1) Riwayat dan bentuk penggunaan Merek DCC oleh Penggugat

【A】, yang mewakili Perusahaan Penggugat, belajar bisnis pengolahan dan penjualan kopi di Kobe-shi sejak sekitar tahun 1947, kemudian pada tahun 1952 memulai usaha sendiri di Fukuyama-shi sebagai usaha perorangan dengan nama usaha “ダイワ珈琲商会” (daiwa kōhishōkai), dengan menentukan huruf DCC dengan kerangka berbentuk belah ketupat sebagai Merek usahanya. DCC adalah kombinasi yang disusun secara mendatar dari “D”, huruf latin pertama dari “ダイワ” (daiwa) yang merupakan unsur pokok, dengan “CC”, singkatan dari “coffee company”. Kegiatan usahanya masih berskala kecil dan terbatas pada daerah sekitar Fukuyama-shi sampai sekitar tahun 1958. Pada tanggal 31 Maret 1959, perusahaan (Penggugat) didirikan di tempat kedudukan sekarang dengan modal sebesar ¥ 2 juta, untuk tujuan bisnis mengolah dan menjual kopi serta mengelola kedai kopi dll. Dalam kenyataannya, usaha perorangan【A】yang menjadi perusahaan dan memperoleh status badan hukum, dan penggunaan Merek tersebut diteruskan dan berlangsung hingga sekarang.

Melihat kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan Penggugat, pada utamanya mengolah biji kopi mentah yang diimpor menjadi kopi bubuk yang digiling kasar, dan menjualnya kepada kafe, restoran, pemandian air panas dll., di samping itu, memasok teh, kakao, jus konsentrat, keperluan kafe lainnya kepada kedai kopi dll. Karena kopi bubuk yang digiling kasar mudah menurun kualitasnya, Penggugat mengantarnya kepada pelanggan kira-kira 2 kali setiap Minggu, sebanyak 1 kilogram atau 2 kilogram setiap kali delivery. Pada Oktober 1970, membuka kafe milik sendiri di Fukuyama-shi, dan, membuka stand di sebuah supermarket di Fukuyama-shi untuk menjual kopi biji dan juga melayani kopi, dengan demikian memperluas bisnisnya sampai ke konsumen umum. Modalnya ditambah dua kali pada tahun fiskal 1967 hingga mencapai ¥ 6 juta, dan ditambah lagi pada tahun 1969 menjadi ¥ 9 juta. Penggugat menggabungkan kantor cabang yang berlokasi di Kurashiki-shi sejak awal pendirian perusahaan, dengan 広島珈琲株式会社 (hiroshima kōhī kabushiki kaisha) di Hiroshima-shi, yang melakukan transaksi sejak sekitar tahun 1959 secara de faktonya sebagai kantor cabang Penggugat, dan menjadikannya kantor cabang Hiroshima pada tahun 1967. Nama perusahaan dirubah menjadi “ダイワコーヒー株式会社” (daiwa kōhī kabushiki kaisha) pada tanggal 31 Oktober 1970. Pada saat itu, Penggugat mempekerjakan pegawai sebanyak 12 orang di kantor pusat

Fukuyama dan 8 orang di kantor cabang Hiroshima, menghasilkan omset sebesar ¥ 144 juta lebih untuk tahun fiskal 1969 (tutup buku pada akhir Agustus 1970), dan ¥ 208 juta lebih untuk tahun fiskal 1970 (tutup buku pada akhir Agustus 1971). Dengan demikian, sekitar tahun 1970, Penggugat mengadakan transaksi pada utamanya di kawasan Setouchi dengan kafe/kedai-kedai kopi yang jumlahnya sekitar 470 di wilayah Provinsi Hiroshima, dengan perincian; sekitar 160 kafe di Fukuyama-shi dan disekitarnya, sekitar 100 kafe di Onomichi-shi dan disekitarnya, sekitar 100 kafe di Hiroshima-shi dan disekitarnya, sekitar 80 kafe di Kure-shi dan disekitarnya, sekitar 30 kafe di Fuchu-shi dan disekitarnya: selain itu sekitar 40 kafe di Kasaoka-shi, Ihara-shi dan disekitarnya, Soja-shi dan Kurashiki-shi dan disekitarnya di Provinsi Okayama, sekitar 15 kafe di Iwakuni-shi, Tokuyama-shi, Hofu-shi, Hikari-shi, Hagi-shi (1 kafe) dll. di Provinsi Yamaguchi. Ditambah lagi, ada 1 pelanggan yang membeli secara kredit, yang bergerak sebagai pedagang grosir di Masuda-shi, Provinsi Shimane yang menghadap laut Jepang, serta sekitar 50 kafe di Provinsi Hiroshima dan Provinsi Okayama yang bertransaksi dengan tunai. Oleh karena ini, Penggugat memiliki hubungan bisnis dengan paling sedikit 30 % dari sekitar 1.600 kedai yang dapat dianggap sebagai pengusaha kedai kopi/kafe di Provinsi Hiroshima pada tahun yang bersangkutan. Maka, sesudah Tergugat yang menguasai pangsa pasar bisnis pengolahan dan penjualan grosir kopi di Provinsi Hiroshima yang melebihi 50%, Penggugat menduduki posisi yang mampu bersaing merebut peringkat dua atau tiga antara 10 pesaing lain di wilayahnya.

Melihat bentuk penggunaan Merek DCC selama periode ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- A Penggugat, selambat-lambatnya tahun 1961, sudah mulai mencetak, di samping nama perusahaan, Merek D.C.C atau D.C.C dengan kerangka bentuk belah ketupat pada surat pengiriman, surat penerimaan barang, dan amplop selain surat tagihan dan surat tanda terima, yang digunakan dalam transaksi dengan pelanggan. Kopi yang diantarkan kepada pelanggan selalu dikemas dengan kantong pembungkus dengan Merek DCC yang dicetak padanya. Pegawai delivery maupun penagihan diharuskan mengenakan jaket seragam yang Merek DCC ditempel pada bagian dada atau lengannya, membawa dan menukar kartu nama dengan Merek DCC dicetak padanya. Pada kendaraan yang dipakai untuk delivery dan penagihan juga dibubuhi Merek DCC yang sama.
- B Selanjutnya, sekitar tahun 1964, Penggugat memajang papan iklan yang besar dan panjang yang bertulisan nama perusahaan dan Merek dengan kerangka belah ketupat yang dimaksud di atas, pada dinding luar bangunan toko di Fukuyama-shi. Sekitar tahun 1968, mulai memajang papan iklan DCC di luar kedai- kedai kopi yang adalah pelanggan utama

baginya, atas biaya Penggugat sendiri.

- C Kemudian, sejak sekitar tahun 1966, nama Penggugat disertai Merek yang dimaksud di atas dimasukkan ke dalam iklan kafe baru di sekitar Fukuyama-shi, yang dipasang di koran (edisi Provinsi Hiroshima bagian timur dari Asahi Shinbun, Mainichi Shinbun dan Sankei Shinbun, serta Nishinihon Journal, dan Bingo Sports), sebagai salah satu perusahaan pendukung baginya. Hal ini terjadi tidak kurang dari 20 kali hingga sekitar tahun 1968. Selain itu, Penggugat tampil juga sebagai perusahaan pendukung dengan Merek DCC dalam lembaran iklan promosi kafe baru yang diselipkan pada koran maupun selebaran, yang dicetak tidak kurang dari 10.000 lembar setiap kali penerbitan. Penggunaan Merek ini juga terjadi dengan frekuensi yang hampir sama dengan yang melalui iklan koran. Lagi pula, tidak kurang dari enam kali Penggugat ikut membantu kafe baru yang membuat dan membagi tiket gratis sebagai iklan sebanyak 100 lembar atau ada kalanya sebanyak 3.000 lembar, dengan mencetak Merek DCC padanya atas biayanya sendiri. Ada kalanya Penggugat membubuhkan Merek dimaksud pada menu di kafe, pelanggan Penggugat.

Di samping itu, Penggugat memasang iklan produknya dengan Merek DCC di majalah industri yang diterbitkan Asosiasi Pengusaha Kafe Provinsi Hiroshima dan majalah industri bulanan yang diterbitkan di kawasan Kansai pada tahun 1970. Sejak tahun fiskal 1968, Penggugat memasang iklan dengan Merek D.C.C. dengan kerangka belah ketupat pada bagian kopi dan teh dalam buku-buku telepon Hiroshima-shi dan edisi Provinsi Hiroshima bagian timur, bersama dengan para pesaing termasuk Tergugat. Pada Januari 1970, Penggugat pernah memasang iklan lowongan kerja dengan menggunakan Merek DCC pada kolom lowongan kerja di koran Chugoku-shinbun.

Penggugat sering menambahkan slogan seperti “Minuman bagi budayawan”, “Perusahaan perdagangan umum untuk makanan yang berkaitan dengan kopi yang menghubungkan seluruh wilayah Provinsi Hiroshima” dll., pada saat menggunakan dalam iklan Merek-merek D.C.C., DCC atau yang berkerangka belah ketupat sebagaimana dimaksud di atas, tetapi tidak konstan.

- D Biaya yang dikeluarkan untuk periklanan dan promosi dengan penggunaan Merek sebagaimana diuraikan di atas, tidak kurang dari ¥ 300.000 setiap bulan pada sekitar tahun 1970. Penggugat berusaha bersungguh-sungguh untuk memperluas bisnisnya.

- (2) Mengenai keterkenalan Merek yang digunakan Penggugat

Berdasarkan Bukti surat P No.34 dan 35 yang keabsahannya tidak diperselisihkan serta keseluruhan hasil pemeriksaan/pembuktian dalam sidang, dapat diakui sebagai berikut; Jepang bergantung sepenuhnya pada impor biji kopi, bahan baku kopi, karena tidak bisa diproduksi di Jepang. Kopi mempunyai rasa dan aroma yang berbeda tergantung pada varietasnya. Aroma yang khas dan nikmat juga akan berbeda tergantung pada metode penyangraian dalam proses sampai ke penggilingan. Sedangkan itu, kopi disediakan secara komersial tidak semata-mata di kafe yang menyajikan khusus kopi tetapi juga di rumah makan, restoran, grill room secara umum, dikonsumsi di rumah sebagai minuman sehari-hari, beredar secara nasional dan sulit diakui adanya kesukaan yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain. Lagi pula, tidak dibuktikan bahwa produk Penggugat dikenal karena monopoli bahan baku tertentu, blending atau metode penyangraian yang unik, atau cita rasa khas yang menonjol oleh karenanya.

#### ***Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Uraian Pasal 4(1)10 UU***

**Merek (Merek terkenal)** Mengenai produk umum yang beredar secara nasional dan digunakan masyarakat sehari-hari seperti ini, untuk diakui sebagai “Merek yang terkenal di kalangan konsumen” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) butir 10 Undang Undang Merek (Jepang), perlu memenuhi syarat sebagai berikut: [i] Merek yang bersangkutan, walaupun belum didaftar, menyingkirkan Merek lain yang dimohonkan pendaftarannya kemudian hari karena fakta penggunaannya, dan harus dilindungi karena tidak ada kekhawatiran membingungkan dan menyesatkan konsumen; [ii] dengan mempertimbangkan kondisi peredaran komoditas dan keadaan media promosi dan periklanan saat ini, Merek yang bersangkutan, dalam perkara ini, sudah cukup dikenali di kalangan pengusaha yang memperdagangkan komoditas yang sejenis di wilayah-wilayah perdagangan utama di tingkat nasional, atau, dikenali oleh paling sedikit setengah dari semua pengusaha yang memperdagangkan komoditas sejenis, tidak hanya di satu Provinsi tetapi di wilayah yang meliputi beberapa Provinsi yang bertetangga, pada saat pengajuan permohonan pendaftaran Merek.

Dari fakta-fakta yang ditemukan sebagaimana disebut di atas, dapat diketahui bahwa Merek DCC, karena penggunaannya oleh Penggugat, sudah dikenali sebagai Merek yang menandai bisnis Penggugat untuk kopi dan produk lainnya yang diperdagangkan Penggugat, oleh sejumlah pengusaha terutama pengusaha kafe yang cukup banyak, yang bertransaksi secara terus menerus dengan Penggugat. Tetapi, bahkan di Provinsi Hiroshima, area bisnis utama baginya, perdagangan dengan pengusaha kafe dll. yang dikuasai Penggugat paling banyak hanya sekitar 30 persen. Apalagi, rasio pengusaha yang memperdagangkan produk sejenis, yang mengenali DCC sebagai Merek yang menandai produk yang diperdagangkan Penggugat,

lebih kecil lagi, mengingat adanya rumah makan, grill room, restoran dll. selain pengusaha yang dimaksud di atas, berdasarkan bukti-bukti surat P No.5 s/d No.7 yang tidak ada perselisihan atas keabsahannya. Lalu, rasio di Provinsi Yamaguchi, Provinsi Okayama dan Provinsi tetangga lainnya, jauh di bawah rasio di Provinsi Hiroshima. Maka itu, Mereknya sulit diakui sudah terkenal di kalangan konsumen sebagai Merek yang menunjuk produk yang diperdagangkan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) butir 10 Undang Undang Merek (Jepang).

Oleh karena itu, tidak ada kesalahan dalam pertimbangan Keputusan Komisi Banding yang menilai bahwa Merek milik Pemohon sulit diakui terkenal di kalangan konsumen sebelum tanggal permohonan pendaftaran Merek milik Tergugat sebagai Merek yang menunjuk barang yang diperdagangkan oleh Penggugat, maka tidak ada hal yang melanggar hukum dalam Keputusan Komisi Banding yang menolak adanya alasan batal sebagaimana didalilkan Penggugat.

3. Maka, dilakukan pemeriksaan apakah ada atau tidak alasan untuk membatalkan Keputusan Komisi Banding sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Dengan demikian, gugatan penggugat yang menuntut pembatalan Keputusan Komisi Banding dengan alasan melanggar hukum, tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus ditolak. Dan pembebanan biaya perkara diputuskan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan, berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 7 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Administrative Case Litigation Act) (Jepang) dan Pasal 89 KUHA Perdata (Jepang).

(Hakim Tinggi ARAKI Hideichi, FUNAMOTO Nobumitsu, FUNABASHI Sadayuki)

Penerjemah : YOBUKO Noriko

### 3. PERKARA MEREK L’AIR DUTEMPS

a. Tahapan putusan:

- Komisi Banding(JPO)
- Pengadilan Tinggi KekayaanIntelektual
- Mahkamah AgungJepang

b. Kasus Posisi:

- Penggugat adalah pemilik merek L’AIR DU TEMPS untuk parfum wanita.
- Tergugat mendaftarkan merek “レールデュタン” (re-rudyutan) untuk “perhiasan perlengkapanwanita”.
- Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Komisi Banding(JPO).

c. Amar Putusan:

- Keputusan JPO, menolak gugatan Penggugat (merekсах)
- Pengadilan Tinggi Tokyo menguatkan putusanJPO
- Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tokyo dan keputusan Japan Patent Office(JPO).

d. Inti Perkara:

1. Undang Undang Merek (Jepang) menetapkan bahwa Merek yang berkemungkinan menimbulkan kebingungan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain tidak dapat dilakukan pendaftaran Merek (Undang Undang Merek Pasal 4 ayat (1) butir 15).
2. Pengggugat (Pemohon Kasasi) menggunakan Merek “L’AIR DU TEMPS” untuk parfumnya.
3. Tetapi Tergugat mendaftarkan merek “レールデュタン” (re-rudyutan) dengan tulisan Katakana untuk barang “perhiasan dan perlengkapan wanita”.
4. Oleh karena itu menimbulkan kebingungan dalam artiluas.
5. Mahkamah Agung memutuskan merek yang berkemungkinan akan menimbulkan kebingungan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain lingkupnya tidak semata-mata meliputi Merek yang apabila digunakan untuk jenis barang/jasa yang bersangkutan, berkemungkinan akan menimbulkan salah paham konsumen seolah-olah barang/jasa yang bersangkutan adalah barang/



jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain, melainkan juga meliputi Merek yang berkemungkinan akan menimbulkan salah paham konsumen bahwa barang/jasa yang bersangkutan seolah-olah barang/jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha yang berhubungan erat dengan pihak lain sebagai hubungan perusahaan induk dan anak atau hubungan afiliasi.

6. Yang dimaksud dengan “Pet mark” yang muncul dalam putusan adalah Merek yang bersangkutan dengan nama barang. Di sisi lain, nama perusahaan maupun nama brand disebut “House mark”. Contohnya, TOYOTA adalah House mark, sedangkan Avansa maupun Inova adalah Petmark.
7. Dalam Undang Undang Merek (Indonesia), kemungkinan menimbulkan kebingungan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain tidak menjadi alasan penolakan pendaftaran Merek. Tetapi, pengajuan pendaftaran Merek yang diajukan oleh pemohon dengan itikad buruk akan ditolak (Pasal 21 ayat (3)). Sehingga, menurut catatan tersebut, apabila dicurigai hendak membuat konsumen salah paham, maka dianggap sebagai itikad buruk. Putusan ini tampaknya mengacu pada pertimbangan menimbulkan kesalahpahaman konsumen.

### 3 Kemungkinan Menimbulkan Kebingungan (Merek)

Putusan Pengadilan : Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi)

Nomor Perkara : 1998 (Gyo-Hi) No.85

Tanggal Putusan : 11 Juli 2000

Bidang HKI : Merek

Jenis Perkara : Gugatan Pembatalan Keputusan Komisi Banding Merek Jepang (JPO)

Para Pihak : - Parfums Nina Ricci

sebagai Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pemohon (JPO)

- MADRAS INC.

sebagai Termohon Kasasi/ Tergugat/Termohon (JPO)

Riwayat Persidangan : Tingkat Pertama: Pengadilan Tinggi Tokyo

Permasalahan Hukum: 1 Ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek (Jepang) serta apa yang disebut sebagai Merek yang berkemungkinan akan menimbulkan kebingungan dalam arti luas.

2 Kriteria untuk menentukan ada/tidaknya “kemungkinan akan

menimbulkan kebingungan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek (Jepang)

- 3 Kasus dimana Merek “レールデュタン” (re-rudyutan) untuk jenis barang peralatan kosmetik dll. dinilai merupakan Merek yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek (Jepang)

Ringkasan Putusan :

- 1 Lingkup “Merek yang berkemungkinan akan menimbulkan kebingungan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain” meliputi pula Merek yang berkemungkinan menimbulkan kebingungan dalam arti luas, yaitu Merek yang, apabila digunakan untuk jenis barang/jasa yang bersangkutan, berkemungkinan menimbulkan salah paham bahwa barang/jasa yang bersangkutan adalah barang/jasayang diperdagangkan oleh pelaku usaha yang berhubungan erat dengan pihak lain sebagai hubungan perusahaan induk dan anak atau perusahaan afiliasi, atau hubunga satu grup yang bersama-sama melakukan proyek pengembangan produk dengan menggunakan satu Merek yang sama.
- 2 Ada atau tidak adanya “kemungkinan akan menimbulkan kebingungan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek (Jepang) perlu dipertimbangkan secara komprehensif, mengingat tingkat kemiripan Merek yangbersangkutan dengan Merek milik pihak lain, tingkat keterkenalan, ketermasyhuran dan sifat orisinil Merek milik pihak lain, tingkat keterkaitan antara jenis barang/jasa yang menggunakan Merek yang bersangkutan dengan jenis barang/jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain, kesamaan pedagang dan konsumen serta keadaan transaksi yang nyata dll., dengan berpijak pada kehati- hatian yang normal di kalangan pedagang dan konsumen dari jenis barang/jasa yang menggunakan Merek yangbersangkutan.
- 3 Merek Terdaftar dengan komposisi huruf katakana yang ditulis secara mendatar, “レールデュタン” (re- rudyutan), dengan jenis barang peralatan kosmetik, perhiasan, hiasan rambut, tas, kantong dll., merupakan Merek yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek (Jepang), sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan bahwa Merek Terdaftar tersebut adalah sama bunyi ucapannya dengan Merek Terdaftar dan Merek-merek lainnya yang dimiliki pihak lain yang digunakan sebagai Merek yang menunjuk salah satu parfum yang diperdagangkannya, Merek Terdaftar dan Merek-merek lainnya yang dimiliki pihak lain adalah Merek yang termasyhur di kalangan pengusaha yang memperdagangkan minyak wangi dan konsumen yang berminat pada parfum yang mewah dan adalah Merek yang bersifat orisinil, jenis barang yang menggunakan Merek Terdaftar tersebut

berkaitan sangat erat dengan parfum dalam hal penggunaan utamanya sebagai penghias bagi wanita, dan konsumen bagi kedua jenis barang adalah hampir sama dll.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek(Jepang)

Bunyi Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek (Jepang)

Pasal 4 (1)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelum ini, Merek yang disebutkan di bawah ini tidak dapat didaftar.

Butir 15

Merek yang berkemungkinan akan menimbulkan kebingungan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain (Kecuali yang disebutkan pada butir 10 sampai dengan butir sebelum ini).

o Amar Putusan Mahkamah Agung Jepang

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tokyo (tingkat pertama).

Membatalkan keputusan Komisi Banding Japan Patent Office tanggal 24 Februari 1997 atas perkara permohonan banding No.12599 tahun 1992.

Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Kasasi.

o Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Jepang

Tentang alasan-alasan penerimaan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Kuasa Hukum Pemohon Kasasi, MORIUCHI Noritaka, KONDO Jun'ichi, KOGA Takayasu, TERUSHIMA Michiko.

I. Pengadilan Tinggi Tokyo (tingkat pertama) mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut.

1. Termohon Kasasi, pada tanggal 21 Mei 1986, mengajukan permohonan pendaftaran Merek untuk Merek yang terdiri atas huruf katakana “レールデュタン” (re-rudyutan) yang ditulis secara mendatar, dengan jenis barang perhiasan dan barang serupa lainnya yang termasuk dalam kelas 21 dalam lampiran Peraturan Kabinet tentang Pelaksanaan Undang Undang Merek (Jepang) (sebelum diamandemen dengan Peraturan Kabinet No.299/1991), dan Merek tersebut didaftar pada tanggal 19 Desember 1988 (Nomor pendaftaran 2099693. Selanjutnya disebut sebagai “Merek Terdaftar milik TermohonKasasi/Tergugat”).

2. Pemohon Kasasi adalah pemilik hak atas Merek Terdaftar yang terdiri

**Fakta Hukum**

atas huruf latin “L’AIR DU TEMPS” yang ditulis secara mendatar untuk jenis barang “wangi-wangian dan barang serupa lainnya yang termasuk dalam kelas 4” sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kabinet tersebut di atas (Nomor pendaftaran 661424. Selanjutnya disebut sebagai “Merek Terdaftar milik Pemohon Kasasi/Penggugat”). Pemohon Kasasi menggunakan untuk parfum Merek-merek “L’Air du Temps” dan “レール・デュ・タン” (re-rudyutan) (selanjutnyadisebut sebagai “Merek-merek yang digunakan Pemohon Kasasi/Penggugat”) serta Merek Terdaftar milik Pemohon Kasasi/Penggugat, dan pada saat Merek Terdaftar milik Termohon Kasasi/Tergugat dimohonkan pendaftarannya, Merek-merek yang digunakan Pemohon Kasasi/Penggugat dan Merek Terdaftar milik Pemohon Kasasi/Penggugat sudah termasyhur di Jepang bagi kalangan pengusaha yang memperdagangkan minyak wangi dan konsumen yang berminat pada parfum mewah sebagai Merek yang menunjuk salah satu parfum milik Pemohon Kasasi.

3. Pemohon Kasasi, pada tanggal 3 Juli 1992, mengajukan permohonan kepada Komisi Banding JPO supaya Komisi Banding menyatakan batal demi hukum pendaftaran Merek Terdaftar milik Termohon kosmetik, perhiasan, hiasan rambut, tas, kantong”, dengan alasan bahwa pendaftaran tersebut melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek (Jepang) (Nomor Perkara JPO 12599 tahun1992).
4. ***Intisari Putusan Pengadilan Tinggi*** Japan Patent Office, pada tanggal 24 Februari 1997, mengeluarkan keputusan Komisi Banding yang menolak permohonan Pemohon Kasasi (selanjutnya disebut sebagai “Keputusan KomisiBanding”).
- II. Dalam perkara ini, Pemohon Kasasi menggugat agar Keputusan Komisi Banding ini dibatalkan, sedangkan Pengadilan Tinggi Tokyo (tingkat pertama), berdasarkan pada fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut.

Pada waktu Merek Terdaftar milik Termohon Kasasi/Tergugat dimohonkan pendaftarannya, Merek-merek yang digunakan Pemohon Kasasi/Penggugat dan Merek Terdaftar milik Pemohon Kasasi/Penggugat sudah termasyhur di Jepang bagi kalangan pengusaha yang memperdagangkan minyak wangi dan konsumen yang berminat pada parfum mewah sebagai Merek yang menunjuk salah satu parfum Pemohon Kasasi (apa yang disebut sebagai PetMark),namun sulit diakui sudah terkenal dan masyhur di masyarakat secara umum, dan, tidak dapat dinilai bahwa Merek Terdaftar milik Termohon Kasasi/Tergugat adalah sama bunyi ucapannya dengan Merek Terdaftar

milik Pemohon Kasasi/Penggugat sehingga tidak dapat dikatakan ada kemungkinan akan menimbulkan kebingungan mengenai asal-usul produk.

III. Namun demikian, pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tokyo (tingkat pertama) tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:

**Tanggapan Mahkamah Agung terhadap Pertimbangan Pengadilan Tinggi**

1. **Uraian Pasal 4(1)15 UU**

**Merek** “Merek yang berkemungkinan akan menimbulkan kebingungan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain” sebagaimana diatur dalam Pasa 14 ayat (1) butir 15, adalah tepat kalau ditafsirkan bahwa lingkungannya tidak semata-mata meliputi Merek yang apabila digunakan untuk jenis barang/jasa yang bersangkutan, berkemungkinan akan menimbulkan salah paham konsumen seolah-olah barang/jasa yang bersangkutan adalah barang/jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain, melainkan juga meliputi Merek yang berkemungkinan akan menimbulkan salah paham konsumen bahwa barang/jasa yang bersangkutan seolah-olah barang/jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha yang berhubungan erat dengan pihak lain sebagai hubungan perusahaan induk dan anak atau hubungan afiliasi, atau hubungan satu grup yang bersama-sama melakukan proyek pengembangan produk dengan menggunakan satu Merek yang sama (selanjutnya disebut sebagai “kemungkinan menimbulkan kebingungan dalam arti luas”). Alasannya sebagai berikut. Ketentuan pada butir 15 ini bermaksud untuk mencegah pendomplengan Merek terkenal atau Merek termasyhur (apa yang disebut sebagai Free Ride) serta kabur (dilusi) Merek yang bersangkutan, dan melindungi fungsi Merek sebagai pembeda dengan pihak lain, dengan demikian mempertahankan kepercayaan bisnis pada pengguna Merek dan melindungi kepentingan konsumen. Dengan mengingat maksud ketentuan tersebut, untuk melindungi kepentingan sah dari pengguna Merek pada barang/jasa yang terkenal atau termasyhur sesuai dengan perubahan bentuk usaha atau pasar, sebagai diversifikasi manajemen usaha, pembentukan grup perusahaan yang melakukan bersama-sama proyek pengembangan produk yang menggunakan satu Merek yang sama, pembentukan Merek yang terkenal dll., Merek yang berkemungkinan menimbulkan kebingungan dalam arti luas juga harus ditolakpendaftarannya.

**Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung** Dan ada atau tidak adanya “kemungkinan akan menimbulkan kebingungan” perlu dipertimbangkan secara komprehensif, dengan mengingat tingkat kemiripan Merek yang bersangkutan dengan Merek milik pihak lain, tingkat keterkenalan,

ketermasyhuran dan sifat orisinil Merek milik pihak lain, tingkat keterkaitan dalam hal sifat, cara dan tujuan penggunaan antara jenis barang/jasa yang Mereknya digunakan dengan barang/jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain, kesamaan pedagang dan konsumen serta keadaan transaksi lainnya yang nyata, dengan berpijak pada kehati-hatian yang normal di kalangan pedagang dan konsumen dari barang/jasa yang ditempelkan Merek tersebut.

2. Merek Terdaftar milik Termohon Kasasi/Tergugat, jika dibandingkan dengan Merek “レール・デュ・タン” (re-ru dyu tan), salah satu di antara Merek-merek yang digunakan Pemohon Kasasi/Penggugat, setidaknya adalah sama bunyi ucapannya dan mempunyai kemiripan dalam hal penampilan, lagi pula Merek Terdaftar milik Pemohon Kasasi/Penggugat dapat dinilai melahirkan bunyi ucapan “re- rudyutan” dalam Bahasa Prancis, mengingat ejaan sendiri dan jenis barangnya, dan Merek Terdaftar milik Termohon Kasasi/Tergugat memiliki persamaan bunyi ucapan dengan Merek Terdaftar milik Pemohon Kasasi/Penggugat. Di samping itu, Merek-merek yang digunakan Pemohon Kasasi/Penggugat dan Merek Terdaftar milik Pemohon Kasasi/Penggugat adalah termasyhur dikalangan pengusaha yang memperdagangkan minyak wangi dan konsumen yang berminat pada parfum mewah sebagai Merek yang menunjuk salah satu di antara parfum-parfum Pemohon Kasasi, dan, merupakan Merek yang bersifat orisinil. Lagi pula, antara jenis-jenis barang yang menggunakan Merek Terdaftar milik Termohon Kasasi/Tergugat, jenis barang “peralatan kosmetik, perhiasan, hiasan rambut, tas, kantong” yang dimohonkan kepada Komisi Banding supaya pendaftaran Mereknya dinyatakan batal demi hukum, memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan parfum dalam hal penggunaan utamanya sebagai penghias bagi wanita, sehingga konsumen bagi keduanya adalah hampir sama. Dengan menimbang keadaan-keadaan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa, Merek Terdaftar milik Termohon kasasi/Tergugat, apabila digunakan untuk jenis barang “peralatan kosmetik, perhiasan, hiasan rambut, tas, kantong”, berkemungkinan akan menimbulkan kebingungan dalam arti luas bagi pedagang dan konsumen, bahwa barang tersebut adalah barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha yang berhubungan erat dengan Pemohon Kasasi. Merek-merek yang digunakan Pemohon Kasasi/Penggugat serta Merek Terdaftar milik Pemohon Kasasi/Penggugat dipakai sebagai apa yang disebut Pet Mark, namun hal ini tidak akan mempengaruhi pertimbangan ini, mengingat kemasyhuran Merek-merek yang digunakan Pemohon Kasasi/Penggugat dan Merek Terdaftar milik Pemohon Kasasi/Penggugat serta sifat keterkaitan yang cukup erat antara jenis barang yang menggunakan Merek-merek dari

Pemohon Kasasi/Penggugat dengan jenis barang yang menggunakan Merek Terdaftar milik TermohonKasasi/Tergugat.

- IV. **kesimpulan** Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan yang berbeda ini, Pengadilan Tinggi Tokyo (tingkat pertama) yang menolak gugatan pembatalan Keputusan Komisi Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, dalam pertimbangannya terdapat kesalahan yang nyata dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi putusan. Permohonan Kasasi cukup beralasan untuk dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tinggi Tokyo (tingkat pertama) patut untuk dibatalkan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk membatalkan Keputusan Komisi Banding harusdikabulkan.

Demikian, diputuskan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan dengan suara bulat.

(Hakim Agung/Ketua Majelis: OKUDA Masamichi, Hakim Agung: CHIKUSAHideo, Hakim Agung: MOTOHARA Toshifumi, Hakim Agung: KANATANIToshihiro)

Penerjemah : YOBUKO Noriko

## 4. PERKARA MEREK KOZO SUSHI

a. Tahapan putusan:

- Pengadilan Negeri Kochi
- Pengadilan Tinggi Kochi
- Mahkamah Agung Jepang

b. Kasus Posisi:

- Penggugat adalah pemilik merek dagang “小僧”.
- Tergugat merupakan salah satu anggota grup bisnis “Kozosushi Chain” yang terkenal di Jepang sebagai jaringan sushi take-away.
- Penggugat menuntut kompensasi ganti rugi kepada Tergugat dengan alasan melanggar merek dagang.

c. Amar Putusan

- Pengadilan Negeri: menolak gugatan Penggugat
- Pengadilan Tinggi: menolak gugatan Penggugat
- Mahkamah Agung: menolak gugatan Penggugat

d. Inti Perkara:

Perkara ini, secara garis besar mengandung 3 poin permasalahan hukum:

1. Menurut Undang Undang Merek (Jepang) Pasal 26 ayat (1) butir 1, menggunakan nama sendiri sebagai merek bukan merupakan pelanggaran merek.
  - Tergugat merupakan anggota grup bisnis Kozosushi Chain, namun nama perusahaan Tergugat adalah “Sunny Foods Co.Ltd.”, akan tetapi Tergugat menggunakan merek “Kozozushi” untuk nama tokonya.
  - Poin dalam perkara ini adalah apakah nama grup dapat digunakan untuk nama merek sendiri sebagaimana diuraikan dalam Undang Undang Merek (Jepang) Pasal 26.
  - Menurut Pengadilan Tinggi merek “Kozo” milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Kozozushi” Dalam perkara ini merek toko Tergugat “Kozozushi” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Kozo milik Penggugat.
2. Apakah dalam perkara ini ada kemiripan antara merek-merek tersebut.



3. Tentang kompensasi ganti-rugi.
4. Persamaan pada Pokoknya (Merek)

Putusan Pengadilan : Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi)

Nomor Perkara : 1994 (O) No.1102

Tanggal Putusan : 11 Maret 1997

Bidang HKI : Merek

Jenis Perkara : Gugatan Pelanggaran Hak dll.  
(Tuntutan Ganti Rugi)

Para Pihak : - IRIFUNE COMPANY LIMITED  
sebagai Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat  
- Sunny Foods Co., Ltd.  
sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat

Riwayat Persidangan : Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Kochi,  
Tingkat Banding: Pengadilan Tinggi Takamatsu

Permasalahan Hukum:

- 1 Nama jaringan waralaba dan “nama diri sendiri” yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) butir 1 Undang Undang Merek (Jepang).
- 2 Kasus dimana dinilai tidak ada persamaan pada pokoknya antara Merek terdaftar “小僧” dengan Merek-merek berupa huruf seperti “小僧寿し”, “KOZO ZUSHI” dll.
- 3 Kasus dimana dinilai tidak ada persamaan pada pokoknya antara Merek terdaftar “小僧” dengan Merek-merek berupa gambar “(Merek berupa gambar yang dilampirkan)” dll.
- 4 Boleh atau tidak bolehnya mengajukan bantahan bahwa tidak ada kerugian yang timbul, terhadap tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Merek (Jepang)

Ringkasan Putusan :

- 1 Nama grup bisnis (jaringan waralaba) yang dibentuk dan diorganisir sebagai satu kesatuan berdasarkan perjanjian waralaba merupakan “nama diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) butir 1 Undang Undang Merek (Jepang).
- 2 Dalam hal “小僧寿し” (Kozozushi) sudah dikenal luas di kalangan

konsumen sebagai singkatan dari nama jaringan waralaba yang termasyhur Merek-merek berupa huruf seperti “小僧寿し” “KOZO ZUSHI” dll. yang digunakan oleh jaringan waralaba tersebut menimbulkan bunyi ucapan dan konsep yang berasal dari masing-masing Merek keseluruhannya, dan bagian “小僧” atau “KOZO” sendiri tidak menimbulkan bunyi ucapan maupun konsep sebagai Merek pembeda sumber barang, maka Merek-merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar “小僧”.

- 3 Merek-merek berupa gambar seperti “(Merek berupa gambar yang dilampirkan)” dll. yang digunakan oleh jaringan waralaba yang termasyhur bersama dengan nama atau singkatan dari nama jaringan tersebut, “小僧寿しチェーン” (Kozosushi Chain) atau “小僧寿し” (Kozozushi), dapat saja menimbulkan bunyi ucapan “ko-zo-u-zu-shi” atau “ko-zo-u- su-shi”, tetapi tidak mungkin menimbulkan kekeliruan dengan Merek terdaftar “小僧” mengenai sumber barangnya, maka tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar tersebut.
- 4 Terhadap tuntutan ganti rugi yang dikemukakan pemilik Merek berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Merek (Jepang), pihak pelanggar dapat membebaskan diri dari tanggung jawab membayar ganti rugi dengan mendalilkan dan membuktikan bantahan bahwa tidak ada kerugian yang timbul.

Dasar Hukum :

Pasal 26 ayat (1) butir 1 Undang Undang Merek (Jepang),

Pasal 37 Undang Undang Merek (Jepang) (ketentuan sebelum diamandemen dengan Undang Undang No.65 Tahun 1991), Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Merek (Jepang)

Pasal 26 (1) Kekuatan hukum dari hak atas Merek tidak berlaku terhadap Merek-merek yang disebutkan di bawah ini (Termasuk yang merupakan bagian dari Merek yang lain.).

- (1) Merek yang menunjuk dengan cara yang biasa potret diri sendiri, atau nama diri sendiri, nama samaran, nama panggung atau nama pena dirinya sendiri yang terkenal atau singkatan daripadanya yang terkenal (Ketentuan yang lama sebelum diamandemen dengan UU No.65 Tahun 1991)

Pasal 37 Perbuatan yang disebutkan di bawah ini dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hak atas Merek atau hak eksklusif untuk menggunakannya.

- 1 Perbuatan menggunakan Merek yang mirip dengan Merek terdaftar pada jenis barang yang Mereknya terdaftar, atau, menggunakan Merek terdaftar atau Merek yang mirip dengannya pada barang yang mirip dengan jenis barang yang Mereknya terdaftar.

#### Pasal 38

- (2) Dalam hal pemegang hak atas Merek atau pemilik hak eksklusif untuk menggunakannya menuntut kepada pihak yang sengaja atau karena lalai melanggar hak atas Merek atau hak eksklusif yang dimilikinya ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, bila pihak tersebut memperoleh profit dari perbuatan pelanggaran tersebut, jumlah profit tersebut dianggap sebagai jumlah kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas Merek atau pemilik hak eksklusif untuk menggunakannya.

- o Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Membebaskan biaya perkara kasasi kepada Pemohon Kasasi.

- o Pertimbangan Hukum Kasasi Mahkamah Agung

Mengenai alasan kasasi 1 yang dikemukakan oleh kuasa Pemohon Kasasi ONO Shoen dan alasan kasasi 2 s/d 8 yang dikemukakan oleh kuasa Pemohon Kasasi SERITA Sachiko

- I Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut:

#### **Fakta Hukum**

1. Pemohon Kasasi, atas Merek dengan komposisi sebagaimana ditampilkan pada lampiran “Merek milik Pemohon Kasasi” (selanjutnya disebut sebagai “Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi”), memiliki hak (selanjutnya disebut sebagai “hak Pemohon Kasasi atas Merek”) untuk jenis barang dalam kelas lama 45 “pangan dan rempah yang tidak diklasifikasikan dalam kelas lain”, dengan nomor pendaftaran 0505891 (tanggal permohonan 29 Oktober 1956, tanggal pendaftaran 25 Juli 1957).
2. Termohon Kasasi adalah perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 1 Mei 1972 dengan tujuan memproduksi dan menjual sushi yang dibawa pulang (take-away) (selanjutnya disebut sebagai

“barang Termohon Kasasi” atau “sushi take-away”). Termohon Kasasi mengadakan perjanjian waralaba dengan Kozosushi Honbu Co., LTD. (“株式会社小僧寿し本部”) dan menjadi penerima waralaba, di samping itu mengadakan perjanjian waralaba lanjutan sebagai pemberi waralaba lanjutan di daerah Shikoku dengan para penerima waralaba lanjutan. Dengan demikian, Kozosushi Honbu, penerima waralaba utama termasuk Termohon Kasasi, serta para penerima waralaba lanjutan di bawah naungan Termohon Kasasi membentuk suatu grup bisnis (jaringan waralaba) yang diorganisir sebagai suatu kesatuan melalui perjanjian waralaba. Paling lambat pada tahun 1977, Kozosushi Honbu disebut sebagai “小僧寿し本部” (“Kozosushi Honbu”) atau dengan singkatan “小僧寿し” (“Kozosushi”), dan istilah “小僧寿しチェーン” (“Kozosushi chain”) digunakan sebagai nama yang menunjuk pada grup bisnis tersebut.

3. Termohon Kasasi, sejak tahun 1972 di daerah Shikoku, menggunakan Merek-merek sebagaimana ditampilkan pada lampiran “Merek yang digunakan Termohon Kasasi” (selanjutnya disebut sebagai “Merek yang digunakan Termohon Kasasi” atau “Merek I (1)” dst.) dengan memasangnya pada papan nama dan dinding bangunan gerai yang dikelola oleh Termohon Kasasi untuk memproduksi dan menjual barang Termohon Kasasi/sushi take-away, atau pada kendaraannya dll., dan juga mengizinkan penerima waralaba lanjutan di bawah naungannya menggunakan Merek-merek tersebut dengan cara yang sama. Kozosushi Honbu mengajukan permohonan pendaftaran untuk Merek III (1) untuk jenis barang dalam kelas 32 “daging, telur, makanan hasil laut, sayur-sayuran, buah-buahan, makanan olahan”, dan dikabulkan pada tanggal 16 Desember 1976 (nomor pendaftaran 1242315).
4. Kozosushi Honbu serta Kozosushi Chain yang dikelola oleh Kozosushi Honbu tersebut, merupakan salah satu grup bisnis yang terbesar di dunia usaha jasa makanan di Jepang dalam hal jumlah gerai maupun omset. Paling lambat sekitar tahun 1978, nama “小僧寿し” (“Kozosushi”) sudah dikenal luas sebagai nama yang menunjuk pada Kozosushi Honbu atau Kozosushi Chain, dan dalam bisnissushi take-away sudah cukup umum di kalangan konsumen umum sebagai singkatan dari Kozosushi Honbu atau Kozosushi Chain.

II ***Intisari Putusan Pengadilan Tinggi*** Dalam perkara ini, Pemohon Kasasi, berdasarkan hak Pemohon Kasasi atas Merek, menuntut ganti rugi kepada Termohon Kasasi atas kerugian yang dideritanya selama 3 tahun dari tahun 1980 s/d 1982 akibat penggunaan Merek-merek Termohon Kasasi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan tingkat banding memutuskan bahwa antara Merek-Merek yang digunakan Termohon Kasasi, penggunaan Merek II (1) dan

(3) merupakan pelanggaran hak Pemohon Kasasi atas Merek, tetapi penggunaan Merek-merek lainnya tidak melanggar hak Pemohon Kasasi atas Merek, dengan mempertimbangkan sebagai berikut.

### 1. *Perihal Kemiripan*

- (1) Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi adalah Merek yang terdiri atas dua huruf “小僧” yang ditulis secara tegak lurus, dengan penampilan sebagaimana ditampilkan pada lampiran “Merek milik Pemohon Kasasi”, menimbulkan bunyi ucapan “ko-zo-u” dan konsep “anak laki-laki yang magang di toko”, “anak murid pendeta”, “anak laki-laki yang dilecehkan” dll.
- (2) Merek yang digunakan Termohon Kasasi I (1) s/d (9) adalah Merek yang terdiri atas 4 huruf “小僧寿シ” yang ditulis secara mendatar atau tegak lurus. Bagian yang memiliki daya pembeda dari Merek-merek tersebut adalah “小僧” dan unsur yang menonjol ini mempunyai persamaan penampilan dengan Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi, dan menimbulkan bunyi ucapan dan konsep yang sama dengan Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi. Maka Merek- merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi.
- (3) Merek yang digunakan Termohon Kasasi II (1) dan (3) terdiri atas huruf latin “KOZO”, dan II (2) (4) (5) terdiri atas huruf latin “KOZO SUSHI”, “KOZOSUSHI”, “KOZO ZUSHI” yang masing-masing ditulis secara mendatar. Bagian yang memiliki daya pembeda dari Merek- merek tersebut adalah “KOZO”, dan bagian menonjol tersebut tidak mempunyai persamaan penampilan dengan Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi tetapi sama bunyi ucapan dan konsepnya. Oleh karena itu, bukan hanya Merek-merek II (1) (3), tetapi juga II (2) (4) (5) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi.
- (4) Merek-merek III (1) s/d (6), sebagaimana ditampilkan pada lampiran Merek yang digunakan Termohon Kasasi III (1) s/d (6) (terlampir), terdiri atas gambar yang melukiskan dari sisi depan orang yang bergaya rambut jambul chonmage dengan ikat kepala, membalut bagian dada dengan kain katun, mengenakan pakaian pendek hanten di atas komono, dan mengenakan juga celemek pendek dan bakiak Jepang, sedang membungkukkan badan dengan kedua tangan ditaruh di depan celemek pendek. Merek-merek ini tidak mempunyai persamaan penampilan dengan Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi, dan walaupun dapat menimbulkan konsep “orang yang bekerja di toko” tetapi tidak dengan segera mengingatkan kita akan “anak laki-laki yang magang di toko” dan belum tentu menimbulkan bunyi ucapan “ko-zo-u”. Namun

demikian, mengingat sifat dan riwayat penggunaan Merek-merek tersebut, terutama kenyataan bahwa Merek-merek tersebut digunakan bersama dengan Merek-merek I (1) s/d (9) dan II (1) s/d (5) pada papan nama dsb di gerai-gerai Termohon Kasasi dan penerima waralaba lanjutan di bawah naungannya yang berjumlah banyak, dapat diakui bahwa sekitar tahun 1977 konsumen umum mengingat akan “小僧寿シ” (Kozozushi) hanya dengan melihat Merek-merek III (1) s/d (6) dan menyebutnya sebagai “ko-zo-u-zu-shi”. Kalau demikian halnya, Merek yang digunakan Termohon Kasasi III (1) s/d (6) adalah sama konsep dan bunyi ucapannya dengan Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi, maka mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi.

2. **Pasal 26(1)1 UU Merek** Walaupun demikian, paling lambat pada tahun 1978, istilah “小僧寿シ” (Kozozushi) sudah masyhur sebagai singkatan dari Kozosushi Honbu atau Kozosushi Chain, dan merupakan singkatan dari nama diri sendiri yang termasyhur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) butir 1 Undang Undang Merek (Jepang), lalu penggunaan Merek- merek I (1) s/d (9) dan II (2) (4) (5) oleh Termohon Kasasi adalah perbuatan menunjuk singkatan dari nama diri sendiri yang termasyhur yang dimaksud dengan cara yang biasa. Maka terhadap perbuatan tersebut, tidak berlaku hak Pemohon Kasasi atas Merek untuk melarang orang lain memanfaatkannya.
  3. **Tanggapan Mahkamah Agung terhadap Pertimbangan Pengadilan Tinggi** Merek III (1) dimohonkan pendaftarannya oleh Kozosushi Honbu dan sudah didaftar, sedangkan Merek-merek III (2) s/d (6) adalah mirip dengannya, maka Kozosushi Honbu memiliki hak eksklusif atas Merek-merek III (1) s/d (6) untuk jenis barang yang didaftarkan. Dan karena Termohon Kasasi menerima lisensi untuk menggunakan Merek-merek tersebut berdasarkan perjanjian waralaba dengan Kozosushi Honbu, hak Pemohon Kasasi atas Merek untuk melarang orang lain memanfaatkannya tidak berlaku terhadap Merek-merek tersebut. Lagi pula, huruf “小僧寿シ” yang ditulis secara mendatar pada bagian celemek pendek dalam Merek III (5) adalah penggunaan singkatan dari Kozosushi Honbu atau Kozosushi Chain dengan cara yang biasa, maka tidak melanggar hak Pemohon Kasasi atas Merek.
- III Selanjutnya, memeriksa tepat atau tidaknya pertimbangan pengadilan tingkat banding di atas.
1. **Pasal 26(1)1 UU Merek** Dapat membenarkan pertimbangan pengadilan tingkat banding bahwa hak Pemohon Kasasi atas Merek untuk melarang orang lain memanfaatkannya tidak berlaku terhadap penggunaan

Merek-merek I (1) s/d (9), II (2) (4) dan (5) oleh Termohon Kasasi, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) butir 1 Undang Undang Merek (Jepang). Karena grup bisnis yang terbentuk berdasarkan perjanjian waralaba melakukan kegiatan bisnis sebagai satu kesatuan untuk tujuan bersama, maka perbuatan menunjukkan dirinya berafiliasi dengan grup bisnis tersebut mempunyai fungsi membuat orang-orang mengenalinya sebagai pelaku usaha yang sama. Oleh karenanya, patut ditafsirkan bahwa nama grup bisnis tersebut merupakan “nama diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) butir 1 Undang Undang Merek (Jepang). Dalam perkara ini, “小僧寿し” (Kozozushi) merupakan singkatan yang termasyhur dari nama grup bisnis yang terbentuk berdasarkan perjanjian waralaba, dan penggunaan Merek-merek I (1) s/d (9), II (2) (4) dan (5) oleh Termohon Kasasi dapat diakui sebagai penggunaan singkatan yang dimaksud dengan cara yang biasa mengingat gaya huruf, tata caradan tempat pemasangan dll. Oleh karena itu, harus dinilai bahwa hak Pemohon Kasasi atas Merek untuk melarang orang lain memanfaatkannya tidak berlaku terhadap penggunaan Merek-merek tersebut.

Di samping itu, pengadilan tingkat banding menimbang bahwa huruf “小僧寿し” pada celemek pendek pada Merek III (5) adalah penggunaan singkatan dengan cara yang biasa. Tetapi, karena huruf “小僧寿し” dalam Merek yang dimaksud digunakan sebagai sebagian dari komposisi Merek bersama dengan Merek berupa gambar, maka tidak bisa dinilai sebagai penggunaan singkatan dengan cara yang biasa.

Lagi pula, pengadilan tingkat banding menimbang bahwa, karena alasan Kozosushi Honbu memiliki hak atas Merek untuk Merek III (1), maka memiliki pula hak eksklusif berdasarkan hak atas Merek tersebut untuk Merek-merek lain yang mirip dengannya yaitu III (2) s/d (6), dan hak Pemohon Kasasi atas Merek untuk melarang orang lain memanfaatkannya tidak berlaku terhadapnya. Namun, hak atas Merek adalah hak untuk menggunakan Merek terdaftar yang bersangkutan secara eksklusif untuk jenis barang yang didaftarkan, dan tidak termasuk kewenangan untuk menggunakan secara eksklusif Merek-merek yang mirip dengan Merek terdaftar yang bersangkutan untuk jenis barang yang didaftarkan. Pemilik hak atas Merek hanya dapat menuntut supaya pihak lain yang menggunakan Merek yang mirip seperti yang di atas menghentikan penggunaan tersebut karena merupakan pelanggaran hak atas Mereknya (lihat Pasal 25, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang Undang Merek (Jepang)). Oleh karena itu, pertimbangan pengadilan tingkat banding ini tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana diuraikan di atas, maka pengadilan tingkat banding harus dinilai salah menafsirkan dan menerapkan ketentuan Undang Undang Merek (Jepang)

khususnya dalam pertimbangan bahwa huruf “小僧寿シ” yang ditulis secara mendatar pada celemek pendek dalam Merek III (5) adalah penggunaan singkatan dengan cara yang biasa (umum), dan pemilik Merek mempunyai hak untuk menggunakan secara eksklusif Merek yang mirip dengan Merek terdaftar.

Meskipun demikian, pada akhirnya kesalahan dalam pertimbangan pengadilan tingkat banding yang diuraikan di atas tidak **Perihal Kemiripan** mempengaruhi keputusan pengadilan tingkat banding. Karena, sebagaimana diuraikan di bawah ini, Mahkamah Agung tidak bisa membenarkan pertimbangan pengadilan tingkat banding yang menilai Merek-merek yang digunakan Termohon Kasasi, kecuali II (1) (3), mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi. Merek-merek tersebut patut dinilai tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi.

2. Ada atau tidak adanya persamaan pada pokoknya antara Merek yang satu dengan yang lain harus dipertimbangkan secara keseluruhan dengan melihat kesan, ingatan, asosiasi dll. yang ditimbulkan pada pedagang dan konsumen oleh Merek yang digunakan pada barang yang sama atau mirip melalui penampilan, konsep, bunyi ucapannya dan lain-lain, dan, harus juga dipertimbangkan berdasarkan kondisi transaksi barang yang bersangkutan yang nyata mungkin. Persamaan penampilan, konsep atau bunyi ucapan hanya merupakan ukuran semata-mata yang menimbulkan dugaan adanya kemungkinan menyebabkan salah paham atau kekeliruan mengenai sumber barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan. Walaupun Merek yang satu dengan yang lain mempunyai persamaan dalam faktor tertentu di antara 3 faktor di atas, Merek yang bersangkutan tidak dapat dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya, kalau sangat berbeda dalam faktor lainnya, atau, tidak dapat diakui adanya kemungkinan menyebabkan salah paham atau kekeliruan mengenai sumber barang mengingat kondisi transaksi yang nyata dll. (lihat Putusan MA/Majelis Kecil ke-3 Tanggal 27 Februari 1968 atas perkara 1964 (Gyo-Tsu) No.110. Minshu Jilid ke-22, No.2, Halaman 399).
3. Menimbang perkara ini berdasarkan pemikiran yang diuraikan di atas sebagai berikut:
  - (1) Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi, sebagaimana ditampilkan dalam lampiran “Merek milik Pemohon Kasasi”, adalah Merek yang terdiri atas 2 huruf “小僧” yang ditulis secara tegak lurus, menimbulkan bunyi ucapan “ko-zo-u”, serta konsep “anak laki-laki yang magang di toko”, “anak murid pendeta”, “anak laki-laki yang dilecehkan”, dll.



- (2) Sedangkan, pengadilan tingkat banding merumuskan fakta bahwa, kalau dilihat dari keadaan terkait Kozosushi Chain antara tahun 1972 s/d 1985 seperti jumlah gerai waralaba, omset, kegiatan periklanan dan promosi, pemberitaan media massa seperti koran, majalah dll., serta hasil penelitian tingkat nasional mengenai tingkat keterkenalannya dll., Kozosushi Chain menghasilkan omset yang menduduki peringkat atas di dunia usaha jasa makanan, memiliki tingkat keterkenalan yang tinggi, dan paling lambat pada tahun 1978 sudah termasyhur sebagai produsen dan penjual sushi take-away sehingga istilah “小僧寿し” (Kozozushi) sudah dikenal luas di kalangan konsumen umum sebagai singkatan dari Kozosushi Honbu atau Kozosushi Chain. Maka, mengenai Merek-merek yang digunakan oleh Termohon Kasasi, dapat dikatakan bahwa jika konsumen umum melihat huruf “小僧寿し” atau mendengar bunyi ucapan “ko-zo-u-zu-shi” atau “ko-zo-u-su-shi”, langsung membayangkan Kozosushi Honbu atau Kozosushi Chain yang memproduksi dan menjual sushi take-away. Dan, karena istilah “小僧寿し” (Kozozushi) biasanya diucapkan oleh konsumen umum sebagai satu istilah, maka sangat tepat kalau ditafsirkan bahwa paling lambat pada tahun 1978 Merek-merek “小僧寿し”, “KOZO SUSHI”, “KOZOSUSHI”, dan “KOZO ZUSHI”, masing-masing sebagai satu Merek yang tidak dapat dipisahkan, mampu menimbulkan bunyi ucapan “ko-zo-u-zu-shi” atau “ko-zo-u-su-shi”, dan membuat orang-orang mengingat akan Kozosushi Chain sebagai grup bisnis atau sushi take-away yang diperdagangkan oleh grup bisnis tersebut. Tidak dapat dikatakan bahwa bagian “小僧” atau “KOZO” sendiri dalam masing-masing Merek dapat menimbulkan bunyi ucapan “ko-zo-u” atau membuat orang mengingat akan “anak laki-laki yang magang di toko”. Dengan kata lain, Merek-merek I (1) s/d (9), II (2) (4) dan (5) menimbulkan bunyi ucapan maupun konsep yang hanya berasal dari masing-masing Merek keseluruhannya, dan bagian “小僧” atau “KOZO” sendiri tidak menimbulkan bunyi ucapan maupun konsep sebagai Merek pembeda.

Kalau demikian halnya, jika Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi dibandingkan dengan Merek-merek yang digunakan oleh Termohon Kasasi, walaupun terdapat sebagian yang sama penampilan dan bunyi ucapannya, bagian tersebut dalam Merek yang digunakan Termohon Kasasi tidak berfungsi sebagai Merek pembeda secara terpisah dari bagian yang lain. Mengingat bahwa konsep atau pengertian yang lahir dari Merek-merek yang digunakan Termohon Kasasi adalah Kozosushi Chain sebagai grup bisnis termasyhur atau sushi take-away yang diperdagangkan oleh grup bisnis tersebut, yang menunjuk sumber barang itu sendiri, maka harus dikatakan bahwa Merek-merek tersebut memiliki daya pembeda yang cukup tinggi yang membuat orang

mengenal langsung bahwa sushi take-away yang dibubuhi Merek yang digunakan Termohon Kasasi adalah barang yang diproduksi dan dijual oleh Kozosushi Chain, dan tidak ada kemungkinan menimbulkan salah paham atau kekeliruan konsumen mengenai sumber barang. Oleh karena itu, Merek-merek I (1) s/d (9), (2) (4) dan (5) tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi.

- (3) Merek-merek III (1) s/d (6) tidak mempunyai persamaan penampilan dengan Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi. Merek-merek ini sendiri dapat menimbulkan konsep “orang yang bekerja di toko” tetapi tidak menimbulkan konsep “anak laki-laki yang magang di toko” dan juga tidak menimbulkan bunyi ucapan “ko-zo-u”. Merek yang terdiri atas gambar atau lambang yang tidak menimbulkan konsep atau bunyi ucapan tertentu seperti ini sekalipun, kalau digunakan sebagai Merek yang menunjuk orang atau perusahaan tertentu yang termasyhur selama jangka waktu yang lama sehingga menjadi dikenal luas di kalangan konsumen umum, mungkin saja Merek tersebut dapat membuat orang-orang mengingat akan orang atau perusahaan tersebut, dan menimbulkan bunyi ucapan yang sama dengan nama atau singkatan dari nama orang atau perusahaan tersebut. Dalam hal ini, jika Merek tersebut digunakan untuk barang yang diperdagangkan oleh orang atau perusahaan tersebut, konsep dan bunyi ucapan yang timbul dari Merek tersebut adalah orang atau perusahaan itu sendiri sebagai sumber barang yang bersangkutan, maka memiliki daya pembeda yang cukup tinggi, yang mampu membuat orang dengan segera mengenali barang yang menggunakan Merek tersebut sebagai barang yang diperdagangkan oleh orang atau perusahaan tersebut. Andaikata ada Merek lain yang bunyi ucapannya sama atau mirip dengannya sekalipun, dapat dikatakan tidak mungkin akan menimbulkan salah paham atau kekeliruan konsumen mengenai sumber barang.

Dalam perkara ini, karena Merek-merek III (1) s/d (6) digunakan secara terus menerus oleh setiap penerima waralaba dari Kozosushi Chain bersama-sama dengan nama “小僧寿しチェーン” (Kozosushi Chain) atau “小僧寿し” (Kozosushi), mungkin saja orang-orang mengingat akan grup bisnis yang termasyhur Kozosushi Chain hanya dengan melihat Merek-merek tersebut saja dan Merek-merek tersebut pun menimbulkan bunyi ucapan “ko-zo-u-zu-shi” atau “ko-zo-u-su-shi”. Sedangkan, tidak dapat dinilai Merek-merek tersebut menimbulkan konsep “anak laki-laki yang magang di toko” atau bunyi ucapan “ko-zo-u”. Lagi pula, mengingat bahwa konsep dan bunyi ucapan yang timbul dari Merek-merek tersebut adalah grup bisnis yang termasyhur Kozosushi Chain

itu sendiri sebagai sumber barang, maka tidak akan menimbulkan kemungkinan salah paham atau kekeliruan konsumen mengenai sumber barang walaupun terdapat persamaan sebagian bunyi ucapan dengan Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi. Sehingga, Merek-merek tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi. Terkait dengan huruf “小僧寿し” yang ditulis secara mendatar pada celemek pendek dalam Merek III (5), karena Merek “小僧寿し” tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan di atas, maka Merek III (5), walaupun terdapat tulisan tersebut padanya, tidak dapat dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi.

- IV **Kesimpulan** Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, pertimbangan pengadilan tingkat banding yang memutuskan bahwa penggunaan Merek-merek oleh Termohon Kasasi kecuali Merek II (1) dan (3) tidak merupakan pelanggaran hak Pemohon Kasasi atas Merek, dapat dibenarkan. Dengan demikian, keberatan dalam memori kasasi tidak beralasan dan tidak dapat diterima.

Mengenai alasan kasasi lainnya yang dikemukakan oleh kuasa Pemohon Kasasi ONO Shoen dan alasan kasasi 1 yang dikemukakan oleh kuasa Pemohon Kasasi SERITA Sachiko

- I **Pertimbangan Pengadilan Tinggi tentang kerugian** Pengadilan tingkat banding, di samping menilai bahwa penggunaan Merek II (1) (3) merupakan pelanggaran hak Pemohon Kasasi atas Merek, menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang menuntut ganti kerugian yang diderita selama 3 tahun dari tahun 1980 s/d 1982 berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Merek (Jepang), dengan mengadakan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Merek (Jepang) dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang berdasarkan pada asumsi bahwa Merek terdaftar memiliki nilai kekayaan tertentu. Namun, berbeda dengan Paten dan Paten sederhana atas invensi atau alat yang kreatif yang memiliki nilai kekayaan tersendiri, Merek itu sendiri yang semata-mata merupakan hasil kombinasi huruf atau gambar tidak mempunyai nilai kekayaan, dan baru memperoleh nilai kekayaan kalau reputasi bisnis melekat padanya.
2. Sejak tahun 1978, di daerah Shikoku, Merek “小僧寿し” (Kozosushi) sudah dikenal luas di kalangan konsumen umum sebagai Merek Kozosushi Honbu atau Kozosushi Chain sebagai sumber barang (sushi take-away) dan memiliki daya tarik konsumen yang cukup besar,

sedangkan Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi tidak dikenali dan hampir tidak memiliki daya tarik konsumen maka hak Pemohon Kasasi atas Merek hampir tidak bernilai kekayaan.

3. Merek yang sering digunakan oleh Termohon Kasasi adalah Merek-merek I (1) s/d (9) dan III (1) s/d (6), sedangkan II (1) dan (3) digunakan hanya kadang-kadang saja. Lagi pula, Merek-merek yang sering digunakan itu sudah termasyhur sebagai singkatan dari nama Kozosushi Honbu atau Kozosushi Chain, sedangkan Merek II (1) dan (3) tidak terkenal. Berdasarkan fakta tersebut, Merek II (1) dan (3) tidak berkontribusi dalam memotivasi konsumen untuk membeli barang Termohon Kasasi dan tidak memiliki nilai kekayaan.
  4. **Pertimbangan Mahkamah Agung tentang** Oleh karenanya, ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Merek (Jepang) tidak dapat diterapkan.
- II Pertimbangan pengadilan tingkat banding sebagaimana diuraikan di atas dapat dibenarkan sebagai berikut.
1. **Uraian Pasal 38(2) UU Merek** Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Merek (Jepang) mengatur ketentuan bahwa pemilik Merek dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lain yang sengaja atau karena lalai melanggar hak atas Merek miliknya, dengan menganggap jumlah uang yang seharusnya dapat diterima oleh pemilik Merek sebagai imbalan atas penggunaan Merek terdaftar yang bersangkutan, sebagai jumlah kerugian yang diderita oleh pemilik Merek. Menurut ketentuan ini, dapat ditafsirkan bahwa pemilik Merek tidak perlu mendalilkan dan membuktikan timbulnya kerugian, melainkan cukup kalau mendalilkan dan membuktikan fakta pelanggaran hak dan jumlah uang yang seharusnya dapat ia terima, sedangkan pihak pelanggar dapat membebaskan diri dari tanggung jawab membayar ganti rugi dengan mendalilkan dan membuktikan bantahan bahwa tidak mungkin terjadi kerugian. Sebab, Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Merek (Jepang), bersama dengan ketentuan ayat (1) yang sebelumnya, mengatur ketentuan yang bermaksud meringankan beban pihak korban untuk mendalilkan dan membuktikan kerugian dalam tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, dan tentu tidak dapat ditafsirkan bahwa ketentuan ayat (2) bermaksud untuk mengatur kewajiban pihak pelanggar membayar ganti rugi dalam hal nyata-nyata tidak timbul kerugian, karena penafsiran seperti ini tidak lain telah melampaui konsep dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Hakikat hak atas Merek adalah melindungi reputasi pemilik Merek dalam bisnis melalui fungsi pembeda yang dimiliki Merek dan melindungi konsumen umum dengan mempertahankan tertib peredaran barang. Berbeda dengan Paten, Paten sederhana dll., hak

atas Merek itu sendiri tidak memiliki nilai kekayaan. Oleh karena itu, walaupun pihak lain menggunakan Merek yang mirip dengan Merek terdaftar untuk barang yang diperdagangkannya, kalau Merek terdaftar yang bersangkutan tidak sama sekali mempunyai daya tarik konsumen dan penggunaan Merek yang mirip dengan Merek terdaftar nyata-nyata tidak berkontribusi untuk meningkatkan penjualan barang pihak lain, harus dinilai tidak timbul kerugian yang senilai royalti sebagai keuntungan yang seharusnya diperoleh.

2. ***Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung*** Menimbang bahwa, menurut fakta yang dirumuskan pengadilan tingkat banding, ( I ) sejak sekitar November 1974, di wilayah Kinki, atau utamanya di kota Osaka, Pemohon Kasasi memulai usaha memproduksi dan menjual onigiri (nasi kepal Jepang), sushi dll. yang dibawa pulang (take-away) dengan nama “おにぎり小僧” (Onigirikozo), tetapi tidak pernah menjual onigiri, sushi dll. dengan menggunakan Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi padanya di daerah Shikoku dimana gerai-gerai Termohon Kasasi maupun penerima waralaba di bawah naungannya berlokasi, ( II ) paling lambat tahun 1978, nama “小僧寿し” (Kozosushi) sudah menjadi termasyhur baik sebagai singkatan dari Kozosushi Honbu atau Kozosushi Chain maupun juga sebagai nama yang menunjuk pada sushi take-away yang diperdagangkan oleh Kozosushi Chain, lalu Merek III (1) s/d (6) juga sudah memperoleh ketemasyhuran sebagai Merek yang sama seperti di atas sehingga semuanya sudah mempunyai reputasi bisnis dan daya tarik konsumen, ( III ) Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi sama sekali tidak digunakan di daerah Shikoku, tidak dikenal oleh konsumen umum, reputasi bisnis belum dijelmakan dalamnya dan hampir tidak memiliki daya tarik konsumen, ( IV ) antara tahun 1980 s/d 1982, Merek II (1) dan (3) hanya digunakan di dua gerai antara 21 gerai yang dikelola oleh Termohon Kasasi atau penerima waralaba yang di bawah naungannya di Provinsi Kochi, yaitu satu gerai memasang Merek II (1) pada jendela di samping pintu masuk di sisi depan gerai dan satu gerai lagi memasang Merek II (3) pada dinding bangunan gerai, dan Termohon Kasasi menggunakan pada utamanya Merek-merek I (1) s/d (9) dan III (1) s/d (6), sedangkan menggunakan II (1) (3) hanya kadang-kadang saja. Kalau demikian halnya, karena penjualan barang Termohon Kasasi sepenuhnya berasal dari ketemasyhuran Kozosushi Chain, iklan dan promosi serta kualitas barang, daya tarik konsumen yang dimiliki Merek (1) s.d. (9) dan III (1) s/d (6), dll., sedangkan penggunaan Merek II (1) (3) tidak memberi kontribusi apa-apa terhadapnya, maka tentu tidak dapat dinilai bahwa penggunaan Merek II (1) (3) oleh Termohon Kasasi menyebabkan kerugian dalam penjualan barang yang diperdagangkan Pemohon Kasasi dan harus dikatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak

menderita kerugian apa-apa akibat kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh berdasarkan hak Pemohon Kasasi atas Merek.

3. Dengan demikian, pertimbangan pengadilan tingkat banding yang menolak tuntutan ganti rugi yang berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Merek (Jepang) dalam perkara ini, dapat dikuatkan.

III **kesimpulan** Pertimbangan pengadilan tingkat banding yang diajukan keberatan oleh kuasa Pemohon Kasasi adalah benar dan dalam putusan pengadilan tingkat banding tidak terdapat pelanggaran hukum.

**Kesimpulan pendapat Mahkamah Agung** Mengenai alasan kasasi lainnya yang dikemukakan oleh kuasa Pemohon Kasasi SERITA Sachiko

Pertimbangan pengadilan tingkat banding dalam merumuskan fakta-fakta terkait keberatan yang didalilkan kuasa Pemohon Kasasi dapat dibenarkan. Berdasarkan bukti-bukti yang disebutkan dalam putusan, tidak terdapat pelanggaran hukum dalam proses pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut, sebagaimana didalilkan kuasa Pemohon Kasasi. Keberatan kuasa Pemohon Kasasi semata-mata untuk mencela pertimbangan hakim dalam menentukan menerima atau tidak alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan merumuskan fakta yang merupakan kewenangan eksklusif dari pengadilan tingkat banding, atau mengkritik putusan pengadilan tingkat banding tanpa memahaminya secara benar, maka menurut Mahkamah Agung alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan.

Demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 401, 95 dan 89 Hukum Acara Perdata, diucapkan putusan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan dengan suara bulat Majelis Hakim Agung.

(Hakim Ketua/Hakim Agung: KABE Tsuneo, Hakim Agung: SONOBE Itsuo, Hakim Agung: OHNO Masao, Hakim Agung: CHIKUSA Hideo, Hakim Agung: OZAKI Yukinobu)

(lampiran)

Merek milik Pemohon Kasasi

小  
僧

Merek yang digunakan Termohon Kasasi I

(1) 小僧寿し

(2) 小僧寿し

(3) 小僧寿し

(4) 小僧寿し

(5) し寿僧小

(9)

(8)

(7)

(6)

小 小 小 小  
僧 僧 僧 僧  
寿 寿 寿 寿  
し し し し

Merek yang digunakan Termohon Kasasi II

(1) KOZO

(2) KOZO SUSHI

(3) KOZO

(4) KOZOSUSI

(5) KOZO ZUSHI



Merek yang digunakan Termohon Kasasi III

(4)



(1)



(5)



(2)



(6)



(3)



Penerjemah : YOBUKO Noriko

## 5. PERKARA HAK CIPTA ESASHI OIWAKE

a. Tahapan putusan:

- Pengadilan Negeri Tokyo
- Pengadilan Tinggi Tokyo
- Mahkamah Agung

b. Kasus Posisi:

- Penggugat adalah seorang penulis buku.
- Tergugat adalah stasiun televisi yang pekerjanya memproduksi dan menyiarkan acara televisi dengan salah satu sumber bahannya adalah buku karya Penggugat.
- Penggugat menuntut kompensasi ganti-rugi kepada Tergugat atas pelanggaran hak cipta (hak adaptasi, hak penyiaran) dan hak moral pencipta (hak untuk mencantumkan nama).

c. Amar Putusan

- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama: mengabulkan gugatan Penggugat.
- Putusan Pengadilan Tingkat Banding: menolak permohonan Banding Tergugat.
- Putusan Mahkamah Agung: membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Banding dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Menolak gugatan Penggugat.

d. Inti Perkara:

1. Adaptasi suatu karya orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya merupakan pelanggaran hak cipta.
2. Dalam perkara ini Penggugat membuat karya tulis mengenai pesta rakyat, kemudian Tergugat membuat dokumentasi film berdasarkan fakta, yang fakta tersebut terdapat dalam sebagian kecil karya Penggugat. Ini bukan merupakan pelanggaran hak cipta.
3. Meniru ide bukan merupakan pelanggaran hak cipta.

## 5. Pengadaptasian (Hak Cipta)

Putusan : Mahkamah Agung (Kasasi)  
Nomor Perkara : 1999 (Ju) No.922  
Tanggal Putusan : 28 Juni 2001  
Bidang HKI : Hak Cipta  
Jenis Perkara : Gugatan pelanggaran hak Cipta dll.  
(Tuntutan ganti rugi)  
Para Pihak : - NHK/Japan Broadcasting Corporation  
dan 1 orang yang lain  
Pemohon Kasasi (Pemanding, Tergugat)

B Termohon Kasasi (Terbanding, Penggugat)

Riwayat Persidangan : Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Tokyo

Tingkat Banding: Pengadilan Tinggi Tokyo

Permasalahan Hukum:

- 1 Apa yang dimaksud dengan pengadaptasian ciptaan bahasa.
- 2 Perbuatan menciptakan ciptaan yang mempunyai persamaan dengan ciptaan bahasa yang asli pada bagian yang tidak merupakan ekspresi itu sendiri atau bagian yang tidak ada kreativitas dalam ekspresi, dan pengadaptasian.

Ringkasan Putusan :

- 1 Yang dimaksud dengan pengadaptasian ciptaan bahasa adalah perbuatan yang, berdasarkan pada ciptaan asli dan dengan mempertahankan ciri hakiki dalam ekspresinya, mengekspresikan secara baru dan kreatif pikiran dan perasaan dengan menambah modifikasi, penambahan atau pengurangan, atau perubahan pada ekspresi-ekspresi nyata di dalamnya, dan menciptakan ciptaan yang lain dengan ciptaan asli, yang bagi orang yang berkontak dengannya dapat dirasakan secara langsung ciri hakiki dalam ekspresi ciptaan asli.
- 2 Perbuatan menciptakan ciptaan yang memiliki persamaan dengan ciptaan bahasa yang asli semata- mata pada bagian yang bukan ekspresi itu sendiri melainkan pikiran, perasaan atau ide, fakta atau peristiwa dll., atau pada bagian yang tidak ada kreativitas dalam ekspresinya, tidak merupakan pengadaptasian ciptaan asli.

Dasar Hukum : Pasal 2 ayat (1) butir 1, Pasal 27 Undang Undang Hak Cipta, BAB VII Pelanggaran Hak Undang Undang Hak Cipta

#### Pasal 2 (1)

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan istilah-istilah yang disebutkan pada butir-butir di bawah ini sebagaimana diuraikan pada masing-masing butir yang bersangkutan.

- 1 Ciptaan adalah sesuatu yang di dalamnya diekspresikan secara kreatif pikiran atau perasaan, dan yang termasuk dalam ruang lingkup sastra, ilmu, seni rupa atau musik.

#### Pasal 27

Pencipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan penerjemahan, pengaransemenan atau pentransformasian, atau pendramatisasian, pengadaptasian ke film atau pengadaptasian Ciptaan yang lain.

---

#### o Amar Putusan

- 1 Membatalkan bagian putusan pengadilan tingkat banding yang mengalahkan Para Pemohon Kasasi, dan membatalkan bagian yang sama dalam putusan pengadilan tingkat pertama.
- 2 Menolak semua tuntutan Termohon Kasasi mengenai bagian putusan sebagaimana disebut pada butir 1.
- 3 Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Kasasi.

#### o Pertimbangan Hukum Kasasi Mahkamah Agung

Mengenai alasan kasasi yang diajukan oleh kuasa Pemohon Kasasi YAMADA Zen'ichi, kuasa Pemohon Kasasi MENJO Hisashi

- 1 Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut.
  - (1) Termohon Kasasi adalah penulis/pencipta buku non-fiksi mengenai lagu rakyat daerah Esashi-Oiwake berjudul "Bernyanyi ke Gelombang Deras di Laut Utara" (selanjutnya disebut sebagai "Ciptaan Termohon Kasasi"). Pemohon Kasasi, NHK (Japan Broadcasting Corporation) memproduksi sebuah acara TV yang berjudul "Hokkaido Special ; Suara bernyanyi dari Eurasia yang jauh — Mencari Asal Muasal Esashi-Oiwake —" (selanjutnya disebut sebagai "Acara TV Pemohon Kasasi"), dan menyiarkannya pada tanggal 18 Oktober 1990. Pemohon Kasasi, NIHIRA Masao adalah wakil general manajer divisi penyiaran Kantor cabang Hakodate NHK pada waktu penyiaran Acara TV Pemohon Kasasi, yang terlibat dalam

**Fakta Hukum**

produksi Acara TV Pemohon Kasasi sebagai penanggung jawab produksi.

- (2) Acara TV Pemohon Kasasi diproduksi berdasarkan dan dengan mengacu pada Ciptaan Termohon Kasasi sebagai salah satu rujukan, tetapi hal tersebut tidak disebut dalam Acara TV Pemohon Kasasi.
- (3) Pada bagian awal karangan pendek “Angin Panas di September” dalam Ciptaan Termohon Kasasi, tertera sebagaimana dicantumkan dalam kolom sebelah kiri pada lampiran (selanjutnya disebut sebagai “Prolog karya Termohon Kasasi”). “Angin Panas di September” adalah karangan pendek yang melukiskan suasana para peserta dan penonton pada lomba menyanyi nasional Esashi-Oiwake yang diikuti Termohon Kasasi pada pertama kalinya, dan menggambarkan kegembiraan dan keharuan yang tersendiri dalam lomba tersebut. “Prolog karya Termohon Kasasi”, pada bagian awalnya, memperkenalkan masa lalu dan masa kini kota Esashi, dan menggambarkan lomba menyanyi nasional Esashi-Oiwake sebagai saat puncak dalam setahun seolah-olah muncul kembali kemakmuran pada masa lalu.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kota Esashi pernah makmur dengan industri penangkapan ikan haring, dan merupakan kota yang kaya hingga dikatakan keramaiannya “tidak dapat ditemukan bahkan di Edo (Tokyo zaman dulu) sekalipun”, tetapi kini tidak bisa melihat bayangan masa lalu karena industri penangkapan ikan haring merosot. Di samping itu, di kota Esashi, festival musim panas Kuil Ubagami yang pada umumnya dianggap sebagai event seluruh kota yang paling meriah, sedangkan lomba menyanyi nasional Esashi-Oiwake, walaupun adalah event tahunan yang penting, tetapi tidak sampai membuat seluruh kota ramai dan gembira.

- (4) Acara TV Pemohon Kasasi adalah program yang bermaksud untuk menelusuri asal usul lagu Esashi-Oiwake dengan kandungan bahwa kota Esashi menjadi bersemarak dengan seketika pada bulan September ketika lomba menyanyi nasional Esashi-Oiwake diselenggarakan, bahwa antara lain ada pula peserta dari luar negeri ikut dalam lomba tersebut. Dalam narasi pada Acara TV Pemohon Kasasi, terdapat pengisahan sebagaimana ditampilkan dalam kolom sebelah kanan pada lampiran sebagai bagian yang selaras dengan Prolog karya Termohon Kasasi (selanjutnya disebut sebagai “Narasi Acara TV”).
- 2 Dalam perkara ini, Termohon Kasasi menuntut kepada para Pemohon Kasasi ganti rugi sejumlah ¥ 2 juta, yang terdiri atas ¥ 1 juta yang ekuivalen dengan royalti atas penggunaan hak cipta, ganti rugi immateriil sebesar ¥ 500 ribu, serta biaya penasehat hukum sebesar ¥ 500 ribu, dengan alasan bahwa produksi dan penyiaran Acara TV

Pemohon Kasasi telah melanggar hak cipta (hak untuk melakukan pengadaptasian dan hak untuk melakukan penyiaran) atas Ciptaan Termohon Kasasi, dan telah melanggar juga hak moral pencipta (hak untuk mencantumkan nama), karena Narasi Acara TV merupakan pengadaptasian Prolog karya Termohon Kasasi.

- 3 Pengadilan Tingkat Banding mengabulkan gugatan untuk sebagian dan memerintahkan para Pemohon Kasasi membayar ¥ 600 ribu, dengan perincian ganti rugi ¥ 200 ribu senilai royalti penggunaan hak cipta, ganti rugi immateriil sebesar ¥ 200 ribu dan biaya penasehat hukum sebesar ¥ 200 ribu, dengan memeriksa dan mempertimbangkan perkara sebagai berikut.

- (1) Prolog karya Termohon Kasasi dan Narasi Acara TV memiliki persamaan dalam hal menggambarkan bahwa kota Esashi pernah makmur dengan industri penangkapan ikan haring, dan merupakan kota yang kaya hingga dikatakan keramaiannya “tidak dapat ditemukan bahkan di Edo sekalipun”, bahwa kawanannya ikan haring sudah pergi meninggalkannya dan kini tidak bisa melihat bayangan masa lalu, dan bahwa di kota Esashi, pada bulan September, dibuka lomba menyanyi nasional Esashi-Oiwake dan kota mendapatkan kembali keramaian masa lalu, yang sekali setahun, dan menjadi bersemarak dengan seketika. Di antaranya, adalah pengetahuan umum bahwa kota Esashi pernah makmur dengan penangkapan ikan haring hingga dikatakan keramaiannya “tidak dapat ditemukan bahkan di Edo sekalipun”, dan bahwa kawanannya ikan haring sudah pergi meninggalkannya dan kini tidak bisa melihat bayangan masa lalu. Di samping itu, penduduk kota Esashi pada umumnya beranggapan bahwa saat yang paling ramai dan riang di kota Esashi zaman sekarang adalah festival musim panas Kuil Ubagami pada bulan Agustus. Pemahaman bahwa lomba menyanyi nasional Esashi- Oiwake adalah saat yang paling ramai, adalah pemahaman yang berbeda dengan pendapat umum penduduk kota Esashi, dan pemahaman tersendiri dari Termohon Kasasi yang mempunyai antusiasme yang luar biasa terhadap Esashi-Oiwake.
- (2) Narasi Acara TV mengisahkan pokok cerita dalam Prolog karya Termohon Kasasi dengan urutan yang sama, dan mempunyai kandungan ekspresi yang sama. Apalagi ekspresi mengenai event yang paling ramai dalam setahun, adalah sama dengan Prolog karya Termohon Kasasi padahal berbeda dengan pemahaman umum. Dan, melihat aspek luar bentuk ekspresi juga Narasi Acara TV mempunyai ekspresi yang hampir serupa, sehingga orang yang berkontak dengan Narasi Acara TV dapat merasakan secara langsung ciri-ciri hakiki dalam bentuk ekspresi pada Prolog karya Termohon Kasasi.

*Intisari  
Putusan  
Pengadilan  
Tinggi*

- (3) Oleh karena itu, Narasi Acara TV dapat dinilai sebagai pengadaptasian Prolog karya Termohon Kasasi, maka produksi dan penyiaran Acara TV Pemohon Kasasi melanggar hak Termohon Kasasi atas Ciptaan Termohon Kasasi untuk melakukan pengadaptasian dan penyiaran, serta hak Termohon Kasasi untuk mencantumkan nama.
- 4 Namun demikian, pertimbangan pengadilan tingkat banding tersebut di atas, tidak dapat dikuatkan. Alasannya sebagai berikut:

**Tanggapan  
Mahkamah  
Agung terhadap  
Pertimbangan  
Pengadilan  
Tinggi**

- (1) **Uraian Pasal 27 UU Hak Cipta (pengadaptasian)** Yang dimaksud dengan pengadaptasian (Pasal 27 Undang Undang Hak Cipta) ciptaan bahasa adalah perbuatan yang, berdasarkan pada ciptaan asli dan dengan mempertahankan ciri hakiki dalam ekspresinya, mengekspresikan secara baru dan kreatif pikiran dan perasaan dengan menambah modifikasi, penambahan atau pengurangan, atau perubahan pada ekspresi-ekspresi nyata di dalamnya, dan menciptakan ciptaan yang lain dengan ciptaan asli, yang bagi orang yang berkontak dengannya dapat dirasakan secara langsung ciri hakiki dalam ekspresi ciptaan asli. Dan, karena Undang Undang Hak Cipta bertujuan untuk melindungi ekspresi kreatif pikiran atau perasaan (lihat Pasal 2 ayat (1) butir 1 Undang Undang yang sama), maka apabila ciptaan yang diciptakan berdasarkan ciptaan asli memiliki persamaan dengan ciptaan asli semata-mata pada bagian yang bukan ekspresi itu sendiri melainkan pikiran, perasaan atau ide, fakta atau peristiwa dll., atau pada bagian yang tidak ada kreativitas dalam ekspresinya, harus dinilai ciptaan bersangkutan tidak merupakan hasil pengadaptasian.
- (2) **Pertimbangan hukum Mahkamah Agung** Memeriksa perkara tentang hal tersebut di atas. Prolog karya Termohon Kasasi dan Narasi Acara TV mempunyai persamaan dan identik dalam hal apa yang diekspresikan serta urutan ekspresinya, yaitu bahwa kota Esashi pernah makmur dengan industri penangkapan ikan haring, dan merupakan kota yang kaya hingga dikatakan keramaiannya “tidak dapat ditemukan bahkan di Edo sekalipun”, bahwa kawanannya sudah pergi meninggalkannya dan kini tidak bisa melihat bayangan masa lalu, dan bahwa di kota Esashi, pada bulan September, dibuka lomba menyanyi nasional Esashi-Oiwake dan kota mendapatkan kembali keramaian masa lalu, yang sekali setahun, dan menjadi bersemarak dengan seketika. Namun demikian, antara bagian-bagian Narasi Acara TV yang identik dengan Prolog karya Termohon Kasasi, pengisahan bahwa kota Esashi

pernah makmur dengan penangkapan ikan haring dan merupakan kota yang kaya hingga dikatakan keramaiannya “tidak dapat ditemukan bahkan di Edo sekalipun” dan bahwa kawanan ikan haring sudah pergi meninggalkannya dan kini tidak bisa melihat bayangan masa lalu, adalah pengetahuan umum yang merupakan fakta biasa yang memperkenalkan kota Esashi, sehingga harus dinilai identik semata-mata pada bagian yang bukan ekspresi itu sendiri. Lalu kemudian, walaupun pemahaman yang memandang lomba menyanyi nasional Esashi-Oiwake sebagai saat yang paling ramai dan riang di kota Esashi adalah pemahaman yang berbeda dengan pendapat umum penduduk kota Esashi dan merupakan pemahaman atau ide tersendiri dari Termohon Kasasi, tetapi pemahaman ini sendiri tidak dapat dinilai sebagai ekspresi yang patut dilindungi melalui Undang Undang Hak Cipta, dan tidak ada dasar hukum dalam Undang Undang Hak Cipta untuk melarang menyatakan pemahaman yang sama dengan ini. Narasi Acara TV mengekspresikan bahwa di kota Esashi, pada bulan September, dibuka lomba menyanyi nasional Esashi-Oiwake dan kota mendapatkan kembali keramaian masa lalu, yang sekali setahun, dan menjadi bersemarak dengan seketika, berdasarkan pemahaman para Pemohon Kasasi yang sama dengan Termohon Kasasi, sehingga semata-mata sebagai akibatnya menjadi identik dengan Prolog karya Termohon Kasasi pada bagian yang tidak merupakan ekspresi itu sendiri, bahkan keduanya berbeda dalam hal ekspresi yang nyata. Lalu, walaupun jalannya narasi adalah sama dengan urutan deskripsi perihal yang merupakan pokok cerita dalam Prolog karya Termohon Kasasi, namun urutan deskripsi itu sendiri tidak dapat dinilai bersifat original, sehingga persamaan terdapat semata-mata pada bagian yang tidak dapat dinilai adanya kreativitas dalam ekspresi. Lagi pula, memandang secara keseluruhan Narasi Acara TV yang terdiri atas bagian-bagian tersebut di atas, kalimatnya jauh lebih singkat dibandingkan dengan Prolog karya Termohon Kasasi, dan disiarkan dengan latar belakang gambar yang diproduksi oleh para Pemohon Kasasi, sehingga harus dikatakan bahwa orang yang berkontak dengannya tidak bisa merasakan secara langsung ciri-ciri hakiki dalam ekspresi pada Prolog karya Termohon Kasasi.

Oleh karena itu, walaupun Narasi Acara TV diciptakan berdasarkan Ciptaan milik Termohon Kasasi, karena bagian yang mempunyai persamaan dengan Prolog karya Termohon Kasasi adalah bagian yang tidak merupakan ekspresi itu sendiri atau bagian yang tidak ada kreativitas dalam ekspresinya, dan ciri-ciri hakiki dalam ekspresi pada Prolog karya Termohon Kasasi tidak bisa dirasakan secara langsung dari Narasi Acara TV, maka Narasi Acara TV tidak dapat dinilai sebagai pengadaptasian Prolog karya Termohon Kasasi.



## 5 Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, produksi dan penyiaran Acara TV Pemohon Kasasi tidak dapat dinilai melanggar hak-hak Termohon Kasasi atas Ciptaan Termohon Kasasi untuk melakukan pengadaptasian dan melakukan penyiaran serta hak untuk mencantumkan nama, maka semua tuntutan Termohon Kasasi akan ganti rugi harus ditolak. Dalam pertimbangan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama yang mengabulkan untuk sebagian, berdasarkan pendapat yang berbeda dengan ini, terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang nyata-nyata mempengaruhi putusan. Dalil Pemohon Kasasi tersebut beralasan. Oleh karena itu, membatalkan bagian putusan pengadilan tingkat banding yang mengalahkan para Pemohon Kasasi, membatalkan bagian yang sama dalam putusan pengadilan tingkat pertama, dan menolak semua tuntutan Termohon Kasasi.

Dengan demikian, menghukum sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan dengan suara bulat Majelis Hakim Agung.

(Hakim Ketua/Hakim Agung: IJIMA Kazutomo, Hakim Agung: FUJII Masao, Hakim Agung: OHDE Takao, Hakim Agung: MACHIDA Akira, Hakim Agung: FUKAZAWA Takehisa)

(Lampiran)

Penggugat                      Tergugat (Perusahaan TV)

Bernyanyi ke Gelombang Deras di Laut Utara

Di masa lalu, Esashi yang makmur dengan penangkapan ikan haring, menyongsong musim puncak dalam setahun pada bulan April sampai Mei, adalah musim penangkapan ikan. Musim dingin berakhir seiring dengan mulai munculnya kawanan ikan haring, dan musim semi semakin mendalam bersama dengan ikan haring.

Menjelang Higan (periode seputar ekuinoks musim semi saat upacara agama Buddha utk mendoa arwah leluhur), angin mulai bertiup dari barat daya, Kitamae-bune, kapal kargo Jepang dengan satu layar, yang berlayar di laut Jepang didorong angin itu, masuk ke pelabuhan dari hari ke hari. Pantai Tsubana, yang dinyanyikan dalam 'lagu awal' Oiwake sebagai;

~Di pantai Tsubana, Esashi-Matsumae, Suka sama suka, tapi berpisah dan air mata berlinang

... penuh dengan orang, orang, dan orang. Dalam kota, terdengar dari sana sini logat kampung buruh nelayan yang merantau. Tercium bau bedak perempuan yang mela- yani laki-laki yang kasar, baik di pusat keramaian di

pesisir pantai maupun di kota baru di sebelah bukit. Dalam kawanan orang-orang, terlihat pula bermacam-macam penghibur keliling yang datang sampai di daerah utara mengikuti buruh nelayan. Hokkaido Special ;

Suara bernyanyi dari Eurasia yang jauh

— Mencari Asal Muasal Esashi-Oiwake —

Kota Esashi, sebuah kota pelabuhan kecil yang menghadap Laut Jepang, di Hokkaido. Makmur dengan penangkapan ikan haring pada masa lalu...

Sebelum memasuki musim penangkapan ikan, setiap malam diadakan perjamuan Ago-awase (bertemu nelayan) antara pengu-saha dan buruh nelayan. Kalau berakhir musim penangkapan ikan, perjamuan Ago-wakare (berpisah nelayan). Bisikan suara bernyanyi dan Shamisen (alat musik dawai Jepang) membuat musim semi semakin memikat hati. Sebuah ungkapan yang terkenal masih menceritakan masa lalu,

“3000 kapal yang masuk, 3000 kapal yang keluar, bulan Mei di Esashi tidak dapat ditemukan bahkan di Edo sekalipun”.

Berbagai dokumen menceritakan harta karun yang dibawakan oleh ikan haring pada kota ini.

Misalnya, sekolah dasar di Esashi pada awal era Meiji dikelola dengan dibiayai oleh penghasilan dari rumah-rumah pelacuran yang berdiri di sepanjang jalan di kota.

Tetapi, keramaian ini juga mulai merosot sedikit demi sedikit sejak pertengahan era Meiji. Karena semakin merosot panen ikan.

Di Esashi, yang ditinggalkan kawanan ikan haring, tidak ada bayangan masa lalu. Sebagaimana halnya dengan kota dimana- mana yang sudah melewati masa keemasannya, kota ini juga berwajah kelesuan bagaikan matahari pada musim dingin yang sudah membakar hangus segala sesuatu.

Kemakmuran pada bulan Mei tidak terlihat sedikit pun. Pemandangan tetap indah dengan bunga Sakura yang mulai mekar dan kabut tipis yang berwarna ungu muda di atas horizon laut yang jauh. Tetapi tidak ada lagi suara orang yang berteriak-teriak, tidak ada lagi kapal yang masuk keluar dengan sibuk. Hanya burung camar dan gagak besar yang riuh. Barangkali pengunjung yang kebetulan berlalu di sini tidak menoleh kembali kepada kota pelabuhan yang lesu dan suram di daerah utara ini, kalau tidak diketahuinya ini adalah kampung lagu Esashi-Oiwake.

... dan merupakan kota yang kaya dengan hasil laut, hingga dikatakan keramaiannya “tidak dapat ditemukan bahkan di Edo sekalipun”.

Akan tetapi, kawanan ikan haring sudah pergi meninggalkannya, dan kini

tidak bisa melihat lagi bayangan masa lalu.

Kalau melacak jejak sejarah kemakmuran dalam pemandangan kini, barangkali dapat ditemukan panci besi besar yang sudah berkarat hampir tertimbun dalam pasir di sudut pantai yaitu tempat pendaratan dan pengolahan ikan haring pada masa lalu. Bangkai panci yang dulu merebus ikan har- ing untuk mendapatkan ampas daging ikan atau lemak ikan.

Kota Esashi ini, sekonyong-konyong menyongsong saat puncak dalam setahun, bagaikan dalam khayalan, hanya selama 2 hari di bulan September. Lomba menyanyi nasional Esashi-Oiwake dibuka, dengan diikuti para peserta yang berbangga diri pandai menyanyi, berkumpul dari seluruh Jepang.

Suasana Kota hidup kembali, dan hembusan angin panas, seolah-olah kemakmuran masa lalu muncul kembali, lewat dan berlalu.

Bulan September, Esashi mendapatkan kembali keramaian masa lalu, yang sekali se- tahun. Karena dibuka lomba menyanyi na- sional lagu rakyat daerah 'Esashi-Oiwake'. Selama 3 hari lomba, kota menjadi bersemarak dengan seketika.

Penerjemah : YOBUKO Noriko

## 6. PERKARA HAK CIPTA CLUB CATS EYE

a. Tahapan putusan:

- Pengadilan Negeri Fukuoka Cabang Kokura
- Pengadilan Tinggi Fukuoka
- Mahkamah Agung

b. Kasus Posisi:

- Penggugat adalah organisasi pengelola hak cipta musik.
- Tergugat adalah pengusaha snack bar yang mempunyai peralatan karaoke. Selain para pekerjanya yang bernyanyi, para pelanggannya pun bernyanyi dengan peralatan karaoke tersebut.
- Penggugat menggugat untuk menghentikan kegiatan menyanyi dan pemakaian peralatan karaoke yang digunakan untuk menyanyi oleh para karyawan dan pelanggannya, serta menuntut kompensasi ganti-rugi atas pelanggaran hak pertunjukan saat bernyanyi.

c. Amar Putusan:

Pengadilan Negeri Fukuoka mengabulkan gugatan Penggugat, Pengadilan Tinggi Fukuoka Me- nolak Permohonan banding dari Tergugat dan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Tergugat.

d. Inti Perkara:

1. Meskipun Tergugat tidak menyanyikan lagu, apakah Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak pertunjukan yang dilakukan oleh pelanggan dan pekerjanya.
2. Mahkamah Agung menilai bahwa perbuatan menyanyi yang dilakukan oleh pelanggan dilakukan dalam lingkup manajemen Tergugat, oleh karena Tergugat memperoleh keuntungan dari perbuatan menyanyi yang dilakukan oleh pelanggan tersebut, maka dianggap sebagai perbuatan menyanyi yang dilakukan oleh Tergugat sendiri, dan Tergugat dinilai harus bertanggung jawab.

6. Subjek hukum dalam Perbuatan Melanggar Hak (Hak Cipta)

Pengadilan : Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi)

Nomor Perkara : 1984 (O) No.1204

Tanggal Putusan : 15 Maret 1988

Bidang HKI : Hak Cipta

Jenis Perkara : Gugatan Pelanggaran Hak Cipta (Penghentian Perbuatan, Tuntutan Ganti Rugi)

Para Pihak : A dan 1 orang lainnya  
Para Pemohon Kasasi  
(Pembanding/Terbanding insidental, Tergugat)

Lawan:

JASRAC (Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers)

Termohon Kasasi

(Terbanding/Pembanding insidentil, Penggugat)

Riwayat Persidangan : Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Fukuoka,  
cabang Kokura

Tingkat Banding: Pengadilan Tinggi Fukuoka

Permasalahan Hukum: Kasus yang menilai pengelola snack bar dll. yang menyediakan peralatan karaoke bertanggung jawab atas perbuatan menyanyi yang dilakukan oleh tamu dengan iringan karaoke sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak untuk melakukan pertunjukan.

Ringkasan Putusan : Apabila pengelola snack bar dll. menyediakan peralatan karaoke dengan kaset karaoke yang direkam padanya lagu sebagai ciptaan musik, mengajak tamu menyanyi lagu yang dipilihnya di depan tamu lain dengan iringan musik yang diputar kaset karaoke, dan menimbulkan suasana tempat yang ria dengan maksud agar semakin banyak tamu dan semakin besar laba, maka pengelola yang bersangkutan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum sebagai subjek hukum dalam perbuatan menyanyi yang dilakukan oleh tamu, sepanjang tidak ada izin dari pemegang hak cipta atas ciptaan musik yang bersangkutan.

Dasar Hukum :

Pasal 22 Undang Undang Hak Cipta (Jepang),

Pasal 38 Undang Undang Hak Cipta (Jepang) (sebelum amandemen dengan UU No.46 Tahun 1984),

Pasal 14 dalam Ketentuan Tambahan UU Hak Cipta (sebelum amandemen dengan UU No.64 Tahun 1986),

Pasal 3 dalam Ketentuan Tambahan Peraturan Kabinet tentang Pelaksanaan UU Hak Cipta,

Pasal 30 ayat (1) butir 8 Undang Undang Hak Cipta yang lama (UU No.39 Tahun 1899)

Pasal 22

Pencipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan pertunjukan panggung atau pertunjukan musik dengan tujuan ciptaannya dapat dilihat atau didengar secara langsung oleh publik (Selanjutnya disebut sebagai "kepada publik").

(Ketentuan yang lama sebelum diamandemen dengan UU No.46 Tahun 1984)

Pasal 38

- (1) Ciptaan yang sudah diumumkan dapat digunakan dalam pertunjukan panggung, pertunjukan musik, pembacaan atau pertunjukan lewat layar, atau ditransmisikan melalui kabel kepada publik, kalau tidak bertujuan komersial, dan, tidak memungut bayaran (Merujuk pada bayaran yang diterima atas penyediaan Ciptaan tanpa memandang disebut dengan nama apa. Sama dalam ayat berikut ini.) dari pendengar atau penonton, kecuali bila imbalan dibayar kepada pelaku atau pembaca dalam pertunjukan panggung, pertunjukan musik, pembacaan, pertunjukan lewat layar atau pentransmisian melalui kabel tersebut.
- (2) Ciptaan yang disiarkan atau ditransmisikan melalui kabel dapat dikomunikasikan kepada publik melalui alat penerima, kalau tidak bertujuan komersial, dan, tidak memungut bayaran dari pendengar atau penonton. Hal ini berlaku juga dalam hal komunikasi kepada publik melalui alat penerima yang biasa digunakan di rumah.

o Amar Putusan Mahkamah Agung Jepang

Menolak permohonan kasasi terhadap putusan tingkat banding, berkenaan tuntutan ganti rugi oleh Termohon Kasasi dengan alasan perbuatan menyanyi dengan iringan musik karaoke merupakan pelanggaran hak untuk melakukan pertunjukan.

Permohonan kasasi lainnya tidak dapat diterima.

Membebaskan biaya perkara kasasi kepada para Pemohon Kasasi.

o Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Jepang

Mengenai alasan kasasi yang diajukan oleh kuasa Pemohon Kasasi ABE Chiharu.

***Pertimbangan Mahkamah Agung Fakta hukum*** Menurut pendapat pengadilan tingkat banding dalam pertimbangannya, para Pemohon Kasasi,

di snack bar yang dikelolanya bersama-sama, menyediakan peralatan karaoke dengan kaset karaoke yang direkam padanya lagu-lagu sebagai ciptaan musik yang dikelola oleh Termohon Kasasi yang menerima pengalihan hak cipta atau hak untuk melakukan pertunjukan dll. sebagai bagian dari hak cipta atas perjanjian trust dengan pemegang hak cipta. Para Pemohon Kasasi menggunakan wanita pelayan dan pelayan-pelayan lainnya yang mengoperasikan peralatan karaoke, menyodorkan daftar lagu dan mikrofon kepada tamu dan mengajak tamu menyanyi lagu yang dipilihnya di depan tamu lain dengan iringan musik yang direkam dalam karaoke, dan, kadang-kadang wanita pelayan dll. juga menyanyi sendiri atau bersama dengan tamu. Dengan demikian para Pemohon Kasasi menimbulkan suasana tempat yang ria dengan maksud agar semakin banyak tamu yang berkunjung dan semakin besar profit yang diperoleh. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, baik dalam hal wanita pelayan dll. yang menyanyi maupun dalam hal tamu yang menyanyi, harus dikatakan bahwa subjek dalam perbuatan menggunakan ciptaan musik yang bersangkutan melalui bentuk pertunjukan (menyanyi) adalah para Pemohon Kasasi, dan, pertunjukan tersebut dilakukan di depan umum dengan tujuan komersial. Sebab, tamu maupun wanita pelayan dll. menyanyi jelas-jelas bertujuan supaya mereka didengar secara langsung oleh tamu lainnya sebagai publik (lihat Pasal 22 UU Hak Cipta), dan dalam hal hanya tamu yang menyanyi pula bukan mereka menyanyi tanpa keterlibatan para Pemohon Kasasi melainkan dapat ditafsirkan mereka menyanyi di bawah manajemen para Pemohon Kasasi karena pelayan yang dipekerjakan para Pemohon Kasasi mengajak tamu menyanyi, tamu memilih lagu yang tersedia sebagai kaset karaoke, menyanyi dengan peralatan karaoke yang disediakan para Pemohon Kasasi dan dioperasikan oleh pelayan. Di sisi lain, harus dikatakan bahwa para Pemohon Kasasi memanfaatkan tamu yang menyanyi dalam strategi manajemen usahanya untuk menimbulkan suasana "karaoke snack bar" yang menarik bagi tamu yang menggemari suasana tersebut, dengan tujuan memperbesar laba. Sehingga, perbuatan menyanyi yang dilakukan oleh tamu sebagaimana disebut di atas dapat disamakan dengan perbuatan menyanyi yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi kalau dinilai dari sudut pandang pengaturan UU Hak Cipta.

Oleh karena itu, perbuatan para Pemohon Kasasi yang, tanpa izin Termohon Kasasi, membolehkan wanita pelayan, pelayan-pelayan lainnya serta tamu menyanyi dengan iringan karaoke lagu yang merupakan ciptaan musik yang berada di bawah manajemen Termohon Kasasi, adalah perbuatan yang melanggar hak untuk melakukan pertunjukan sebagai bagian dari hak cipta atas ciptaan musik yang bersangkutan, dan para Pemohon Kasasi sebagai subjek atau pelaku yang melakukan pertunjukan yang bersangkutan tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum

yaitu perbuatan melanggar hak untuk melakukan pertunjukan. Walaupun pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta sudah dilakukan dalam proses produksi kaset karaoke, itu adalah royalti atas izin penggandaan (perekaman) ciptaan musik. Oleh karena itu, walaupun pemutaran kaset karaoke sendiri boleh dilakukan secara bebas sebagai pengulangan pertunjukan ciptaan musik yang direkam secara sah (lihat Pasal 14 dalam ketentuan tambahan UU Hak Cipta (sebelum diamandemen dengan UU No.64 Tahun 1986), Pasal 3 dalam ketentuan tambahan Peraturan Kabinet tentang Pelaksanaan UU Hak Cipta), perbuatan menyanyi yang dilakukan oleh tamu dll. dengan iringan karaoke merupakan bentuk penggunaan ciptaan musik yang sama sekali berbeda dengan pengulangan pemutaran kaset karaoke, dan tidak dapat ditafsirkan boleh dilakukan secara bebas tanpa izin pemegang hak cipta semata-mata karena perbuatan tersebut dilakukan dengan iringan karaoke padahal iringan karaoke pada hakekatnya bersifat mengiring belaka bagi perbuatan menyanyi.

Pertimbangan pengadilan tingkat banding yang sama dengan ini adalah sah dan dapat dikuatkan, dan tidak terdapat pelanggaran hukum padanya sebagaimana didalilkan oleh pihak Pemohon Kasasi. Dalil Pemohon Kasasi mencela putusan pengadilan tingkat banding berdasarkan pendapat yang berbeda dengan ini, dan tidak dapat diterima.

Para Pemohon Kasasi tidak mengajukan dokumen yang dicantumkan padanya alasan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding kecuali bagian putusan yang mempertimbangkan tuntutan Termohon Kasasi akan ganti rugi akibat pelanggaran hak untuk melakukan pertunjukan dengan perbuatan menyanyi dengan iringan karaoke.

**Pendapat konkuren** Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 401, Pasal 399, Pasal 399-3, Pasal 95, Pasal 89 dan Pasal 93 Hukum Acara Perdata, memutus sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan dengan suara bulat Majelis Hakim Agung, dengan penambahan pendapat Hakim Agung ITO Masami mengenai pertimbangan terhadap alasan kasasi.

Pendapat Hakim Agung ITO Masami sebagai berikut:

Saya sepakat dengan kesimpulan dari pendapat mayoritas yang menguatkan putusan pengadilan tingkat banding yang mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi akan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum dengan dalil bahwa para Pemohon Kasasi bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum karena melanggar hak untuk melakukan pertunjukan, berkaitan dengan permainan karaoke yang dilakukan sebagaimana dipertimbangkan pengadilan tingkat banding, tetapi berbeda pendapat mengenai penalarannya. Alasannya sebagai berikut.



Pendapat mayoritas mengatakan sebagai berikut; sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding, para Pemohon Kasasi, di snack bar dll. yang dikelolanya bersama-sama, menyediakan peralatan karaoke dengan kaset karaoke, menggunakan wanita pelayan dan pelayan-pelayan lainnya yang mengoperasikan peralatan karaoke, menyodorkan daftar lagu dan mikrofon kepada tamu dan mengajak tamu menyanyi lagu yang dipilihnya di depan tamu lain dengan iringan musik yang direkam dalam karaoke, dan, kadang-kadang wanita pelayan dll. juga menyanyi sendiri atau bersama dengan tamu. Dengan demikian para Pemohon Kasasi menimbulkan suasana tempat yang ria dengan maksud supaya semakin banyak tamu yang berkunjung dan semakin besar profit yang diperoleh. Menurut fakta-fakta tersebut di atas, subjek atau pelaku yang menggunakan ciptaan musik melalui bentuk pertunjukan (menyanyi) baik dalam hal wanita pelayan dll. yang menyanyi maupun dalam hal hanya tamu yang menyanyi, adalah para Pemohon Kasasi sebagai pengelola usaha, dan, pertunjukan tersebut dilakukan di depan umum dengan tujuan komersial, sehingga para Pemohon Kasasi yang tidak mendapatkan izin untuk melakukan pertunjukan tersebut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum sebagai pelaku pertunjukan yang melanggar hak untuk melakukan pertunjukan.

Menurut pendapat saya juga, tidak ada keberatan jika para Pemohon Kasasi sebagai pengelola usaha dinilai sebagai subjek hukum dalam perbuatan menggunakan ciptaan musik dengan bentuk pertunjukan (menyanyi) dalam hal wanita pelayan dan pelayan-pelayan lainnya menyanyi dengan iringan karaoke, dan, dalam hal wanita pelayan dll. menyanyi bersama dengan tamu juga dapat ditafsirkan bahwa subjek dalam perbuatan menggunakan ciptaan musik adalah para Pemohon Kasasi sebagai pengelola usaha karena perbuatan menyanyi yang dilakukan oleh pelayan bersama dengan tamu dapat dianggap sebagai satu perbuatan menyanyi secara keseluruhan. Namun menurut hemat saya, adalah kurang wajar dan penafsiran yang sulit diterima kalau para Pemohon Kasasi sebagai pengelola usaha dianggap sebagai subjek atau pelaku yang menggunakan ciptaan musik dalam hal hanya tamu yang menyanyi. Pendapat mayoritas mengatakan bahwa, dalam hal hanya tamu yang menyanyi, perbuatan menyanyi yang dilakukan oleh tamu tetap saja dapat disamakan dengan perbuatan menyanyi yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi kalau dinilai dari sudut pandang pengaturan UU Hak Cipta, karena dapat ditafsirkan bahwa tamu menyanyi di bawah manajemen para Pemohon Kasasi melalui pelayanan pelayan yang mengajak tamu menyanyi, lagu dipilih dari kaset karaoke yang disediakan oleh para Pemohon Kasasi, pelayan mengoperasikan alat karaoke yang disediakan oleh para Pemohon Kasasi, sedangkan, para Pemohon Kasasi memanfaatkan perbuatan menyanyi yang dilakukan oleh tamu dalam strategi manajemen usaha mereka. Tetapi, meskipun mempertimbangkan

fakta-fakta sebagaimana disebut oleh pendapat mayoritas termasuk fakta perbuatan pelayan yang mengajak tamu menyanyi dll., tamu menyanyi bukan berdasarkan kontrak kerja atau kerja borongan dll. dengan para Pemohon Kasasi, atau sebagai pelaksanaan sesuatu kewajiban terhadap para Pemohon Kasasi. Bagi tamu, bebas sama sekali apakah ia menyanyi atau tidak, dan jika menyanyi ia menggunakan ciptaan musik atas kemauannya yang bebas maka tidak dapat dikatakan para Pemohon Kasasi sebagai pengelola usaha melibatkan diri secara aktif dalam penggunaan ciptaan musik tersebut. Oleh karena itu, dalam masalah penggunaan ciptaan musik, perbuatan menyanyi yang dilakukan oleh tamu harus dibedakan dengan perbuatan menyanyi yang dilakukan oleh wanita pelayan dan pelayan-pelayan lainnya, dan kalau disamakan dengan perbuatan menyanyi yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi, adalah fiksi yang berlebihan dan tidak tepat.

Menurut pikiran saya, pertunjukan karaoke tidak patut kalau dipertimbangkan dari sisi perbuatan menyanyi dengan iringan karaoke sebagaimana dipertimbangkan di atas, melainkan lebih tepat kalau dipertimbangkan, dengan berfokus pada peralatan karaoke, bahwa pengulangan pemutaran kaset karaoke dengan peralatan karaoke itu sendiri merupakan pelanggaran hak untuk melakukan pertunjukan. Pasal 14 dalam ketentuan tambahan UU Hak Cipta (UU No.48 Tahun 1970, yang sebelum diamandemen dengan UU No.64 Tahun 1986. Selanjutnya sama dengan atas.) mengatur bahwa terhadap pengulangan pemutaran pertunjukan ciptaan musik yang direkam secara sah, ketentuan Pasal 30 ayat (1) butir 8 UU Hak Cipta yang lama (UU No.39 Tahun 1899. Selanjutnya sama dengan atas.) yang mengatur bahwa “penggunaan untuk tujuan hiburan atau penyiaran hasil rekaman ciptaan yang direkam secara sah dengan alat yang digunakan untuk menggandakan bunyi/sound secara mekanis, tidak dianggap sebagai pemalsuan”, tetap berlaku untuk sementara waktu, kecuali yang dilakukan dalam penyiaran atau transmisi kabel dan dalam jenis-jenis usaha yang diatur oleh peraturan kabinet, yang menggunakan ciptaan musik dengan tujuan komersial. Dan berdasarkan ketentuan ini, Pasal 3 butir 1 dalam ketentuan tambahan Peraturan Kabinet tentang Pelaksanaan UU Hak Cipta (Peraturan Kabinet No.335 Tahun 1970. Selanjutnya sama dengan atas.) menyebut, sebagai “jenis usaha yang diatur oleh peraturan kabinet” yang dimaksud di atas, salah satunya adalah “kedai kopi dan bisnis lainnya yang menyajikan minuman dan makanan kepada tamu, yang mengiklankan penyediaan layanan bagi tamu untuk menikmati musik, atau yang dilengkapi dengan peralatan khusus dengan mana tamu dapat menikmati musik”. Pendapat mayoritas tampaknya menafsirkan bahwa penyediaan peralatan karaoke tidak memenuhi syarat “yang dilengkapi dengan peralatan khusus dengan mana tamu dapat menikmati musik”. Namun peralatan karaoke adalah peralatan khusus dengan mana tamu menyanyi lagu di depan orang banyak

dengan iringan musik yang diputar kaset karaoke. Maka, penyediaan peralatan karaoke di snack bar dll. untuk tujuan tersebut, walaupun itu sendiri tidak dapat dinilai persis sebagai “yang dilengkapi dengan peralatan khusus dengan mana tamu dapat menikmati musik”, tetapi patut ditafsirkan adalah sesuatu yang ekuivalen dengannya sehingga ketentuan Pasal 30 ayat (1) butir 8 UU Hak Cipta yang lama yang diberlakukan oleh Pasal 14 dalam ketentuan tambahan UU Hak Cipta tidak berlaku terhadap pengulangan pemutaran kaset karaoke dengan peralatan karaoke untuk tujuan komersial. Sebab, pada waktu UU Hak Cipta dibentuk tidak disangka peralatan karaoke akan menyebar luas seperti hari ini, maka Pasal 3 dalam ketentuan tambahan Peraturan Kabinet tentang Pelaksanaan UU Hak Cipta mengatur sedemikian rupa tanpa berasumsi peralatan karaoke. Tetapi, mengingat tujuan dan maksud ketentuan Pasal 14 dalam ketentuan tambahan UU Hak Cipta atau Pasal 3 dalam ketentuan tambahan Peraturan Kabinet tentang Pelaksanaan UU Hak Cipta yang memberlakukan untuk sementara waktu ketentuan dalam UU Hak Cipta yang lama hanya kepada usaha yang mana pelayanan musik tidak berkaitan secara langsung dengan profit baginya, dapat dipikirkan pertimbangan di atas adalah penafsiran yang lebih sesuai dengan tujuan dan maksud pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

(Hakim Ketua/Hakim Agung: SAKAUE Toshio, Hakim Agung: ITO Masami, Hakim Agung: YASUOKA Mitsuhiro, Hakim Agung: NAGASHIMA Atsushi)

Penerjemah : YOBUKO Noriko

## 7. PERKARA HAK CIPTA TOKIMEKI MEMORIAL

- a. Tahapan putusan:
  - Pengadilan Negeri Osaka
  - Pengadilan Tinggi Osaka
  - Mahkamah Agung
- b. Kasus Posisi:
  - Penggugat adalah pemilik hak moral pencipta software game berjudul “Tokimeki Memorial”.
  - Tergugat mengimpor dan menjual kartu memori yang di dalamnya terkandung data yang berkaitan dengan software game tersebut.
  - Mesin game untuk menggerakkan software game ini (playstation) tidak dapat menyimpan data pada CD software game, data tersimpan pada kartu memori, sehingga data disimpan secara terpisah. Yang diimpor dan dibeli oleh Tergugat bukan CD, melainkan kartu memori.
  - Penggugat mengajukan kompensasi ganti-rugi kepada Tergugat dengan alasan pelanggaran hak mempertahankan keutuhan ciptaannya.
- c. Amar Putusan:
  - Pengadilan Negeri menolak gugatan Penggugat
  - Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri, dan mengabulkan gugatan Penggugat
  - Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi.
- d. Inti Perkara:
  1. Mahkamah Agung berpendapat pengguna melanggar “hak mempertahankan keutuhan ciptaan” sebab, fitur karakter dalam “Software Game” menggambarkan citra karakter utama dan cerita pun berkembang sesuai dengan perubahannya, sedangkan penggunaan “Kartu Memori” tersebut mengubah citra karakter utama yang digambarkan oleh fitur karakter yang diterapkan dalam “Software Game” dan berakibat ceritanya berkembang di luar ruang lingkup yang direncanakan semula sehingga terjadi modifikasi jalan cerita.
  2. Tergugat yang mengimpor dan menjual “Kartu Memori” yang semata-mata bertujuan untuk memodifikasi “Software Game” dan mengedarkannya dengan maksud supaya orang lain menggunakannya,

patut dinilai bertanggung jawab membayar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan alasan telah menyebabkan pelanggaran hak untuk mempertahankan keutuhan “Software Game” melalui penggunaan “Kartu Memori” oleh orang lain.

#### 7. Hak Moral Pencipta (Hak Cipta)

Putusan : Mahkamah Agung (Kasasi)

Nomor Perkara : 1999 (Ju) No.955

Tanggal Putusan : 13 Februari 2001

Bidang HKI : Hak Cipta

Jenis Perkara : Gugatan pelanggaran Hak Cipta dll.

(Tuntutan ganti rugi)

Para Pihak : SPEC COMPUTER CO., LTD.

Pemohon Kasasi (Terbanding, Tergugat)

KONAMI CORPORATION

Termohon Kasasi (Pembanding, Penggugat)

Riwayat Persidangan : Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Osaka,

Tingkat Banding: Pengadilan Tinggi Osaka

Permasalahan Hukum: 1 Kasus yang menilai penggunaan kartu memori melanggar hak pencipta software game untuk mempertahankan keutuhan ciptaannya.

2 Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dari orang yang mengimpor dan menjual kartu memori yang semata-mata bertujuan untuk memodifikasi software game dan mengedarkannya dengan maksud supaya orang lain menggunakannya.

Ringkasan Putusan :

1 Terhadap software game yang citra karakter utamanya digambarkan oleh beberapa parameter dan ceritanya berkembang sesuai dengan perubahan nilai parameter tersebut, digunakan kartu memori yang merubah nilai parameter ke nilai tinggi yang sebenarnya tidak mungkin dicapai untuk memodifikasi citra karakter utama, sehingga jalan cerita software game dimaksud berkembang di luar lingkup yang direncanakan semula. Dalam hal ini, penggunaan kartu memori tersebut dinilai memodifikasi software game dan melanggar hak penciptanya untuk mempertahankan keutuhan ciptaan.

- 2 Orang yang mengimpor dan menjual kartu memori yang semata-mata bertujuan untuk memodifikasi software game dan mengedarkannya dengan maksud supaya orang lain menggunakannya, bertanggung jawab membayar ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum terhadap pencipta software game, dengan alasan telah menyebabkan pelanggaran hak untuk mempertahankan keutuhan software game melalui penggunaan kartu memori tersebut oleh orang lain.

Dasar Hukum : Pasal 20, BAB VII Pelanggaran Hak dalam Undang Undang Hak Cipta, Pasal 709 dan Pasal 719 KUHPerdata

Undang Undang Hak Cipta

Pasal 20

- (1) Pencipta berhak untuk mempertahankan keutuhan ciptaan serta judul ciptaannya, dan ciptaan dan judulnya tidak boleh dimodifikasi termasuk diubah, dipotong dan lain sebagainya, secara bertentangan dengan kemauan pencipta.

KUHPerdata

Pasal 709 Setiap orang yang sengaja atau karena lalai melanggar hak atau kepentingan hukum orang lain bertanggung jawab mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan tersebut.

Pasal 719

- (1) Apabila beberapa orang menimbulkan kerugian pada orang lain dengan melakukan perbuatan melawan hukum bersama, setiap pelaku bertanggung jawab secara renteng untuk mengganti kerugian tersebut. Hal yang sama berlaku dalam hal tidak dapat diketahui pelaku yang mana diantaranya yang menimbulkan kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelum ini berlaku terhadap orang yang menganjurkan kepada atau membantu pelaku, dengan menganggapnya sebagai pelaku perbuatan melawan hukum bersama.

o Amar Putusan

Menolak permohonan kasasi.

Membebaskan biaya perkara kasasi kepada Pemohon Kasasi.

o Pertimbangan Hukum Kasasi Mahkamah Agung

1. Duduk perkara

**Fakta hukum** Dalam perkara ini, Termohon Kasasi yang memiliki hak moral pencipta atas software game komputer “Tokimeki memorial” (selanjutnya disebut sebagai “Software Game”.) menuntut ganti rugi immateriil kepada Pemohon Kasasi yang mengimpor dan menjual kartu memori yang bernama “X-TERMINATOR versi PS No.2 tokimemo special” (selanjutnya disebut sebagai “Kartu Memori”.) dengan mendalilkan bahwa perbuatan tersebut melanggar hak Termohon Kasasi untuk mempertahankan keutuhan ciptaannya.

Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan fakta-fakta secara sah sebagai berikut.

- (1) Termohon Kasasi memiliki hak moral pencipta atas “Software Game”. “Software Game” adalah game simulasi kencan, yang mana karakter utama dalam game (pemain) yang adalah siswa SMA khayalan memilih siswi idaman antara karakter-karakter yang sudah disediakan, dan mencari berbagai pengalaman melalui bejalar atau mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan sekolah selama 3 tahun supaya memperoleh kemampuan yang layak untuk menjadi pasangan dengannya, dengan tujuan dapat menerima curahan cinta dari si siswi yang bersangkutan pada hari upacara tamat sekolah. Dalam “Software Game”, sudah disetel, sebagai nilai kemampuan pemain, nilai-nilai awal 9 jenis parameter resmi (kondisi kesehatan, IPS, IPA, kesenian, olahraga, berbagai macam pengetahuan, penampilan, ketabahan dan stres) serta 3 jenis parameter tersembunyi (tingkat keterpikatan, tingkat keramah-tamahan dan tingkat kesakit-hatian, yang mengindikasikan penilaian siswi terhadap pemain). Pilihan perintah bagi pemain sudah disetel juga, dan parameter-parameter yang nilainya naik atau turun sesuai dengan perintah yang dipilih pemain saling dikaitkan. Nilai-nilai parameter yang dicapai oleh pemain akan menentukan apakah ia dapat menerima curahan cinta dari si siswi atau tidak. Dalam “Software Game”, jalan cerita yang pokok adalah bahwa pemain meningkatkan kemampuannya dari nilai parameter yang disetel awal hingga mencapai tujuan, yakni menerima curahan cinta dari siswi idaman, dan dalam proses tersebut, pemain bertemu dengan siswi-siswi lain sesuai dengan tingkat pencapaian nilai kemampuannya. Ceritanya berkembang dalam lingkup tertentu di bawah kondisi tertentu.
- (2) Pemohon Kasasi mengimpor “Kartu Memori” dan menjualnya sebanyak 522 buah. “Kartu Memori” menampung data parameter yang digunakan pada “Software Game” pada satuan memori data (blok 1 sampai dengan 13), dan pemain dapat mentransfer data dalam blok manapun pada “Kartu Memori” ke perangkat keras untuk bermain game dan menggunakan data tersebut pada saat menjalankan program “Software Game”.

- (3) Pada “Software Game”, sudah disetel sedemikian rupa sehingga game dimulai dengan kemampuan karakter utama yang rendah dan parameter-parameter yang nilainya naik atau turun sesuai dengan perintah yang dipilih saling dikaitkan. Oleh karena itu, walaupun pemain berhasil mencapai nilai tinggi parameter resmi secara paling efisien, paling-paling beberapa parameter tertentu saja yang menjadi nilai tinggi pada saat menjelang tamat sekolah, dan tidak bisa mencapai nilai tinggi yang meliputi hampir semua 9 jenis parameter resmi jika semata-mata dilakukan oleh pengontrolan pemain. Lagi pula, dalam perkembangan cerita, si siswi tidak muncul sebelum parameter resmi mencapai nilai tertentu.

Sebaliknya, jika menggunakan data yang ditampung dalam blok 1 sampai dengan 11 pada “Kartu Memori”, hampir semua parameter resmi kecuali stres menunjukkan nilai yang cukup tinggi pada saat baru masuk sekolah, dan karena nilai tersebut sudah setingkat dengan nilai yang memungkinkan pemain bermain game pada tingkat pencapaian yang cukup untuk bertemu dengan siswi idaman sehingga muncul si siswi pada saat baru masuk sekolah padahal sebenarnya ia tidak tampil pada awal cerita. Selain itu, jika menggunakan data dalam blok 12 atau 13 pada “Kartu Memori”, saat starting game akan pindah ke saat menjelang tamat sekolah, nilai parameter resmi kecuali stres diganti dengan nilai tinggi yang semestinya tidak bisa dicapai, dan, karena ditampung data yang membuat nilai parameter tersembunyi terpenuhi cukup untuk menerima curahan cinta dari siswi idaman sehingga pemain dengan pasti dapat menerima curahan cinta dari siswi idaman.

2. **Tanggapan Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi**  
Mengenai alasan ke-4 Permohonan Penerimaan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh kuasa Pemohon Kasasi YAMAMOTO Norio dan kuasa Pemohon Kasasi YAMAMOTO Tomoko.

**alasan Kesimpulan Perihal hak moral** Gambar dalam “Software Game” merupakan sesuatu yang di dalamnya diekspresikan secara kreatif pikiran atau perasaan dan yang termasuk dalam ruang lingkup sastra, ilmu, seni rupa atau musik, maka dapat dikatakan adalah ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) butir 1 Undang Undang Hak Cipta. Berdasarkan fakta- fakta sebagaimana diuraikan di atas, adalah patut kalau penggunaan “Kartu Memori” dinilai memodifikasi “Software Game” dan melanggar hak Termohon Kasasi untuk mempertahankan keutuhan ciptaannya. Sebab, parameter-parameter dalam “Software Game” menggambarkan citra karakter utama dan cerita pun berkembang sesuai dengan perubahannya, sedangkan penggunaan “Kartu Memori” tersebut mengubah citra karakter utama yang digambarkan oleh parameter- parameter yang disetel dalam “Software Game” dan berakibat ceritanya berkembang di luar ruang lingkup yang direncanakan semula sehingga terjadi modifikasi jalan cerita.



Pertimbangan pengadilan tingkat banding dapat diterima karena sah dan benar. Dalam putusan pengadilan tingkat banding, tidak terdapat pelanggaran hukum sebagaimana didalilkan oleh pihak Pemohon Kasasi. Dalil Pemohon Kasasi yang mencela putusan pengadilan tingkat banding semata-mata merupakan pendapatnya sendiri dan tidak dapat diterima.

### 3. *Perihal per- tanggungja- waban* Mengenai alasan ke-5

**Kesimpulan** “Kartu Memori”, sebagaimana diuraikan di atas, penggunaannya melanggar hak untuk mempertahankan keutuhan “Software Game”, sedangkan, berdasarkan fakta-fakta yang sudah dipertimbangkan di atas, Pemohon Kasasi mengimpor dan menjual “Kartu Memori” yang semata- mata bertujuan untuk memodifikasi “Software Game”, dan pada kenyataannya banyak orang membeli “Kartu Memori”. Jika memang demikian halnya, dapat dikatakan Pemohon Kasasi mengedarkan “Kartu Memori” dengan mengantisipasi bahwa ada orang yang menggunakannya secara nyata, dan di sisi lain, menurut fakta yang diuraikan di atas, dapat diduga bahwa mereka yang membeli “Kartu Memori” menggunakannya secara nyata. Jika demikian halnya, dapat dinilai bahwa hak untuk mempertahankan keutuhan “Software Game” dilanggar oleh penggunaan “Kartu Memori”, dan kalau tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana disebut di atas tidak akan terjadi pelanggaran hak untuk mempertahankan keutuhan “Software Game”. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi yang mengimpor dan menjual “Kartu Memori” yang semata-mata bertujuan untuk memodifikasi “Software Game” dan mengedarkannya dengan maksud supaya orang lain menggunakannya, patut dinilai bertanggung jawab membayar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Kasasi dengan alasan telah menyebabkan pelanggaran hak untuk mempertahankan keutuhan “Software Game” melalui penggunaan “Kartu Memori” oleh orang lain.

Pertimbangan pengadilan tingkat banding terhadap alasan kasasi dapat dibenarkan kesimpulannya, dan tidak ada pelanggaran hukum padanya sebagaimana didalilkan Pemohon Kasasi. Dalil Pemohon Kasasi tidak dapat diterima.

Dengan demikianlah diputus dengan suara bulat.

(Hakim Ketua/Hakim Agung: OKUDA Masamichi, Hakim Agung: CHIKUSA Hideo, Hakim Agung: MOTOHARA Toshifumi, Hakim Agung: KANATANI Toshihiro)

Penerjemah : YOBUKO Noriko

## 8. PERKARA PATEN YELLOW PEACH

- a. Tahapan putusan:
  - Komisi Banding (JPO)
  - Pengadilan Tinggi Tokyo
  - Mahkamah Agung
- b. Kasus Posisi:
  - Penggugat adalah petani atau kumpulan petani yang menanam buah “Yellow Peach”.
  - Tergugat mendaftarkan paten atas buah “Yellow Peach”.
  - Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap paten Tergugat.
- c. Amar Putusan:
  - Japan Patent Office: menolak permohonan pembatalan (paten sah)
  - Pengadilan Tinggi: menguatkan putusan Japan Patent Office (paten sah)
  - Mahkamah Agung: menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (paten sah)
- d. Inti Perkara:
  1. Invensi dalam kasus ini adalah metode pemuliaan dan pengembangbiakkan buah peach kuning yang memiliki sifat tertentu, meskipun menggunakan metode yang diungkapkan sebagai invensi, tingkat kemungkinan menjadi buah peach kuning yang memiliki sifat tertentu tersebut tidaklah tinggi.
  2. Mahkamah Agung berpendapat suatu penemuan bisa mendapatkan paten, bila varietas baru yang dihasilkan melalui pemuliaan dan dapat diperbanyak dengan cara mengembangbiakan yang lazim dilakukan seperti pencangkokan, maka varietas baru tersebut dapat dihasilkan. Walaupun tingkat kemungkinan keberhasilannya rendah, tetapi mendatangkan hasil teknologi yang dituju oleh invensi yang bersangkutan.

### 8. Invensi Buah Peach Kuning (Paten)

(Kemungkinan Pengulangan ; Syarat Invensi)

Putusan : Mahkamah Agung (Kasasi)

Nomor Perkara : 1998 (Gyo-Tsu) No.19 Tanggal Putusan 2 9  
Februari 2000

Bidang HKI : Paten

Jenis Perkara : Gugatan Pembatalan Keputusan Komisi Banding Paten (JPO)

Para Pihak : Japan Fruit Growers Cooperative Association dan 1 orang yang lain

Pemohon Kasasi (Penggugat)

Termohon Kasasi (Tergugat)

Riwayat Persidangan : Tingkat Pertama: Pengadilan Tinggi Tokyo

Permasalahan Hukum: Kemungkinan pengulangan dalam proses pemuliaan (peningkatan kualitas tanaman) dalam invensi “Metode pemuliaan dan pengembangbiakan varietas tanaman yang baru”

Ringkasan Putusan : Syarat kemungkinan pengulangan dalam proses pemuliaan dalam invensi “Metode pemuliaan dan pengembangbiakan varietas tanaman yang baru”, terpenuhi apabila orang yang ahli di bidangnya dapat mereproduksi tanaman tersebut secara ilmiah, dan tidak harus dengan tingkat kemungkinan keberhasilan yang tinggi.

Dasar hukum : Pasal 2 ayat (1) , Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Paten

Undang Undang Paten

Pasal 2 (1)

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan “Invensi” adalah penciptaan ide teknologis yang sangat maju, yang memanfaatkan hukum alam.

Pasal 29 (1)

Inventor yang menciptakan invensi yang dapat diterapkan dalam industri, dapat diberikan Paten atas invensi tersebut, kecuali yang disebutkan di bawah ini.

1. invensi yang sudah diketahui secara umum di Jepang atau di luar Jepang sebelum permohonan Paten diajukan.
2. invensi yang sudah dilaksanakan secara umum di Jepang atau di luar Jepang sebelum permohonan Paten diajukan.
3. invensi yang sudah diumumkan dalam terbitan yang didistribusikan atau dibuat tersedia melalui jaringan telekomunikasi elektrik sehingga dapat diakses oleh publik di Jepang dan di luar Jepang sebelum permohonan Paten diajukan.

o Amar Putusan

Mahkamah Agung Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Membebaskan biaya perkara kasasi kepada para Pemohon Kasasi.

o Pertimbangan Hukum Kasasi Mahkamah Agung

Alasan-alasan permohonan kasasi no.1 sampai dengan no.4 yang diajukan oleh para kuasa hukum Pemohon Kasasi, SHIMADA Yasuo, OZAKI Kozo, dan SUDO Masahiko

I **Fakta hukum** Pengadilan Tinggi Tokyo mempertimbangkan fakta-fakta secara sah sebagai berikut.

1. KURAKATA Eizo memegang hak paten (no. paten 1459061) atas invensi yang berjudul “Metode pemuliaan dan pengembangbiakan varietas baru buah peach ; peach kuning” (Permohonan diajukan pada tanggal 24 Oktober 1977. Selanjutnya disebut sebagai “Invensi”, dan paten atas Invensi disebut sebagai “Paten”).
2. Penulisan lingkup klaim (isi penemuan) dalam spesifikasi (selanjutnya disebut sebagai “Spesifikasi”) yang dilampirkan pada perbaikan permohonan dalam permohonan Paten sebagai berikut, “Metode untuk pemuliaan varietas baru buah peach, peach kuning, dengan proses bahwa varietas buah peach ‘Tusberta’, yang dihasilkan oleh inventor tersebut di atas dengan melakukan persilangan antara varietas peach yang terkenal luas sebagai buah kaleng ‘Tuscan’ sebagai indukan betina dengan varietas Elberta sebagai indukan jantan, disilangkan sebagai indukan betina dengan varietas peach liar yang tua dengan daging di dalamnya yang berwarna kuning, kemudian tumbuhan yang dihasilkan dari biji tersebut diseleksi berulang kali, dan menghasilkan varietas baru peach kuning, sebagaimana diuraikan dalam deskripsi dengan gambar, yang mempunyai sifat-sifat memiliki daun besar yang berbentuk lanset (memanjang), yang tepinya tidak berombak sebesar Tusberta, indukan betinanya, berbunga yang berwarna merah muda di tengah tangkai (non-showy), menghasilkan serbuk sari yang banyak dan penyerbukan sendiri, menghasilkan banyak buah yang berbentuk bulat, kulitnya tidak mudah rusak, berwarna dasar kuning dengan kemerahan pada sisi yang terkena matahari dan berpenampilan indah, dengan daging buah yang berwarna kuning, bertekstur padat dan sedikit berserat, mempunyai biji yang melekat pada daging buah dan daging buah di sekeliling biji kurang berwarna, dengan cita rasa manis dengan sedikit masam, dan cita rasa buahnya tidak berbeda antara bagian atas dan bagian bawah, dan memiliki aroma yang harum; kemudian pengembangbiakan varietas baru ini secara aseksual (perbanyak vegetatif) dengan cara-cara biasa seperti pencangkokan.”.

3.

- (1) Pada tanaman buah-buahan, dalam mekanisme pewarisan sifatnya, unsur-unsur genetik penentu sifat saling mempengaruhi dan di satu sisi tidak dapat dijelaskan sepenuhnya kalau mengikuti Hukum Mendel, sehingga reproduksi tanaman buah yang mempunyai struktur gen yang identik melalui persilangan hanya dapat berhasil dengan tingkat probabilitas yang sangat rendah. Tetapi, walaupun struktur gen berbeda, sifat yang sama bisa muncul secara parsial, maka adalah mungkin untuk reproduksi tanaman buah yang mempunyai sifat yang sama dengan cara melakukan proses pemuliaan berulang kali.
  - (2) Inti Invensi adalah perolehan sifatnya sendiri yang dituju oleh pemuliaan, tanpa melihat sama atau tidaknya struktur gen yang menjadi dasar sifat yang hendak diperoleh. Sifat-sifat dari setiap bagian dari satu buah peach kuning yang dihasilkan oleh Invensi (selanjutnya disebut sebagai “ Peach Kuning hasil Invensi”) adalah berbeda-beda, ada bagian yang muncul sifat yang dibawa indukannya, Tusberta atau varietas peach kuning tua, dan ada juga bagian yang muncul sifat yang bukan sifat induknya tetapi sifat antara. Namun demikian, kalau dipandang dari segi kesamaan sifat itu sendiri, dapat mereproduksi peach yang mempunyai sifat yang sama dengan sifat yang dituju oleh pemuliaan dalam Invensi dengan cara melakukan berulang kali proses pemuliaan Peach Kuning hasil Invensi, walaupun menurut ukuran ilmu genetika atau ilmu pemuliaan tanaman tidak bisa dikatakan tinggi tingkat keberhasilannya.
  - (3) Dalam Spesifikasi, dijelaskan bahwa seleksi tanaman dalam proses pemuliaan Peach Kuning hasil Invensi dilakukan berpatok pada sifat antara dari varietas indukan, dan patokan seleksi tersebut dapat dimengerti secara objektif oleh orang yang ahli di bidangnya, dan adalah jelas.
  - (4) Pada waktu permohonan Paten diajukan, orang yang ahli di bidangnya masih bisa mendapatkan peach kuning tua sebagai varietas indukan Peach Kuning hasil Invensi, tetapi kemudian sejak tahun 1995 tumbuhan aslinya tidak ditemukan.
4. Para Pemohon Kasasi, pada tanggal 18 September 1989, mengajukan permohonan banding kepada JPO untuk membatalkan Paten. JPO memeriksa permohonan sebagai perkara no.15082 tahun 1989, dan mengeluarkan keputusan Komisi Banding yang menolak permohonan banding tersebut.
  5. KURAKATA Eizo meninggal pada tanggal 4 Februari 2005, dan Termohon Kasasi mewarisi hak Paten.

- II **Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi** Dalam perkara ini, para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat menggugat agar Keputusan Komisi Banding dibatalkan dengan alasan bahwa Paten tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dipatenkan karena Invensi tidak memiliki kemungkinan pengulangan.
- III Invensi adalah ide kreatif mengenai teknologi tertentu yang didasari

**Tanggapan Mahkamah Agung terhadap alasan kasasi Uraian Pasal 2(1) UU Paten (invensi)** pemanfaatan hukum alam, dan kandungan teknologi yang diciptakan tersebut harus bersifat konkret dan objektif sedemikian rupa sehingga siapa pun yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang wajar di bidang teknologi yang bersangkutan dapat melaksanakannya berulang-ulang dengan tetap mendatangkan hasil teknologi yang dituju. Kalau kandungan teknologi belum mencapai level ini, belum sempurna sebagai suatu invensi dan tidak memenuhi syarat sebagai “invensi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Paten (lihat Putusan MA/Majelis Kecil ke-3 Tanggal 28 Januari 1969 atas perkara 1964 (Gyo- Tsu) No.92. Minshu Jilid ke-23, No.1, Halaman 54). Oleh karena itu, guna dapat dinilai sebagai invensi yang “memanfaatkan hukum alam” sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, perlu memenuhi syarat bahwa orang yang ahli di bidangnya dapat melaksanakannya berulang-ulang dengan tetap mendapatkan hasil yang sama, yaitu harus memiliki kemungkinan pengulangan. Dan adalah patut kalau ditafsirkan bahwa kemungkinan pengulangan ini dalam proses pemuliaan tanaman dalam invensi “Metode pemuliaan dan pengembangbiakan varietas tanaman yang baru”, mengingat karakteristiknya, terpenuhi apabila orang yang ahli di bidangnya dapat mereproduksi tanaman tersebut secara ilmiah, dan tidak harus dengan tingkat kemungkinan keberhasilan yang tinggi. Sebab, dalam invensi tersebut di atas, kalau varietas baru dapat diperoleh melalui pemuliaan, selanjutnya dapat diperbanyak dengan cara pengembangbiakan yang lazim dilakukan seperti pencangkakan, maka, kalau varietas baru dapat diperoleh melalui pemuliaan, walaupun tingkat kemungkinan keberhasilannya rendah, dapat mendatangkan hasil teknologi yang dituju oleh invensi yang bersangkutan.

- IV **Pertimbangan Mahkamah Agung** Memeriksa perkara mengenai hal ini. Sebagaimana diuraikan di atas, proses pemuliaan dalam Invensi memungkinkan reproduksi secara ilmiah buah peach yang mempunyai sifat yang sama dengan Peach Kuning hasil Invensi dengan melaksanakannya berulang-ulang, maka, Invensi dapat dinilai memiliki kemungkinan pengulangan, walaupun tingkat kemungkinan keberhasilan tidak tinggi. Dan, suatu invensi dapat dinilai memenuhi

syarat kemungkinan pengulangan kalau dimilikinya pada saat pengajuan permohonan paten, maka walaupun peach kuning tua, varietas indukannya, tidak diketahui kehadirannya di kemudian hari, hal tersebut tidak mempengaruhi pertimbangan di atas.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Tokyo yang sama dengan ini adalah sah dan dapat dikuatkan, dan tidak terdapat padanya pelanggaran hukum sebagaimana didalilkan Pemohon Kasasi. Dalil Pemohon Kasasi semata-mata mencela pertimbangan Pengadilan Tinggi Tokyo mengenai mengangkat atau menolaknya alat bukti dan penilaian fakta padahal itu adalah kewenangan eksklusif majelis hakim, atau mengancam putusan Pengadilan Tinggi Tokyo berdasarkan pendapat Pemohon Kasasi sendiri, dan tidak dapat diterima.

Pertimbangan kasasi No.5

***Kesimpulan pendapat Mahkamah Agung*** Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tokyo mengenai fakta dalam alasan kasasi ke-5, dapat disetujui sesuai dengan alat- alat bukti yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Tinggi. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tokyo yang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, menilai perbaikan pada Spesifikasi tidak merupakan perubahan inti invensi, adalah sah dan dapat dikuatkan. Tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya sebagaimana didalilkan Pemohon Kasasi. Dalil Pemohon Kasasi semata-mata mencela pertimbangan Pengadilan Tinggi Tokyo mengenai mengangkat atau menolaknya alat bukti dan penilaian fakta padahal itu adalah kewenangan eksklusif majelis hakim, atau mengancam putusan Pengadilan Tinggi Tokyo berdasarkan pendapat Pemohon Kasasi sendiri, dan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, diputuskan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan dengan suara bulat majelis Hakim Agung.

(Ketua Majelis/Hakim Agung: MOTOHARA Toshifumi, Hakim Agung: CHIKUSA Hideo, Hakim Agung: KANATANI Toshihiro, Hakim Agung: OKUDA Masamichi)

Penerjemah : YOBUKO Noriko

## 9. PERKARA PATEN BALL SPLINE

- a. Tahapan putusan:
  - Pengadilan Negeri Tokyo
  - Pengadilan Tinggi Tokyo
  - Mahkamah Agung
- b. Kasus Posisi:
  - Penggugat adalah pemilik hak paten.
  - Penggugat mengajukan gugatan atas pelanggaran hak paten Penggugat pada barang yang diproduksi dan dijual oleh Tergugat.
- c. Amar Putusan:
  - Pengadilan Negeri: menolak gugatan Penggugat.
  - Pengadilan Tinggi: membatalkan putusan Pengadilan Negeri, dan mengabulkan gugatan Penggugat.
  - Mahkamah Agung: membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali.
- d. Inti Perkara:
  1. Lingkup hak paten hanya lingkup yang dicantumkan dalam gugatan, dan pada prinsipnya tidak berlaku pada lingkup yang mempunyai persamaan, seperti pada hak merek.
  2. Pihak ketiga tidak boleh memproduksi dan menjual produk yang mirip atau menggunakan metode tertentu yang mirip hanya dengan melakukan sedikit perubahan, bila memenuhi syarat di bawah ini:
    - a) Bukan merupakan bagian yang hakiki.
    - b) Mempunyai kemungkinan diganti.
    - c) Mudah diganti.
    - d) Tidak mudah dipikirkan dari teknologi yang sudah menjadi domain publik.
    - e) Tidak ada keadaan khusus.

Apabila memenuhi persyaratan-persyaratan di atas, dinilai termasuk dalam lingkup hak paten, meskipun ada bagian yang berbeda dengan yang dicantumkan dalam gugatan.



3. Mahkamah Agung memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk melakukan proses persidangan kembali atas tidak dipertimbangkannya poin 2. d yang disebutkan di atas.

#### 9. Doktrin Kesetaraan/Ekuivalen (Paten)

Putusan : Mahkamah Agung (Kasasi)

Nomor Perkara : 1994 (O) No.1083

Tanggal Putusan : 24 Februari 1998

Bidang HKI : Paten

Jenis Perkara : Gugatan pelanggaran hak Paten (Tuntutan Ganti rugi)

Para Pihak : Tsubakimoto Seiko Co., Ltd.

Pemohon Kasasi (Terbanding, Tergugat)

THK Co., Ltd.

Termohon Kasasi (Pembanding, Penggugat)

Riwayat Persidangan : Tingkat pertama: Pengadilan Negeri Tokyo,

Tingkat banding: Pengadilan Tinggi Tokyo

Permasalahan Hukum: Kasus yang menilai produk pihak lain termasuk dalam lingkup teknis invensi yang diberi Paten karena ekuivalen dengan komposisi yang diuraikan pada klaim dalam spesifikasi.

Ringkasan Putusan : Walaupun dalam komposisi suatu invensi yang diberi Paten yang diuraikan pada klaim dalam spesifikasi, ada bagian yang berbeda dari produk pihak lain, produk pihak lain yang bersangkutan harus dinilai ekuivalen dengan komposisi yang diuraikan pada klaim sehingga termasuk dalam lingkup teknis dari invensi tersebut, jika bagian ini tidak merupakan bagian hakiki dari invensi tersebut, tujuan dari invensi tersebut dapat dicapai dan fungsi dan efek yang sama dapat diperoleh dengan mengganti bagian ini dengan bagian dalam produk pihak lain, penggantian tersebut dapat dengan mudah dipikirkan oleh orang yang ahli di bidangnya pada saat produksi produk pihak lain, produk pihak lain tidak sama dengan teknologi yang sudah menjadi domain publik pada saat invensi tersebut dimohonkan paten atau tidak dapat dengan mudah dipikirkan berdasarkan padanya oleh orang yang ahli di bidangnya pada saat permohonan tersebut, dan, tidak ada keadaan khusus seperti fakta bahwa produk pihak lain sengaja dikecualikan dari lingkup klaim dalam proses permohonan paten untuk invensi tersebut.

Dasar Hukum : Pasal 70 (1), BAB IV Bagian Kedua Pelanggaran Hak Undang-Undang Paten.

(Ketentuan yang lama sebelum diamandemen dengan UU No.24 Tahun 2002)

Pasal 70 (1)

Lingkup teknis Invensi yang diberi Paten harus ditentukan berdasarkan uraian klaim dalam spesifikasi yang dilampirkan pada permohonan paten.

Amar Putusan

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tokyo (peradilan tingkat kedua).

Mengembalikan perkara ke Pengadilan Tinggi Tokyo.

Duduk Perkara

Alasan Kasasi oleh kuasa hukum Pemohon Kasasi, KINOSHITA Yohei.

I **Fakta hukum** Perkara ini melibatkan gugatan ganti rugi oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi karena pelanggaran paten. Garis besar fakta yang dipastikan dalam Pengadilan Tinggi Tokyo adalah sebagai berikut:

1. Termohon Kasasi dahulu Penggugat memegang paten pada invensi yang berjudul Bantalan Poros Bintang Luncur Tak Hingga (Infinite Sliding Spline Shaft Bearing) (permohonan pada tanggal 24 April 1971, pengumuman permohonan pada tanggal 7 Juli 1978, pendaftaran paten pada tanggal 30 Mei 1980; Nomor Paten 999139) (Selanjutnya, paten tersebut di atas disebut "Paten Penggugat/Termohon Kasasi", dan invensi tersebut disebut sebagai "Invensi Penggugat/Termohon Kasasi").
2. Penulisan lingkup klaim dalam spesifikasi yang dilampirkan pada permohonan paten untuk Invensi Penggugat/Termohon Kasasi (selanjutnya disebut 'Spesifikasi') adalah sebagai berikut:

Bantalan Poros Bintang Luncur Tak Hingga dengan fitur-fitur: silinder luar dengan alur-alur pada dinding dalam yang berpenampang berbentuk U dan searah poros, yaitu alur pengarah bola yang diberi beban untuk transmisi torsi dan alur pengarah bola tanpa beban untuk transmisi torsi yang sedikit lebih dalam dibentuk secara bergantian, dan pada kedua ujung silinder dibentuk alur arah keliling dinding dalam (melingkar) yang sama dalamnya dengan alur yang lebih dalam (selanjutnya disebut 'Komponen A'); holder yang memiliki bagian tipis dan bagian tebal bertepatan dengan alur-alur tersebut di atas, dan dibentuk alur pengguliran bola terus-menerus (tak hingga) yang memindahkannya dengan lancar ke lubang yang tembus

dinding antara bagian tipis dan bagian tebal dan alur pengarah loba tanpa beban pada bagian tebal (selanjutnya disebut 'Komponen B'); dan poros bintang yang memiliki bagian-bagian menonjol yang searah poros dan bertepatan dengan bagian-bagian lekung yang terbentuk oleh holder dan bola yang dipasang antara holder dengan silinder (selanjutnya disebut 'Komponen C'); dirakit menjadi satu (selanjutnya disebut 'Komponen D'); sebagai Bantalan Poros Bindang Luncur Tak Hingga (selanjutnya disebut "Komponen E").

3. Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, antara Januari 1983 sampai dengan Oktober 1988, telah memproduksi dan memasarkan sebagai bisnis produk dalam daftar terperinci yang terlampir pada putusan Pengadilan Tinggi (Yang memiliki perbedaan ketinggian kurang lebih 50 mikron antara alur pengarah bola tanpa beban 5 dan bagian silinder 7 (bagian arah melingkar 7). Selanjutnya disebut "Produk Tergugat/Pemohon Kasasi").

II ***Intisari Putusan Pengadilan Tinggi*** Dalam perkara ini, Termohon Kasasi/Penggugat mendalilkan bahwa Produk Tergugat/Pemohon Kasasi sepenuhnya memenuhi atau setara dengan semua komponen pada Invensi Penggugat/Termohon Kasasi dan karena itu termasuk dalam lingkup teknis Invensi Penggugat/Termohon Kasasi. Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan ganti rugi Termohon Kasasi atas pelanggaran hak Paten tersebut dengan mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Produk Tergugat/Pemohon Kasasi memenuhi Komponen C, D, dan E dari Invensi Penggugat/Termohon Kasasi.
2. Mengenai Komponen A, terdapat perbedaan karena disebut padanya 'penampang berbentuk U' dan 'alur arah melingkar', sedangkan pada Produk Tergugat/Pemohon Kasasi 'penampang berbentuk setengah lingkaran' dan 'bagian silinder 7'.
3. Mengenai Komponen B, holder pada Invensi Penggugat/Termohon Kasasi adalah unit tunggal yang mana holder-nya sendiri memiliki fungsi-fungsi mengarah bola untuk pengguliran tak hingga, menahan bola pada saat pemindahan poros bintang, dan membentuk bagian lekung pengarah bagian tonjolan pada poros. Sedangkan pada Produk Tergugat/Pemohon Kasasi, fungsi-fungsi holder tersebut direalisasikan melalui kerja sama tiga bagian, yaitu bagian ujung tonjolan yang di antara alur pengarah bola yang diberi beban di silinder luar, bagian berbentuk pelat 11, dan return cap 31. Oleh karenanya, komposisi keduanya berbeda.

4. Namun, Produk Tergugat/Pemohon Kasasi tidak berbeda dengan Invensi Penggugat/Termohon Kasasi dalam hal masalah teknis yang harus dipecahkan, ide teknis yang menjadi dasar, dan efek yang dicapai oleh setiap komposisi berdasarkan ide tersebut. Mengenai komposisi holder, Komponen B, dapat diakui adanya kemungkinan saling menggantikan antara Invensi Penggugat/Termohon Kasasi dan Produk Tergugat/Pemohon Kasasi serta kemudahan penggantian pada saat permohonan paten. Selanjutnya, tidak ada signifikansi teknis spesifik yang dapat ditemukan dalam perbedaan antara 'penampang berbentuk U' dan 'alur arah melingkar' pada Komponen A dengan 'penampang berbentuk setengah lingkaran' dan 'bagian silinder 7' pada Produk Tergugat/Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, tepat untuk mengakui bahwa Produk Tergugat/Pemohon Kasasi termasuk dalam lingkup teknis Invensi Penggugat/Termohon Kasasi.

### III *Tanggapan Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi*

Namun demikian, pertimbangan Pengadilan Tinggi di atas tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

1. ***Penafsiran tentang lingkup invensi secara teknis*** Dalam gugatan pelanggaran hak Paten, untuk menilai apakah produk atau proses pihak lain (selanjutnya disebut "produk pihak lain") termasuk dalam lingkup teknis suatu invensi yang diberi paten atau tidak, harus memastikan lingkup teknis dari invensi tersebut berdasarkan uraian klaim dalam spesifikasi yang dilampirkan pada permohonan paten (Pasal 70 (1) UU Paten). Jika pada komposisi yang diuraikan tersebut terdapat bagian yang berbeda dari produk pihak lain, produk pihak lain tersebut tidak dapat dinilai termasuk dalam lingkup teknis dari invensi tersebut. Namun, walaupun dalam komposisi yang diuraikan dalam klaim ada bagian yang berbeda dari produk pihak lain, produk pihak lain yang bersangkutan harus dinilai ekuivalen dengan komposisi yang diuraikan dalam klaim sehingga termasuk dalam lingkup teknis dari invensi tersebut, jika (a) bagian ini tidak merupakan bagian hakiki dari invensi tersebut, (b) tujuan dari invensi tersebut dapat dicapai dan fungsi dan efek yang sama dapat diperoleh dengan mengganti bagian ini dengan bagian dalam produk pihak lain, (c) penggantian tersebut dapat dengan mudah dipikirkan oleh seseorang dengan pengetahuan rata-rata di bidang teknologi di mana invensi ini termasuk (selanjutnya disebut sebagai "orang yang ahli di bidangnya") pada saat produksi produk pihak lain, (d) produk pihak lain tidak identik dengan teknologi yang sudah menjadi milik umum (domain publik) pada saat permohonan paten untuk invensi tersebut atau tidak dapat dengan mudah dipikirkan berdasarkan padanya oleh orang yang ahli di bidangnya pada saat

permohonan tersebut, dan, (e) tidak ada keadaan khusus seperti fakta bahwa produk pihak lain sengaja dikecualikan dari lingkup klaim dalam proses permohonan paten untuk invensi tersebut. Hal ini karena (1) sangat sulit untuk membuat (menulis) klaim dalam spesifikasi pada saat permohonan paten dengan mengantisipasi semua bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi di masa depan, dan jika orang lain dapat dengan mudah menghindari tuntutan pemegang paten agar menghentikan perbuatan dan lain-lain dengan cara sebagian komposisi yang diuraikan dalam klaim diganti dengan material atau teknologi yang diungkapkan kemudian setelah permohonan paten, maka akan sangat menurunkan motivasi bagi masyarakat untuk menemukan invensi, sehingga berakibat tidak semata-mata bertentangan dengan tujuan UU Paten, yaitu mendorong pengembangan industri melalui perlindungan dan dukungan invensi, bahkan juga berlawanan dengan keadilan sosial dan ide kesamarataan. (2) Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka patut dikatakan bahwa nilai substantif dari suatu invensi yang diberi paten mencakup teknologi yang dapat dipikirkan dengan mudah oleh pihak lain berdasarkan komposisi yang diuraikan dalam klaim sebagai teknologi yang sama pada dasarnya, dan pihak lain pun dapat mengantisipasi hal tersebut. (3) Di sisi lain, teknologi yang sudah menjadi domain publik pada saat permohonan paten untuk invensi yang diberi paten serta teknologi yang dapat dengan mudah dipikirkan berdasarkan domain publik tersebut oleh orang yang ahli di bidangnya pada saat permohonan tersebut tentu tidak dapat diberi Paten siapapun orangnya (lihat Pasal 29 UU Paten), maka tidak dapat dinilai termasuk dalam lingkup teknis dari invensi yang diberi paten. **Pertimbangan hukum** (4) Lagi pula, apabila pemegang paten pernah mengakui teknologi pihak lain tidak termasuk dalam lingkup teknis dari invensinya, misal dengan sengaja mengecualikannya dari lingkup klaim dalam proses permohonan paten, atau berperilaku seolah-olah ia mengakui demikian, ia tidak boleh mengemukakan dalil yang bertentangan dengannya setelah itu, menurut doktrin estoppel.

2. Memeriksa perkara mengenai hal ini. Pengadilan Tinggi mengakui bahwa dalam lingkup klaim yang diuraikan dalam Spesifikasi terdapat bagian yang berbeda dengan Produk Tergugat/Pemohon Kasasi khususnya pada Komponen A dan B, namun dinilai Produk Tergugat/Pemohon Kasasi termasuk dalam lingkup teknis Invensi Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan bahwa pada komposisi holder, Komponen B, dapat diakui adanya kemungkinan penggantian dan kemudahan penggantian antara Invensi Penggugat/Termohon Kasasi dengan Produk Tergugat/Pemohon Kasasi, dan lain-lain.

Namun demikian, Pengadilan Tinggi juga menemukan bahwa (1) bantalan poros bintang luncur tak hingga yang terdiri dari silinder luar, poros bintang dan holder sudah menjadi domain publik sebelum permohonan paten untuk Invensi Penggugat/Termohon Kasasi, dan 'poros bintang yang memiliki beberapa bagian menonjol yang terbentuk searah poros dan bertepatan dengan bagian-bagian lekung yang dibentuk oleh holder dan bola yang dipasang antara holder dengan silinder' (Komponen C) merupakan komposisi normal sebagai poros bintang, (2) (i) sementara holder pada Invensi Penguat/Termohon Kasasi adalah unit tunggal dan holder-nya sendiri memiliki fungsi mengarah pengguliran bola tak hingga (terus menerus), menahan bola pada saat pemindahan poros bintang, dan membentuk bagian lekung pengarah bagian tonjolan poros (komponen B), holder pada Produk Tergugat/Pemohon Kasasi merupakan komposisi yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian berbentuk pelat 11 sebanyak 3, return cap 31 sebanyak 2, dan bagian menonjol pada silinder luar yang terbentuk antara alur pengarah bola yang diberi beban 25, 27, 29, dan bagian-bagian tersebut bekerja sama untuk merealisasikan fungsi holder pada Invensi Penggugat/Termohon Kasasi yang disebutkan di atas, (ii) holder pada Produk Tergugat/Pemohon Kasasi yang terdiri dari bagian berbentuk pelat 11 yang sebanyak 3 dan 2 buah return cap 31 telah diungkapkan sebagai penjelasan bantalan poros bintang luncur tak hingga dalam deskripsi Paten Amerika Serikat No.3360308 yang telah didistribusikan sebelum permohonan paten untuk Invensi Penggugat/Termohon Kasasi, (iii) sementara holder berupa komposisi dari beberapa bagian seperti di atas mesti memerlukan bagian menonjol pada silinder luar yang dibuat antara alur pengarah bola yang diberi beban untuk menahan bola, dan komposisi tersebut telah diungkapkan sebagai penjelasan splina bola dalam deskripsi Paten Amerika Serikat No.3398999 yang telah dipublikasikan sama seperti di atas. Berdasarkan uraian di atas, holder yang berupa komposisi dari beberapa bagian serta dibuatnya bagian menonjol antara alur pengarah bola yang diberi beban pada silinder luar sudah diungkapkan sebagai penjelasan bantalan splina bola yang sudah menjadi domain publik sebelum Invensi Penguat/Termohon Kasasi dimohonkan Paten. Selain itu, menurut pendapat Pengadilan Tinggi, Produk Tergugat/Pemohon Kasasi memiliki persamaan dengan susunan Invensi Penggugat/Termohon Kasasi dalam hal bola tanpa beban bergulir arah melingkar dan mengadopsi struktur bantalan bola kontak sudut ganda di mana bagian menonjol pada poros bintang diapit kedua sisi oleh bola yang diberi beban pada alur pengarah bola untuk transmisi torsi (lihat Komponen A dan C). Namun, karena Pengadilan Tinggi mengakui bahwa penulisan mengenai bola tanpa beban yang bergulir arah melingkar dan struktur bantalan bola kontak sudut ganda sudah terdapat dalam Berita Resmi Paten Jepang No.2361-1969, Berita Resmi Paten Republik Federal

Jerman No.1450060, dan deskripsi Paten Amerika Serikat No.3494148, maka dapat diketahui bahwa penerapan teknologi-teknologi tersebut terhadap bantalan splina bola sudah menjadi domain publik sebelum Invensi Penggugat/Termohon Kasasi dimohonkan paten.

Kalau teknologi bantalan splina bola dengan sirkulasi bola tanpa beban yang bergulir arah melingkar dan struktur kontak sudut ganda sudah menjadi domain publik sebelum Invensi Penggugat/Termohon Kasasi dimohonkan Paten, karena menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi komposisi holder pada dasarnya tidak berbeda tergantung bentuk kontak bola, maka Produk Tergugat/Pemohon Kasasi semata-mata merupakan gabungan antara bantalan splina bola dengan sirkulasi bola tanpa beban yang bergulir arah melingkar dan struktur kontak sudut ganda yang sudah menjadi domain publik dengan holder yang berupa komposisi dari beberapa bagian yang juga sudah domain publik. Dan, jika kombinasi ini dapat dipikirkan dengan mudah oleh orang yang ahli di bidangnya sebelum Invensi Penggugat/Termohon Kasasi diumumkan, Produk Tergugat/Pemohon Kasasi dapat dengan mudah dipikirkan pada saat permohonan Paten untuk Invensi Penggugat/Termohon Kasasi berdasarkan teknologi yang sudah menjadi domain publik sebelum permohonan tersebut. Oleh karena itu, Produk Tergugat/Pemohon Kasasi tidak dapat dinilai adalah ekuivalen dengan komposisi yang dijelaskan pada klaim dalam Spesifikasi sehingga tidak dapat dikatakan termasuk dalam lingkup teknis Invensi Penggugat/Termohon Kasasi.

Dalam perkara ini, sebagaimana disebutkan di atas, dalam komposisi yang diuraikan pada klaim dalam Spesifikasi terdapat bagian yang berbeda dari Produk Tergugat/Pemohon Kasasi. Namun, Pengadilan Tinggi hanya memeriksa apakah ada kemungkinan dan kemudahan penggantian antara bagian yang bersangkutan dengan komposisi Produk Tergugat/Pemohon Kasasi atau tidak, dan tanpa mempertimbangkan hubungan antara Produk Tergugat/Pemohon Kasasi dengan teknologi domain publik pada saat permohonan paten untuk Invensi Penggugat/Termohon Kasasi, menilai bahwa Produk Tergugat/Pemohon Kasasi adalah ekuivalen dengan komposisi yang diuraikan pada klaim dalam Spesifikasi dan termasuk dalam lingkup teknis Invensi Penggugat/Termohon Kasasi. Pertimbangan Pengadilan Tinggi di atas harus dikatakan bersalah dalam penafsiran dan penerapan UU Paten, dan tidak perlu memeriksa tepat atau tidaknya pertimbangan mengenai pemenuhan syarat ekuivalen yang hanya meliputi kemungkinan penggantian dan kemudahan penggantian dll.

IV **Kesimpulan** Dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi harus dinilai membuat kesalahan dalam interpretasi dan penerapan peraturan perundang- undangan, yang konsekuensinya melanggar hukum yaitu 'kurang pertimbangan hukum' dan 'tidak cukup alasan', dan jelas-jelas pelanggaran ini akan mempengaruhi kesimpulan dari putusan Pengadilan Tinggi.

Alasan kasasi yang mendalilkan hal ini cukup beralasan, dan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan. Perkara ini masih perlu diperiksa lebih lanjut mengenai hal-hal yang disebutkan di atas, maka dikembalikan ke Pengadilan Tinggi.

Demikianlah, diputuskan dengan suara bulat sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan.

Ketua Majelis/Hakim Agung: OZAKI Yukinobu, Hakim Agung: SONOBE Itsuo, Hakim Agung: CHIKUSA Hideo, Hakim Agung: MOTOHARA Toshibumi, Hakim Agung:KANATANI Toshihiro.

Penerjemah : YOBUKO Noriko



# KASUS INDONESIA



# 1. PERKARA PATEN SEDERHANA ANTENA

## RINGKASAN PUTUSAN PATEN Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

|   |  |
|---|--|
| No. PK                                  | Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 17 September 2013  |
| No. Kasasi                              | Nomor 235 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 6 September 2012  |
| No. PN                                  | Nomor 87/PATEN/2011/ PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 10 Januari 2012  |
| Para Pihak                              | 1. PT. SUBUR SEMESTA yang diwakili oleh Direktur Tjia Tek Ijoe<br>2. TJIA TEK IJOE,<br>Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/<br>Tergugat I dan II<br><b>LAWAN</b><br>PT. STELLA SATINDO<br>Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat   |
| Jenis Perkara                           | Paten Sederhana  |
| Kasus Posisi                            | <ul style="list-style-type: none"><li>– Penggugat memproduksi dan memperdagangkan produk-produk antenna parabola serta aksesorisnya berupa alat-alat perlengkapannya, termasuk konektor untuk antenna parabola. Antenna parabola diperdagangkan sejak tahun 1990, menggunakan Merek dagang MATRIX.</li><li>– Ternyata dalam daftar umum Paten telah terdaftar Paten sederhana berjudul : "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" tanggal 15 Juli 2011, atas nama Tergugat I dan Tergugat II seolah-olah sebagai inventor.</li><li>– Penggugat keberatan atas Paten tersebut karena bukan merupakan invensi yang baru atau tidak memiliki kebaruan lagi atau telah menjadi milik umum (public domain) pada saat tanggal penerimaan permohonan tanggal 22 Desember 2009.</li></ul> |
| Ringkasan<br>Pertimbangan<br>Putusan PN | Paten Sederhana Tergugat:<br><ul style="list-style-type: none"><li>– Tidak memiliki perbedaan nilai kegunaan praktis yang disebabkan oleh bentuk konektor sedangkan Paten Penggugat dan saksi-saksi jauh sebelumnya telah memperdagangkan parabola yang memiliki konektor seperti milik Tergugat;</li></ul>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memiliki nilai kegunaan praktis yang disebabkan oleh konstruksi karena konektor tersebut fungsinya sama dengan baut untuk menyatukan atau melekatkan lempeng parabola;</li> <li>- Tidak memiliki nilai kegunaan praktis yang disebabkan oleh komponen: tidak memiliki fungsi untuk menggantikan fungsi konektor yang ada sebelumnya, sedangkan parabola Penggugat telah menggunakan konektor yang sama yang telah ada jauh sebelum konektor Tergugat tersebut dipatenkan.</li> </ul> <p><b>Kesimpulan:</b></p> <p>Konektor parabola milik Tergugat tidak memiliki langkah teknologi yang lebih maju/baik untuk menggantikan fungsi konektor yang ada sebelumnya sehingga belum dapat dikatakan merupakan suatu langkah inventif dari invensi terdahulu.</p> |
| <p>Ringkasan<br/>Pertimbangan<br/>Putusan<br/>Kasasi</p> | <p>Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Paten Sederhana dengan judul "Antena Parabola Jenis Mesh" terdaftar No. ID S0001095 B atas nama Tergugat I tanggal 15 Juli 2011, ternyata tidak memiliki kebaruan atau bukan merupakan invensi yang baru lagi dan/atau telah menjadi milik umum (public domain).</p>   |
| <p>Ringkasan<br/>Pertimbangan<br/>Putusan PK</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Walaupun Paten Sederhana telah diproses secara sah dan telah diberi sertifikat oleh Kantor Paten, tidak menutup kemungkinan untuk diajukan pembatalan ke Pengadilan.</li> <li>- Penggugat berhasil membuktikan Paten Sederhana tersebut tidak memiliki kebaruan dan telah menjadi milik umum (<i>public domain</i>).</li> </ul>   |

**P U T U S A N**  
**Nomor 108 PK/Pdt.Sus.HKI/2013**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Hak Atas Kekayaan Intelektual (PATEN) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. PT. SUBUR SEMESTA yang diwakili oleh Direktur Tjia Tek Ijoe berkedudukan di Jln. Kamal Raya No. 8A, RT 014/RW09 Tegal Alur, Jakarta Barat ;
2. TJIA TEK IJOE, bertempat tinggal di Muara Karang Blok A, VI. S, No.10, Rt./Rw 3/8, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Titik Yusticia Siahaan, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. A.M. Sangaji No. 2-B, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2013 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/  
Tergugat I, II;

m e l a w a n

PT. STELLA SATINDO, suatu perseroan yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Utama Hari Julianto Gunarso, berkedudukan di Buana Biru Besar II/60, Rt. 006 / Rw. 009, Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: TURMAN M.PANGGABEAN, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Cempaka Mas Blok B/24, Jl.Jend. Suprpto, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2013 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I, II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 235 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 6 September 2012 yang telah berkekuatan hukum

tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon/Pemohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

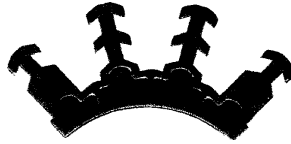
1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum di Indonesia yang berdiri sejak tanggal 24 September 1990 berdasarkan Akte Pendirian Nomor: 132 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. (sekarang disebut Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.) yang bergerak dalam bidang usaha memproduksi dan memperdagangkan produk-produk antenna parabola serta asesorisnya berupa alat-alat perlengkapannya, termasuk konektor untuk antenna parabola (P-1 & P-2);
2. Bahwa sejak ditemukannya teknologi antenna parabola sampai dengan saat ini telah menggunakan komponen konektor dalam bentuk, konfigurasi dan konstruksi lurus maupun dalam bentuk, konfigurasi dan konstruksi bergerigi, ada yang terbuat dari plastik maupun yang terbuat dari besi;
3. Bahwa konektor antenna parabola dalam bentuk, konfigurasi dan konstruksi lurus maupun dalam bentuk, konfigurasi dan konstruksi bergerigi, menggunakan teknologi yang sama fungsi ciri teknis (*features*) yaitu untuk menyatukan atau mengikat rusuk-rusuk parabolik sehingga terbentuk menjadi satu antenna parabola yang konsisten;
4. Bahwa antenna parabola yang diperdagangkan oleh Penggugat sejak tahun 1990 menggunakan Merek dagang MATRIX dengan No.IDM000058182 untuk kelas barang 09, Tanggal Penerimaan Permohonan: 08 Mei 2003, untuk jenis barang "Antennaantenna, antenna parabola dan perlengkapannya, *satellite receiver, connector, LNBF, transmitter, anteunator*, dan lain-lain (P-3 & P-4);
5. Bahwa ternyata dalam Daftar Umum Paten, telah terdaftar Paten Sederhana berjudul: "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" dengan Nomor :ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I, dan Tergugat II tercatat seolah-olah sebagai Inventor atas Paten Sederhana tersebut, sebagaimana gambar di bawah ini (P-5 & P-6);



Gambar konektor untuk antenna berbentuk jari-jari lurus

6. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas terdapatnya Paten Sederhana berjudul: ANTENNA PARABOLA JENIS MESH Nomor :ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I, dan Tergugat II tercatat seolah-olah Inventor yang asli (*original*) dari Paten Sederhana tersebut, karena Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH Nomor :ID S0001095 B atas nama Tergugat I tersebut bukan merupakan invensi yang baru atau tidak memiliki kebaruan lagi atau telah menjadi milik umum (*public domain*) pada saat tanggal penerimaan permohonan yaitu tanggal 22 Desember 2009 dengan No.Agenda :S00200900269, mengingat Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH atas nama Tergugat I yang menggunakan komponen konektor berupa empat tonjolan/jari-jari dalam bentuk, konfigurasi dan konstruksi lurus adalah sama-sama menggunakan teknologi yang sama memiliki fungsi ciri teknis (*features*) dengan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya sejak ditemukannya teknologi antenna parabola dan/atau melalui teknologi antenna parabola yang telah diungkapkan, diumumkan, digunakan, diperdagangkan oleh Penggugat sejak tahun 1990, yaitu sama-sama berfungsi untuk menyatukan atau mengikat rusuk-rusuk parabolik sehingga terbentuk antenna parabola yang konsisten. Oleh karenanya Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH Nomor :ID S0001095 B atas nama Tergugat I, dan Tergugat II yang tercatat seolah-olah Inventor yang asli (*original*) dari Paten Sederhana tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;
7. Bahwa meskipun berbeda dengan produk Penggugat sebagaimana gambar di bawah ini, yang telah diungkapkan, diumumkan, diperdagangkan antenna-antenna parabola yang menggunakan konektor berupa empat tonjolan/jari-jari dalam bentuk, konfigurasi dan konstruksi bergerigi dengan merek dagang MATRIX milik Penggugat untuk jenis barang antenna-antenna parabola, konektor-konektor, begitupun konektor-konektor milik Tergugat I sebagaimana gambar pada butir 5, menunjukkan dan membuktikan bahwa Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH yang menggunakan konektor yang juga memiliki empat tonjolan/jari-jari terbuat dari plastik hasil produksi dan/atau yang diperdagangkan oleh Tergugat I tidak termasuk lagi invensi yang baru atau tidak memiliki kebaruan lagi atau tidak memiliki kebaruan lagi atau telah menjadi milik umum (*public domain*) pada saat tanggal permohonan diajukan tanggal 22 Desember 2009, dan permohonan tersebutpun seharusnya ditolak karena tidak sesuai atau

bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 6 Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten (P-7);



Gambar konektor untuk antenna parabola yang telah diperdagangkan oleh Penggugat berbentuk jari-jari bergerigi.

Untuk lebih jelasnya Pasal 2 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.14 tahun 2001 tentang Paten, berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 2 ayat (1) dan (2):

- (1) Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri;
- (2) Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya;

Pasal 3 ayat (1) dan (2) :

- (1) Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan tekhnologi yang diungkapkan sebelumnya;
- (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
  - a. Tanggal Penerimaan; atau;
  - b. Tanggal Prioritas;

Pasal 6 :

Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana;

8. Bahwa begitupun cara kerja Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH atas nama Tergugat I yang menggunakan komponen konektor berupa empat tonjolan jari-jari dalam bentuk, konstruksi



dan konfigurasi lurus, juga sama dengan cara kerja antenna parabola pada umumnya dan juga konektor Merek MATRIX milik Penggugat yang menggunakan komponen konektor dalam bentuk, konstruksi dan konfigurasi bergerigi, yaitu sama-sama dimasukkan ke dalam rongga rusuk-rusuk parabolik, untuk memudahkan pemasangan antenna parabola di lapangan sehingga membentuk antenna parabola yang konsisten;

9. Bahwa oleh karena Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH Nomor: ID S0001095 B atas nama Tergugat I telah diungkapkan, diumumkan, dan digunakan sejak ditemukannya teknologi antenna parabola oleh masyarakat Internasional maupun Nasional (di Indonesia), maupun yang diperdagangkan lebih dahulu oleh Penggugat sejak tahun 1990, maka Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH yang diklaim oleh Tergugat I tersebut tidak lagi memiliki kebaruan atau bukan merupakan invensi yang baru, bahkan sudah menjadi milik umum (*public domain*) pada saat tanggal penerimaan permohonan yaitu tanggal 22 Desember 2009, dan Tergugat II bukanlah inventor yang original (asli) dari Paten Sederhana tersebut, oleh karenanya Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor: ID S0001095 B atas nama Tergugat I, dan Tergugat II tercatat seolah-olah Inventor dari paten sederhana tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;
10. Bahwa setelah membaca dan meneliti serta mencermati Paten Sederhana berjudul: ANTENNA PARABOLA JENIS MESH atas nama Tergugat I, dari segi judul telah menunjukkan permohonan Paten Sederhana atas nama Tergugat I tersebut tidak lagi memiliki kebaruan atau bukan merupakan invensi baru yang mengandung langkah inventif karena kata "ANTENNA PARABOLA" adalah mengandung makna berupa prodak barang antenna parabola, sedangkan kata "JENIS MESH" mengandung makna "jenis antenna parabola", jadi tidak menunjukkan adanya teknologi baru yang mengandung langkah inventif atas permohonan Paten Sederhana atas nama Tergugat I tersebut. Begitupun klaim-klaim Tergugat I dalam Deskripsi Paten Sederhana tersebut, tidak sesuai dengan judul Paten Sederhana tersebut;
11. Bahwa demikian pula Deskripsi Paten Sederhana No. Agenda: S00200900269 tanggal 22 Desember 2009 atas nama Tergugat I yang menyatakan "invensi atas konektor yang memiliki empat jari-jari untuk mempermudah pemasangan antenna di lapangan", bukanlah invensi yang

baru karena sejak dahulu atau sejak ditemukannya teknologi antenna parabola, sudah diungkapkan, diumumkan dan dipergunakan konektor empat jari-jari tersebut yang berfungsi untuk menyatukan atau mengikat rusuk-rusuk parabolik, dan memudahkan pemasangan antenna di lapangan (P - 8);

12. Bahwa begitupun rusuk-rusuk antenna parabola yang presisi, sejak dahulu telah menggunakan jaring-jaring seperti kasa yang terbuat dari aluminium. Oleh karenanya, Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor: ID S0001095 B atas nama Tergugat I tersebut, tidak memiliki kebaruan lagi atau bukan merupakan invensi yang baru lagi pada saat tanggal penerimaan permohonan tanggal 22 Desember 2009. Dan Tergugat II bukan Inventor Paten Sederhana tersebut, maka Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor: ID S0001095 B atas nama Tergugat I, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;
13. Bahwa oleh karena Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor: ID S0001095 B atas nama Tergugat I telah diungkapkan dan telah diumumkan serta telah dipergunakan sejak adanya teknologi antenna parabola, maka pendaftaran Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor: ID 50001095 B atas nama Tergugat I, jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten. Oleh karenanya, pendaftaran Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor: ID 50001095 B atas nama Tergugat I dan seolah-olah hasil Inventor dari Tergugat II, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;
14. Bahwa gugatan Penggugat bersandar pada Pasal 91 ayat (1) huruf a Jo. ayat (2) Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten, karenanya Penggugat selaku pedagang antenna parabola di Indonesia sejak tahun 1990 adalah termasuk pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor: ID S0001095 B atas nama Tergugat I, karena Paten Sederhana atas nama Tergugat I tersebut seharusnya tidak diberikan karena bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, atau Pasal 7 Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten;

Untuk lebih jelasnya ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf a Jo. ayat (2) Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91 ayat (1) huruf a;

Gugatan pembatalan paten dapat dilakukan apabila paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak dapat diberikan;

Pasal 91 ayat (2);

Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Niaga;

Bahwa dari alasan-alasan tersebut, maka Penggugat sangatlah beralasan untuk mengajukan gugatan a quo, oleh karenanya sangatlah patut dan adil untuk dikabulkan;

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

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Paten Sederhana berjudul: "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I tidak memiliki kebaruan atau bukan merupakan invensi yang baru lagi dan/atau telah menjadi milik umum (Public Domain) pada saat tanggal penerimaan permohonan diajukan;
3. Menyatakan batal Paten Sederhana berjudul: "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tergugat II bukanlah Inventor yang original (asli) dari Paten Sederhana berjudul: "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 tersebut;
5. Memerintahkan Juru Sita atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. guna mencatat pembatalan Paten Sederhana berjudul: "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Paten dan mengumumkannya dalam

Berita Resmi Paten;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

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

GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan salah satunya adalah Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtsgrond*). Dalil gugatan tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*Een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 RV (*Reglement op de burgerlijk rechtsvordering*);
2. Bahwa PT.SUBUR SEMESTA didirikan pada tanggal 11 Oktober 1986 berdasarkan Akte Pendirian Nomor: 242 dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia. PT.SUBUR SEMESTA memasuki arena satelit pada tahun 1989, PT.SUBUR SEMESTA menjalankan usaha-usaha dibidang: perdagangan, perindustrian, pembangunan, jasa, percetakan, transportasi darat, pertanian, pertambangan;
3. Bahwa adanya kendala yang sering dihadapi dari stuktur parabola (*dish*) dari antenna parabola jenis *mesh* konvensional ini adalah banyaknya bagian-bagian yang harus dirakit, sehingga waktu perakitan dalam produksi menjadi sangat lama. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu struktur parabola dari suatu antenna parabola jenis *mesh* memiliki waktu perakitan yang cepat dan memiliki sudut rusuk-rusuk parabolik yang presisi;
4. Bahwa untuk mengatasi masalah-masalah yang disebutkan di atas inventor (Tjia Tek Ijoe) menemukan invensi empat konektor berbentuk jari-jari yang menghubungkan rusuk-rusuk parabolik, dimana keempat konektor tersebut terbuat dari plastik dan membentuk suatu lingkaran menyesuaikan dengan bentuk lingkaran. Masing-masing konektor tersebut memiliki empat tonjolan berbentuk menyerupai jari-jari dimana masing-masing tonjolan/jari-jari tersebut memiliki ukuran yang disesuaikan dengan rongga dari setiap rusuk parabolik sehingga jari-jari tersebut dapat dimasukkan pas ke dalam rongga rusuk parabolik tersebut. Dengan demikian invensi ini memenuhi kriteria

Pasal 6 Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten yang berbunyi: "Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana." Yang mana invensi tersebut mempunyai nilai FUNGSI dan KEGUNAAN PRAKTIS sehingga dapat diberi perlindungan Paten Sederhana;



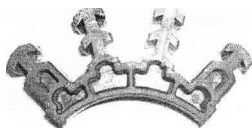
5. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya no.4 dimana Penggugat menggunakan merek dagang MATRIX dengan No.IDM000058182 untuk kelas barang 09, tanggal penerimaan: 08 Mei 2003, untuk jenis barang "Antenna, antenna parabola dan perlengkapannya, *satellite receiver, connector, LNBF, transmitter, anteunator*, dan lain-lain;

Perlindungan Merek dengan perlindungan Paten berbeda, merek berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang 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";

6. Bahwa dengan adanya Peringatan Hak Paten oleh Tergugat I di beberapa media, tertanggal 24 Agustus 2011 antara lain:
- Kompas;
  - Banjarmasin Post;
  - Surabaya Post;
  - Pos Kupang;
  - Manado Post ;
  - Sinar Indonesia Baru;
  - Fajar;
  - Harian Analisa;

Dimana pihak Penggugat menjawab melalui media, antara lain Kompas dan Banjarmasin Post tertanggal 7 Oktober 2011 dengan judul "PEMBERITAHUAN PEMBATALAN PATEN" sedangkan Sertifikat Paten Sederhana Nomor: ID S0001095 atas nama: PT.SUBUR SEMESTA judul:

Antenna Parabola Jenis Mesin masih terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian maka adanya "KEBOHONGAN PUBLIK" yang dilakukan oleh Penggugat;



7. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam media, antara lain Kompas dan Banjarmasin Post tertanggal 7 Oktober 2011 dengan judul "PEMBERITAHUAN PEMBATALAN PATEN" pada point.6 menyatakan bahwa antenna parabola yang terdiri dari 4 keping panel/reflector tidak lagi mempunyai kebaruan dan sudah menjadi milik umum (*public domain*) sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No.02/Desain Industri/2009/PN.Niaga Medan tanggal 4 Mei 2009 jo putusan Mahkamah Agung No.681 K/PDT.SUS/2009 tanggal 26 Oktober 2009;

Dimana perlindungan Desain Industri berbeda dengan Perlindungan Paten Sederhana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pengertian Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan;

Bahwa Penggugat tidak menjual Konektor saja, melainkan dengan parabola. Konektor yang digunakan diparabola, karena fungsi konektor untuk menyatukan rusuk-rusuk parabolik, bukan kesan estetik sebagaimana perlindungan Desain Industri. Maka Konektor pada parabola merupakan suatu invensi yang dilindungi Paten;

8. Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya pada point 2,3 dan 8 bahwa menggunakan Konektor dengan Fungsi atau Ciri teknis yang sama milik Tergugat I;
9. Bahwa secara tegas Penggugat mengakui jawaban pada poin 5 dan 6 bahwa Tergugat I adalah sebagai pemilik/pemegang Hak atas PATEN SEDERHANA Sertifikat Nomor: ID S0001095 atas nama: PT.SUBUR SEMESTA judul: Antenna Parabola Jenis Mesh, inventor: Tjia Tek Ijoe yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga

sangat tidak masuk akal Penggugat untuk membatalkan Hak Atas Paten Sederhana milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai inventornya yang tidak ada hubungan hukum sama sekali;

Bahwa gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara Perlindungan Merek, Desain Industri dan Paten, padahal gugatan ini merupakan gugatan Pembatalan Paten, sehingga GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 87/PATEN/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 10 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Paten Sederhana berjudul : "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor: ID S0001095 B tertanggal 15 Jul' 2011 atas nama Tergugat I tidak memiliki kebaruan atau bukan merupakan invovasi yang baru lagi dan/atau telah menjadi milik umum (Publik Domain) pada saat tanggal penerimaan permohonan diajukan;
3. Menyatakan batal Paten Sederhana berjudul: "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tergugat II bukanlah Inventor yang original (asli) dari Paten Sederhana berjudul: "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor :ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 tersebut;
5. Memerintahkan Juru Sita atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. guna mencatat pembatalan Paten Sederhana berjudul : "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Paten dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Paten;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp566.000 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 235 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 6 September 2012 sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. PT. Subur Semesta dan 2. Tjia Tek Ijoe tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara, dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II pada tanggal 13 Februari 2013 terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2013 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02 PK/HaKI/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 235 K/Pdt.Sus/2012 jo. No. 87/Paten/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 2 Mei 2013;

Bahwa, setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang pada tanggal 13 Mei 2013 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juni 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten tidak diatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

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



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

I. *JUDEX JURIS* MAHKAMAH AGUNG TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN/ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu: “apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”.

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 235 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 06 September 2012 (“Putusan *JUDEX JURIS*”) telah mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata. Hal ini dapat terlihat jelas dari pertimbangan hukum *JUDEX JURIS* sebagaimana tersebut dalam aliena ke-tiga hal.18, yaitu :

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 27 Januari 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Februari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.27 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. Sie Tjin Ming, 2. Agusman Tanuddin, 3. Oyong Wijaya, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Paten Sederhana dengan judul “Antena Parabola Jenis Mesh” terdaftar No. ID S0001095 B atas nama Tergugat I tanggal 15 Juli 2011, ternyata tidak memiliki kebaruan atau bukan merupakan invensi yang baru lagi dan/atau telah menjadi milik umum (*public domain*), oleh karenanya adalah berasalan untuk dibatalkan”.

Adapun alasan-alasan PARA POMOHOHON PK adalah sebagai berikut:

1.1 Bahwa pertimbangan *JUDEX JURIS* sebagaimana dikutip oleh PARA POMOHOHON PK di atas telah mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena *JUDEX JURIS* secara serta merta telah membenarkan dan menguatkan Putusan *JUDEX FACTI*, tanpa terlebih dahulu menggali serta menganalisa apakah hukum yang diterapkan oleh *JUDEX FACTI* tersebut telah tepat dan benar serta berdasarkan

hukum, sementara berdasarkan bukti-bukti serta fakta persidangan dalam perkara a quo, *JUDEX FACTI* dalam Putusannya sama sekali tidak menerapkan hukum secara benar khususnya tentang hukum pembuktian.

- 1.2 Bahwa jika diperhatikan dalam gugatan TERMOHON PK baik dalam posita maupun dalam petitum, bahwa yang menjadi objek serta dimohonkan batal oleh TERMOHON PK (Penggugat) adalah Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 yang menurut TERMOHON PK terdaftar atas nama PT. SUBUR SEMESTA (PEMOHON PK I), sementara fakta yang sebenarnya Sertifikat Paten Sederhana yang sah dan terdaftar atas nama PT. SUBUR SEMESTA (PEMOHON PK I) adalah Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 tertanggal 15 Juli 2011 bukan Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011, sebagaimana telah disampaikan secara tegas oleh PARA PEMOHON PK (Para Tergugat) dalam proses jawab menjawab serta bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan khususnya Bukti T-1, yaitu: Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 tertanggal 15 Juli 2011 atas nama PT. SUBUR SEMESTA (PEMOHON PK I) yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara sah serta telah melalui beberapa proses diantaranya proses pemeriksaan administrasi, substantif dan proses pengumuman, sehingga pemberian Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 terhadap PEMOHON PK I telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang PATEN ("Undang-Undang PATEN").
- 1.3 Bahwa jikapun yang terjadi adalah kesalahan pengetikan/penulisan nomor Sertifikat Paten Sederhana oleh TERMOHON PK dalam gugatannya, yaitu dengan menyebutkan Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama PEMOHON PK I, akan tetapi sejak didaftarkan sampai dengan diputus oleh *JUDEX FACTI*, TERMOHON PK sama sekali tidak pernah memperbaiki atau mengoreksi gugatannya tersebut, sehingga yang dimaksud dan dimohonkan batal oleh TERMOHON PK dalam gugatannya adalah Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID

S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011, bukan Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 tertanggal 15 Juli 2011 yang sah dan terdaftar atas nama PEMOHON PK I, Dengan demikian TERMOHON PK telah melakukan kesalahan yang fatal karena telah menyatakan Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 B adalah milik dan terdaftar atas nama PEMOHON PK I dan oleh karenanya sangatlah beralasan hukum Gugatan TERMOHON PK (Penggugat) untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena menurut hukum formil Gugatan TERMOHON PK (Penggugat) tersebut telah mengandung kekeliruan dan ketidakjelasan (*obscuur libel*) dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 1.4 Bahwa meskipun telah terdapat kekeliruan dan ketidakbenaran fakta dalam dalil serta objek gugatan Penggugat (TERMOHON PK) *incasu* menyatakan Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 terdaftar atas nama PEMOHON PK I, akan tetapi *JUDEX FACTI* justru telah mengabulkan seluruh gugatan Penggugat (TERMOHON PK) dan "*menyatakan batal Paten Sederhana berjudul: ANTENNA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor Paten: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama PEMOHON PK I dengan segala akibat hukumnya*". Sehingga Amar Putusan *JUDEX FACTI* tersebut secara hukum tidak dapat dilaksanakan (*non executabile*) karena objek yang disebutkan dalam Putusan *JUDEX FACTI* tersebut adalah keliru, bahkan telah bertentangan dengan fakta yang diakui oleh *JUDEX FACTI* dalam halaman 31 Putusannya yang menyebutkan secara tegas Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 tertanggal 15 Juli 2011 adalah terdaftar atas nama PT. SUBUR SEMESTA (PEMOHON PK I). Artinya, *JUDEX FACTI* secara tegas telah mengakui dalam perkara a quo telah terdapat 2 (dua) Sertifikat Paten Sederhana, akan tetapi diberikan atas satu penemuan (inovasi) dengan nama pemilik atau pihak yang sama juga.

Maka timbul pertanyaan dalam kasus ini :

Bagaimana mungkin dalam satu penemuan (inovasi) terdapat 2 (dua) nomor sertifikat paten sederhana atas nama pihak yang sama. Hal ini jelas telah bertentangan dan melanggar ketentuan dalam pemberian

paten sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang PATEN. Sehingga Putusan *JUDEX FACTI* yang amarnya antara lain menyatakan Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama PEMOHON PK I adalah batal dengan segala akibat hukumnya, adalah Putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executabel*), karena objek yang dibatalkan adalah keliru dan tidak jelas (*error in objecto*).

Telah dianut dalam hukum serta dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, bahwa bagian dari putusan hakim yang mengikat dan dilaksanakan (eksekusi) adalah amar atau diktum putusan hakim tersebut yang berisi perintah atau penghukuman yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara tersebut.

Dengan demikian, (amar) Putusan *JUDEX FACTI* yang menyatakan "batal Sertifikat Paten Sederhana No: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama TERGUGAT I (PEMOHON PK I), adalah Putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), karena objek yang dibatalkan adalah keliru dan tidak jelas (*obscuur libel*).

2. Bahwa disamping itu, *JUDEX JURIS* juga telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena telah membenarkan dan menguatkan Putusan *JUDEX FACTI* yang mengabulkan gugatan TERMOHON PK (Penggugat) sementara Gugatan TERMOHON PK tersebut adalah Gugatan kekurangan pihak.

Adapun alasan-alasan PARA PEMOHON PK adalah sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa TERMOHON PK telah mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Paten Sederhana atas nama PEMOHON PK I (terlepas dari kekeliruan Sertifikat yang digugat oleh TERMOHON PK) yang *notabene* dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, akan tetapi dalam Gugatan TERMOHON PK (PENGGUGAT) tersebut sama sekali tidak mengikutsertakan Menteri Hukum Dan HAM RI Cq. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sebagai pihak yang turut digugat. Sementara Menteri Hukum Dan HAM RI Cq. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual adalah satu-satunya pihak yang berwenang mengeluarkan Sertifikat Paten Sederhana milik PEMOHON PK I, sehingga menurut hukum, TERMOHON PK haruslah mengikutsertakan Menteri Hukum Dan HAM RI Cq. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat dalam Gugatannya,

akan tetapi meskipun TERMOHON PK tidak mengikutsertakan Menteri Hukum Dan HAM RI Cq. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat dalam Gugatannya, *JUDEX FACTI* justru mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat (TERMOHON PK) yang kemudian dikuatkan dan diambil oleh *JUDEX JURIS* sebagai Putusannya.

- 1.2. Bahwa menurut hukum acara perdata di Indonesia dengan tidak diikutsertakan Menteri Hukum Dan HAM RI Cq. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sebagai pihak dalam Gugatan TERMOHON PK, maka Gugatan TERMOHON PK tersebut adalah cacat formil karena kurang pihak, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 1.3. Dengan demikian, Putusan *JUDEX JURIS* yang telah menguatkan Putusan *JUDEX FACTI* yang tidak berdasarkan hukum, haruslah dibatalkan karena Putusan *JUDEX JURIS* tersebut telah mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh PARA PEMOHON PK di atas, maka jelas Putusan *JUDEX JURIS* yang menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi (PARA PEMOHON PK) serta menyatakan *JUDEX FACTI* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, adalah Putusan yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, oleh karenanya haruslah dibatalkan.

## II. ADANYA BAGIAN TUNTUTAN YANG BELUM DIPUTUS OLEH *JUDEX JURIS* MAHKAMAH AGUNG TANPA DIPERTIMBANGKAN SEBAB-SEBABNYA.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 huruf d Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu: "apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya"

1. Bahwa dalam Putusan *JUDEX FACTI* yang kemudian dikuatkan dan dijadikan *JUDEX JURIS* sebagai Putusannya, telah menyinggung dan membahas tentang Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 tertanggal 15 Juli 2011 atas nama PT. SUBUR SEMESTA/PEMOHON PK I, (*vide*: Halaman 31 Putusan *JUDEX FACTI*) yang

merupakan Sertifikat Paten Sederhana sah milik PEMOHON PK serta telah melalui prosedur hukum yang berlaku.

2. Bahwa pertimbangan *JUDEX FACTI* dalam Putusannya tersebut, didasarkan oleh karena adanya dalil/bantahan sekaligus tuntutan PARA PEMOHON PK yang menyatakan Sertifikat Paten Sederhana sah atas nama PEMOHON PK adalah Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 tertanggal 15 Juli 2011 bukan Sertifikat Paten sebagaimana yang digugat oleh TERMOHON PK dalam gugatannya yaitu Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011.
3. Bahwa PARA PEMOHON PK dalam persidangan berkali-kali telah membantah dan menuntut agar Majelis Hakim Perkara a quo menyatakan Sertifikat Paten Sederhana milik PEMOHON PK I yang sah adalah Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 tertanggal 15 Juli 2011 bukan Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011.
4. Bahwa *JUDEX FACTI* dalam Putusannya juga telah menyinggung Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 tertanggal 15 Juli 2011 telah terdaftar atas nama PEMOHON PK I, akan tetapi meskipun *JUDEX FACTI* telah membahas dan menyinggung Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 tertanggal 15 Juli 2011 terdaftar atas nama PT. SUBUR SEMESTA, akan tetapi *JUDEX FACTI* dalam Putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan tentang adanya 2 (dua) Sertifikat Paten Sederhana dalam perkara a quo yaitu Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 tertanggal 15 Juli 2011 dan Sertifikat Paten Sederhana Nomor Paten: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011.
5. Bahwa dengan demikian Putusan *JUDEX FACTI* dan dikuatkan oleh *JUDEX JURIS* yang sama sekali tidak memutus tuntutan PARA PEMOHON PK terkait Sertifikat Paten Sederhana milik PEMOHON PK I Nomor Paten: ID S0001095 tertanggal 15 Juli 2011 tanpa disertai pertimbangan yang cukup, sementara telah dibuktikan secara sah oleh PARA PEMOHON PK dalam persidangan, adalah Putusan yang tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya hukum haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:  
mengenai alasan ke I dan II:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak memiliki kekeliruan yang nyata bahwa paten sederhana yang didaftarkan oleh pihak Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki nilai kesamaan/invensi, dengan demikian telah menjadi “public domain”, maka dengan mengacu pada Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7 (huruf a) dan Pasal 9 (ayat 1) putusan *Judex Juris/Judex Facti* sudah tepat dan benar sebagai landasan pengajuan pembatalan ;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa “paten sederhana telah diproses secara sah” tidak menutup upaya pembuktian sebagaimana yang telah dilangsungkan di Pengadilan bahwa Penggugat berhasil membuktikan paten sederhana tersebut tidak memiliki kebaruan dan telah menjadi milik umum (*public domain*) sehingga dikabulkan gugatan pembatalan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah tepat ;

Bahwa dengan demikian alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: *PT. Subur Semesta* tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

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

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

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. PT. SUBUR SEMESTA dan 2. TJIA TEK IJOE tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I,II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Abdurrahman, SH.,MH. dan H. Soltoni Mohdally, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. Abdurrahman, SH.,MH.

Ttd./H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.

K e t u a,

Ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

### Biaya-biaya:

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

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002



## PUTUSAN

Nomor: 235 K/Pdt.Sus/2012

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (paten) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT SUBUR SEMESTA**, berkedudukan di Jl. Berdikari Tengah No. 38, Rt 005/Rw 01, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat 11720,
2. **TJIA TEK IJOE**, bertempat tinggal di Muara Karang Blok A VI S, No. 10, Rt/Rw 3/8, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Susi Marlinda Manurung, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. A.M. Sangaji, No. 2-B, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2012,

sebagai para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II;

#### m e l a w a n

**PT STELLA SATINDO**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Hari Julianto Gunarso, berkedudukan di Buana Biru Besar II/60, Rt 006/Rw 009, Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Turman M. Panggabean, SH., MH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Ruko Cempaka Mas Blok B-24, Jl. Letjend Suprpto, Jakarta 10640, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Februari 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan kepada sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum di Indonesia yang berdiri sejak tanggal 24 September 1990 berdasarkan Akte Pendirian Nomor: 132 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I.

(sekarang disebut Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.) yang bergerak dalam bidang usaha memproduksi dan memperdagangkan produk-produk antena parabola serta asesorisnya berupa alat-alat perlengkapannya, termasuk konektor untuk antena parabola. (P-1 & P-2);

2. Bahwa sejak ditemukannya teknologi antena parabola sampai dengan saat ini telah menggunakan komponen konektor dalam bentuk, konfigurasi dan konstruksi lurus maupun dalam bentuk, konfigurasi dan konstruksi bergerigi, ada yang terbuat dari plastik maupun yang terbuat dari besi;
3. Bahwa konektor antena parabola dalam bentuk, konfigurasi dan konstruksi lurus maupun dalam bentuk, konfigurasi dan konstruksi bergerigi, menggunakan teknologi yang sama fungsi ciri teknis (features) yaitu untuk menyatukan atau mengikat rusuk-rusuk parabolik sehingga terbentuk menjadi satu antena parabola yang konsisten;
4. Bahwa antena parabola yang diperdagangkan oleh Penggugat sejak tahun 1990 menggunakan Merek Dagang MATRIX dengan No. IDM000058182 untuk kelas barang 09, tanggal Penerimaan Permohonan: 08 Mei 2003, untuk jenis barang "Antena-antena, antena parabola dan perlengkapannya, satellite receiver, connector, LNBF, transmitter, antena, dan lain-lain. (P-3 & P-4);
5. Bahwa ternyata dalam Daftar Umum Paten, telah terdaftar Paten Sederhana berjudul: "ANTENA PARABOLA JENIS MESH" dengan Nomor: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I, dan Tergugat II tercatat seolah-olah sebagai Inventor atas Paten Sederhana tersebut, sebagaimana gambar di bawah ini. (P-5 & P-6);



Gambar konektor untuk antena berbentuk jari-jari lurus

6. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas terdaptarnya Paten Sederhana berjudul: ANTENA PARABOLA JENIS MESH Nomor: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I, dan Tergugat II tercatat seolah-olah Inventor yang asli (original) dari Paten Sederhana tersebut, karena Paten Sederhana berjudul ANTENA PARABOLA JENIS MESH Nomor: ID S0001095 B atas nama Tergugat I tersebut bukan merupakan invensi yang baru atau tidak memiliki kebaruan lagi atau telah menjadi milik

umum (public domain) pada saat tanggal penerimaan permohonan yaitu tanggal 22 Desember 2009 dengan No. Agenda: S00200900269, mengingat Paten Sederhana berjudul ANTENA PARABOLA JENIS MESH atas nama Tergugat I yang menggunakan komponen konektor berupa empat tonjolan/jari-jari dalam bentuk, konfigurasi dan konstruksi lurus adalah sama-sama menggunakan teknologi yang sama memiliki fungsi ciri teknis (features) dengan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya sejak ditemukannya teknologi antena parabola dan/atau melalui teknologi antena parabola yang telah diungkapkan, diumumkan, digunakan, diperdagangkan oleh Penggugat sejak tahun 1990, yaitu sama-sama berfungsi untuk menyatukan atau mengikat rusuk-rusuk parabolik sehingga terbentuk antena parabola yang konsisten. Oleh karenanya Paten Sederhana berjudul ANTENA PARABOLA JENIS MESH Nomor: ID S0001095 B atas nama Tergugat I, dan Tergugat II yang tercatat seolah-olah Inventor yang ask (original) dari Paten Sederhana tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;

7. Bahwa meskipun berbeda dengan produk Penggugat sebagaimana gambar di bawah ini, yang telah diungkapkan, diumumkan, diperdagangkan antena-antena parabola yang menggunakan konektor berupa empat tonjolan/jari-jari dalam bentuk, konfigurasi dan konstruksi bergerigi dengan merek dagang MATRIX milik Penggugat untuk jenis barang antena-antena parabola, konektor-konektor, begitupun konektor-konektor milik Tergugat I sebagaimana gambar pada butir 5, menunjukkan dan membuktikan bahwa Paten Sederhana berjudul ANTENA PARABOLA JENIS MESH yang menggunakan konektor yang juga memiliki empat tonjolan/jari-jari terbuat dari plastik hasil produksi dan/atau yang diperdagangkan oleh Tergugat I tidak termasuk lagi invensi yang baru atau tidak memiliki kebaruan lagi atau tidak memiliki kebaruan lagi atau telah menjadi milik umum (public domain) pada saat tanggal permohonan diajukan tanggal 22 Desember 2009, dan permohonan tersebutpun seharusnya ditolak karena tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. (P-7);



Gambar konektor untuk antena parabola yang telah diperdagangkan oleh Penggugat berbentuk jari-jari bergerigi

Untuk lebih jelasnya Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) dan (2):

- (1) Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri;
- (2) Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan yang tidak dapat diduga sebelumnya;

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan tekhnologi yang diungkapkan sebelumnya;
- (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
  - a. Tanggal Penerimaan; atau;
  - b. Tanggal Prioritas;

Pasal 6:

Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana;

8. Bahwa begitupun cara kerja Paten Sederhana berjudul ANTENA PARABOLA JENIS MESH atas nama Tergugat I yang menggunakan komponen konektor berupa empat tonjolan jari-jari dalam bentuk, konstruksi dan konftgurasi lurus, juga sama dengan cara kerja antena parabola pada umumnya dan juga konektor Merek MATRIX milik Penggugat yang menggunakan komponen konektor dalam bentuk, konstruksi dan konfigurasi bergerigi, yaitu sama-sama dimasukkan ke dalam rongga rusuk-rusuk parabolik, untuk memudahkan pemasangan antena parabola di lapangan sehingga membentuk antena parabola yang konsisten;
9. Bahwa oleh karena Paten Sederhana berjudul ANTENA PARABOLA JENIS MESH Nomor: ID S0001095 B atas nama Tergugat I telah diungkapkan, diumumkan, dan digunakan sejak ditemukannya teknologi antena parabola

oleh masyarakat Internasional maupun Nasional (di Indonesia), maupun yang diperdagangkan lebih dahulu oleh Penggugat sejak tahun 1990, maka Paten Sederhana berjudul ANTENA PARABOLA JENIS MESH yang diklaim oleh Tergugat I tersebut tidak lagi kebaruan atau bukan merupakan invensi yang baru, bahkan sudah menjadi milik umum (public domain) pada saat tanggal permohonan yaitu tanggal 22 Desember 2009, dan Tergugat inventor yang original (asli) dari Paten Sederhana tersebut, oleh karenanya Paten Sederhana berjudul ANTENA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor: ID S0001095 B atas nama Tergugat I, dan Tergugat II tercatat seolah-olah Inventor dari paten sederhana tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;

10. Bahwa setelah membaca dan meneliti serta mencermati Paten Sederhana berjudul: ANTENA PARABOLA JENIS MESH atas nama Tergugat I, dari segi judul telah menunjukkan permohonan Paten Sederhana atas nama Tergugat I tersebut tidak lagi memiliki kebaruan atau bukan merupakan invensi baru yang mengandung langkah inventif karena kata "ANTENA PARABOLA" adalah mengandung makna berupa prodak barang antena parabola, sedangkan kata "JENIS MESH" mengandung makna "jenis antena parabola", jadi tidak menunjukkan adanya teknologi baru yang mengandung langkah inventif atas permohonan Paten Sederhana atas nama Tergugat I tersebut. Begitupun klaim-klaim Tergugat I dalam Deskripsi Paten Sederhana tersebut, tidak sesuai dengan judul Paten Sederhana tersebut;
11. Bahwa demikian pula Deskripsi Paten Sederhana No. Agenda: S00200900269 tanggal 22 Desember 2009 atas nama Tergugat I yang menyatakan "invensi atas konektor yang memiliki empat jari-jari untuk mempermudah pemasangan antena di lapangan", bukanlah invensi yang baru karena sejak dahulu atau sejak ditemukannya teknologi antena parabola, sudah diungkapkan, diumumkan dan dipergunakan konektor empat jari-jari tersebut yang berfungsi untuk menyatukan atau mengikat rusuk-rusuk parabolik, dan memudahkan pemasangan antena di lapangan. (P-8);
12. Bahwa begitupun rusuk-rusuk antena parabola yang presisi, sejak dahulu telah menggunakan jaring-jaring seperti kasa yang terbuat dari aluminium. Oleh karenanya, Paten Sederhana berjudul ANTENA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor: ID S0001095 B atas nama Tergugat I tersebut, tidak memiliki kebaruan lagi atau bukan merupakan invensi yang baru lagi pada

saat tanggal penerimaan permohonan tanggal 22 Desember 2009. Dan Tergugat II bukan Inventor Paten Sederhana tersebut, maka Paten Sederhana berjudul ANTENA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor: ID S0001095 B atas nama Tergugat I, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;

13. Bahwa oleh karena Paten Sederhana berjudul ANTENA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor: ID S0001095 B atas nama Tergugat I telah diungkapkan dan telah diumumkan serta telah dipergunakan sejak adanya teknologi antena parabola, maka pendaftaran Paten Sederhana berjudul ANTENA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor: ID 50001095 B atas nama Tergugat I, jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Oleh karenanya, pendaftaran Paten Sederhana berjudul ANTENA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor: ID 50001095 B atas nama Tergugat I dan seolah-olah hasil Inventor dari Tergugat II, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;

14. Bahwa gugatan Penggugat bersandar pada Pasal 91 ayat (1) huruf a jo. ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, karenanya Penggugat selaku pedagang antena parabola di Indonesia sejak tahun 1990 adalah termasuk pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Paten Sederhana berjudul ANTENA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor: ID S0001095 B atas nama Tergugat I, karena Paten Sederhana atas nama Tergugat I tersebut seharusnya tidak diberikan karena bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, atau Pasal 7 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;

Untuk lebih jelasnya ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf a jo. ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91 ayat (1) huruf a;

Gugatan pembatalan paten dapat dilakukan apabila paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak dapat diberikan;

Pasal 91 ayat (2);

Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Niaga;

15. Bahwa dari alasan-alasan tersebut, maka Penggugat sangatlah beralasan untuk mengajukan gugatan a quo, oleh karenanya sangatlah patut dan adil untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis diuraikan di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Paten Sederhana berjudul: "ANTENA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I tidak memiliki kebaruan atau bukan merupakan invensi yang baru lagi dan/atau telah menjadi milik umum (Publik Domain) pada saat tanggal penerimaan permohonan diajukan;
3. Menyatakan total Paten Sederhana berjudul: "ANTENA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tergugat II bukanlah Inventor yang original (asli) dari Paten Sederhana berjudul: "ANTENA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 tersebut;
5. Memerintahkan Juru Sita atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. guna mencatat pembatalan Paten Sederhana berjudul: "ANTENA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Paten dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Paten;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau:

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

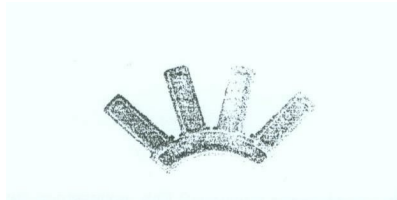
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan kabur/tidak jelas (Obscur Libel);

1. Bahwa kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan salah satunya adalah Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar

hukum (Rechtgrond). Dalil gugatan tidak memenuhi asal jelas dan tegas (Een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 RV (Reglement op de burgerlijk rechtsvordering);

2. Bahwa PT SUBUR SEMESTA didirikan pada tanggal 11 Oktober 1986 berdasarkan Akte Pendirian Nomor: 242 dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia. PT SUBUR SEMESTA memasuki arena satelit pada tahun 1989, PT SUBUR SEMESTA menjalankan usaha-usaha dibidang: perdagangan, perindustrian, pembangunan, jasa, percetakan, transportasi darat, pertanian, pertambangan;
3. Bahwa adanya kendala yang sering dihadapi dari stuktur parabola (dish) dari antena parabola jenis mesh konvensional ini adalah banyaknya bagian-bagian yang harus dirakit, sehingga waktu perakitan dalam produksi menjadi sangat lama. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu struktur parabola dari suatu antena parabola jenis mesh memiliki waktu perakitan yang cepat dan memiliki sudut rusuk-rusuk parabolik yang presisi;
4. Bahwa untuk mengatasi masalah-masalah yang disebutkan di atas inventor (Tjia Tek Ijoe) menemukan invensi empat konektor berbentuk jari-jari yang menghubungkan rusuk-rusuk parabolik, dimana keempat konektor tersebut terbuat dari plastik dan membentuk suatu lingkaran menyesuaikan dengan bentuk lingkaran. Masing-masing konektor tersebut memiliki empat tonjolan/berbentuk menyerupai jari-jari dimana masing-masing tonjolan/jari-jari tersebut memiliki ukuran yang disesuaikan dengan rongga dari setiap rusuk parabolik sehingga jari-jari tersebut dapat dimasukkan pas ke dalam rongga rusuk parabolik tersebut. Dengan demikian invensi ini memenuhi kriteria Pasal 6 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yang berbunyi: "Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana." Yang mana invensi tersebut mempunyai nilai fungsi dan kegunaan praktis sehingga dapat diberi perlindungan Paten Sederhana;





5. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya no. 4 dimana Penggugat menggunakan merek dagang MATRIX dengan No. IDM 000058182 untuk kelas barang 09, tanggal penerimaan: 08 Mei 2003, untuk jenis barang "Antena, antena parabola dan perlengkapannya, satelite receiver, connector, LNBF, transmitter, anteunator, dan lain-lain; Perlindungan Merek dengan perlindungan Paten berbeda, merek berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 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";
6. Bahwa dengan adanya Peringatan Hak Paten oleh Tergugat I di beberapa media, tertanggal 24 Agustus 2011 antara lain:
- Kompas;
  - Banjarmasin Post;
  - Surabaya Post;
  - Pos Kupang;
  - Manado Post;
  - Sinar Indonesia Baru;
  - Fajar;
  - Harian Analisa;

Dimana pihak Penggugat menjawab melalui media, antara lain Kompas dan Banjarmasin Post tertanggal 7 Oktober 2011 dengan judul "PEMBERITAHUAN PEMBATALAN PATEN" sedangkan Sertifikat Paten Sederhana Nomor: ID S0001095 atas nama: PT SUBUR SEMESTA judul: Antena Parabola Jenis Mesh masih terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian maka adanya "KEBOHONGAN PUBLIK" yang dilakukan oleh Penggugat;



7. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam media, antara lain Kompas dan Banjarmasin Post tertanggal 7 Oktober 2011 dengan judul "PEMBERITAHUAN PEMBATALAN PATEN" pada point 6 menyatakan bahwa antena parabola yang terdiri dari 4 keping panel/

reflector tidak lagi mempunyai kebaruan dan sudah menjadi milik umum (public domain) sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 02/Desain Industri/2009/PN.Niaga Medan tanggal 4 Mei 2009 jo. putusan Mahkamah Agung No. 681 K/PDT.SUS/2009 tanggal 26 Oktober 2009;

Dimana perlindungan Desain Industri berbeda dengan Perlindungan Paten Sederhana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pengertian Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan;

Bahwa Penggugat tidak menjual konektor saja, melainkan dengan parabola. Konektor yang digunakan di parabola, karena fungsi konektor untuk menyatukan rusuk-rusuk parabolik, bukan kesan estetik sebagaimana perlindungan Desain Industri. Maka konektor pada parabola merupakan suatu invensi yang dilindungi Paten;

8. Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya pada point 2, 3 dan 8 bahwa menggunakan konektor dengan fungsi atau ciri teknis yang sama milik Tergugat I;
9. Bahwa secara tegas Penggugat mengakui jawaban pada poin 5 dan 6 bahwa Tergugat I adalah sebagai pemilik/pemegang Hak atas PATEN SEDERHANA Sertifikat Nomor: ID S0001095 atas nama: PT SUBUR SEMESTA judul: Antena Parabola Jenis Mesh, inventor: Tjia Tek Ijoe yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga sangat tidak masuk akal Penggugat untuk membatalkan Hak Atas Paten Sederhana milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai inventornya yang tidak ada hubungan hukum sama sekali;
10. Bahwa gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara Perlindungan Merek, Desain Industri dan Paten, padahal gugatan ini merupakan gugatan Pembatalan Paten, sehingga gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 87/PATEN/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 10 Januari 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Paten Sederhana berjudul: “Antena Parabola Jenis Mesh” terdaftar Nomor: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I tidak memiliki kebaruan atau bukan merupakan inovasi yang baru lagi dan/atau telah menjadi milik umum (publik domain) pada saat tanggal penerimaan permohonan diajukan;
3. Menyatakan batal Paten Sederhana berjudul: “Antena Parabola Jenis Mesh” terdaftar Nomor: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tergugat II bukanlah Inventor yang original (asli) dari Paten Sederhana berjudul: “Antena Parabola Jenis Mesh” terdaftar Nomor: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 tersebut;
5. Memerintahkan Jurusita atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, guna mencatat pembatalan Paten Sederhana berjudul: “Antena Parabola Jenis Mesh” terdaftar Nomor: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Paten dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Paten;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dijatuhkan pada tanggal 10 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 04 K/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 87/Paten/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 2 Februari 2012 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari

Tergugat I, II, oleh Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 10 Februari 2012;

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

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

Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah dalam menerapkan hukum;

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat dan beranggapan bahwasanya gugatan pembatalan paten sederhana yang diajukan Termohon Kasasi semula Penggugat telah tepat, sehingga menurut Judex Facti gugatan yang diajukan Termohon Kasasi layak untuk dikabulkan;
2. Bahwa Judex Facti secara nyata telah salah dalam menerapkan hukum, dimana dalam putusannya secara jelas telah mengakomodir dalil gugatan yang telah mencampur-adukkan Undang-undang Merek, Undang-undang Desain Industri dengan Undang-undang Paten. Hal tersebut sangat jelas terlihat didalam pertimbangan-pertimbangan Judex Facti. Hal ini tentu saja merupakan suatu kesalahan didalam penerapan hukum Judex Facti dalam memberikan putusannya sehingga menjadi tidak konsisten dalam menggunakan dasar hukum yang seharusnya diterapkan didalam sengketa paten. Dimana seharusnya Judex Facti mengesampingkan dan/atau serta merta menyatakan gugatan Termohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima oleh karena telah mencampur-adukkan antara ketentuan yang menjadi dasar bagi Perlindungan Merek, Desain Industri dengan Paten;
3. Bahwa kesalahan penerapan hukum oleh Judex Facti tersebut kemudian semakin jelas terlihat didalam putusan pada bagian pertimbangannya sehingga berakibat hilangnya hak dari Pemohon Kasasi I dalam memperoleh perlindungan Paten Sederhana;
4. Bahwa Judex Facti juga telah salah dalam menerapkan hukum, dimana seharusnya didalam perkara a quo secara jelas dan nyata bahwasanya yang

dipermasalahan oleh Termohon Kasasi hanyalah konektor berbahan plastik sebagaimana yang berulang kali disampaikan oleh Termohon Kasasi didalam gugatannya maupun didalam acara pembuktian sebagaimana yang telah terungkap di dalam persidangan. Maka sudah seharusnya jika Judex Facti hendak mengabulkan gugatan dari Termohon Kasasi juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 92 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Sehingga tidak membatalkan Sertifikat Paten secara keseluruhan melainkan hanya 1 (satu) klaim saja, sebagaimana yang didalilkan Termohon Kasasi, sementara Sertifikat Paten Sederhana milik Pemohon Kasasi I mempunyai 3 (tiga) klaim. Dimana 2 (dua) diantaranya sama sekali tidak disebutkan didalam gugatan Termohon Kasasi, namun ikut juga dicantumkan dalam pertimbangan Judex Facti. Hal ini jelas merupakan suatu kesalahan dalam penerapan hukum yang mutlak;

Pertimbangan Judex Facti yang saling bertentangan;

5. Bahwa Judex Facti sejak awal pertimbangan hukumnya menyebutkan tentang pokok sengketa yang harus dianalisis, sebagaimana berikut: "Menimbang, bahwa berdasarkan hasil jawab menjawab di atas yang saling bertentangan di atas, maka dapat disimpulkan pokok sengketa yang harus dibahas dan dianalisis bila dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat adalah hal-hal sebagai berikut:"
  1. Apakah penerbitan Sertifikat Paten Sederhana No. ID S0001095 tanggal 15 Juli 2011 berdasarkan Penerimaan Paten Sederhana tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I adalah sah menurut hukum?
  2. Apakah invensi "Antena Parabola Jenis Mesh" No. ID S0001095 atas nama Tergugat I tidak mengandung nilai kebaruan (novelty) dan tidak merupakan langkah inventif karena telah merupakan public domain, sehingga Paten Sederhana Tergugat I harus dibatalkan;
6. Bahwa didalam pertimbangan terhadap pokok perkara tersebut terlihat sangat jelas pertimbangan yang saling bertentangan satu dengan lainnya, yaitu: Jika dikaitkan dengan petitum Penggugat, maka yang digugat oleh Penggugat (Termohon Kasasi) adalah Sertifikat Paten Sederhana Nomor ID S0001095 B, bukan Sertifikat Paten Sederhana No. ID S0001095 milik Pemohon Kasasi I;
7. Bahwa jika dicermati kembali uraian atas pokok sengketa didalam pertimbangan hukum Judex Facti juga sangat jelas bahwasanya Judex Facti selalu membahas Sertifikat Paten Sederhana No. ID S0001095 milik

Pemohon Kasasi I dan mencoba mengkaitkannya dengan Sertifikat Paten Sederhana Nomor ID S0001095 B yang digugat oleh Termohon Kasasi. Hal ini tentu saja merupakan pertimbangan yang saling bertentangan satu dengan lainnya;

8. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang saling bertentangan, hal ini terlihat sangat jelas dimana *Judex Facti* di satu sisi beranggapan bahwasanya Sertifikat Paten Sederhana Nomor ID S0001095 B sebagaimana yang digugat oleh Termohon Kasasi seolah-olah merupakan Sertifikat Paten Sederhana milik Pemohon Kasasi I, sementara didalam pertimbangan *Judex Facti* secara tegas menyatakan bahwasanya Sertifikat Paten Sederhana milik Pemohon Kasasi I adalah Nomor ID S0001095, dan jika dicermati lebih dalam lagi, pada awal pertimbangan *Judex Facti* sebenarnya hendak mengurai terlebih dahulu tentang kedua Sertifikat Paten Sederhana tersebut apakah memang benar-benar sama. Namun didalam pertimbangan selanjutnya *Judex Facti* justru tidak menegaskan apakah Sertifikat Paten Sederhana Nomor ID S0001095 B (sebagaimana yang digugat Termohon Kasasi) adalah sama dengan Sertifikat Paten Sederhana Nomor ID S0001095 (milik Pemohon Kasasi I);
9. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang saling bertentangan satu dengan lainnya ini juga terlihat didalam pertimbangannya tentang "objek barang" yang digugat oleh Termohon Kasasi berupa konektor berbahan plastik yang sangat berbeda dengan konektor berbahan plastik milik Pemohon Kasasi I yang terdaftar pada Sertifikat Paten Sederhana Nomor ID S0001095. *Judex Facti* didalam pertimbangannya terlihat sangat ragu dalam menentukan apakah benar konektor berbahan plastik sebagaimana yang diajukan oleh Termohon Kasasi didalam gugatannya adalah konektor berbahan plastik milik Pemohon Kasasi I. *Judex Facti* sangat jelas terlihat bertentangan didalam pertimbangannya oleh karena fakta yang terungkap didalam persidangan adalah sangat berbeda antara konektor berbahan plastik (yang didalilkan oleh Termohon Kasasi sebagai milik dari Pemohon Kasasi I) dengan konektor berbahan plastik yang sebenarnya milik Pemohon Kasasi sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Paten Sederhana Nomor ID S0001095;
10. Bahwa *Judex Facti* didalam pertimbangannya menyatakan telah mengakomodir seluruh bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, namun disisi lain *Judex Facti* justru mengabaikan Bukti

T-1 dan Bukti T.1 dan T.2-28 s/d Bukti T.1 dan T.2-30.B yang merupakan bukti otentik dari Pemohon Kasasi I, sedangkan bukti Termohon Kasasi dalam menggugat Sertifikat Paten Sederhana milik Pemohon Kasasi adalah bukan petikan resmi yang diterbitkan oleh Ditjen HKI;

11. Bahwa disamping itu pula, Judex Facti telah saling bertentangan dalam pertimbangan putusannya. Hal ini terlihat jelas dari pendapat Judex Facti yang disatu sisi menyatakan seolah-olah konektor berbahan plastik yang didalilkan oleh Termohon Kasasi adalah milik dari Pemohon Kasasi I. Sedangkan disisi lain Judex Facti juga mengakomodir bukti konektor berbahan plastik yang sesungguhnya milik Pemohon Kasasi I dan telah terdaftar pada Sertifikat Paten Sederhana Nomor ID S0001095 dan juga telah diproduksi oleh Pemohon Kasasi I. Namun Judex Facti juga telah mempertimbangkan konektor berbahan plastik yang diajukan oleh Termohon Kasasi walaupun tidak dijelaskan oleh Judex Facti apakah konektor berbahan plastik tersebut adalah sama dengan konektor berbahan plastik milik Pemohon Kasasi I;

Judex Facti tidak saksama dalam memberikan pertimbangan;

12. Bahwa Judex Facti tidak saksama dalam memberikan pertimbangannya, hal ini dapat terlihat jelas dimana Termohon Kasasi dalam persidangan tidak pernah mengajukan bukti yang berupa "Petikan Resmi Sertifikat Hak Paten Sederhana" milik Pemohon Kasasi I. Sehingga terjadi kesimpangsiuran dalam perkara a quo tentang yang manakah Sertifikat Paten Sederhana milik Pemohon Kasasi I sebenarnya, apakah Nomor ID S0001095 B sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi ataukah Nomor ID S0001095 yang sebenar-benarnya milik Pemohon Kasasi I;

13. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak saksama didalam memberikan pertimbangannya, hal ini dapat dilihat jelas didalam pertimbangannya yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya, sebab seluruh alat buktinya dapat mendukung dalil gugatannya untuk membatalkan Sertifikat Paten Sederhana No. S0001095 atas nama Tergugat I";

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertifikat Paten Sederhana No. ID S0001095 atas nama Tergugat I dengan tanggal pemberian 15 Juli

2011 secara yuridis formal mengandung cacat hukum, dikategorikan permohonan yang diajukan atas dasar itikad tidak baik sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 7 huruf a jo. Pasal 91 Undang-undang Paten No. 14 Tahun 2001, sehingga Paten Sederhana atas nama Tergugat beralasan hukum untuk dibatalkan";

14. Bahwa sekali lagi *Judex Facti* telah tidak cermat didalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam membatalkan Sertifikat Paten Sederhana No. ID S0001095 atas nama Tergugat I. Hal ini sangat jelas kiranya, dikarenakan yang digugat oleh Penggugat (Termohon Kasasi) didalam petitum gugatannya adalah Sertifikat Paten Sederhana No. ID S0001095 B yang secara nyata telah terbukti di persidangan adalah bukan milik Pemohon Kasasi I;
15. Bahwa disisi lain *Judex Facti* tidak saksama dalam memberikan pertimbangan, hal ini dikarenakan Sertifikat Paten Sederhana Nomor ID S0001095 milik Pemohon Kasasi I memiliki 3 (tiga) klaim sebagai suatu invensi sebagaimana Bukti T-1 dan Bukti T.1 dan T.2-28 s/d Bukti T.1 dan T.2-30.B. Hal ini jelaslah sangat berbeda dengan gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang menggugat Pembatalan Sertifikat Paten Sederhana Nomor ID S0001095 B dan hanya mempermasalahakan konektor berbahan plastik yang didalilkan sebagai milik Pemohon Kasasi I. Dimana pada fakta yang terungkap di persidangan adalah konektor berbahan plastik yang didalilkan oleh Termohon Kasasi sebagai milik dari Pemohon Kasasi I sama sekali tidak terbukti, hal ini juga berhasil dibuktikan oleh Pemohon Kasasi I dan juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I maupun Termohon Kasasi. Sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwasanya seluruh keterangan saksi baik yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi I maupun oleh Termohon Kasasi mendukung gugatan a quo adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru dan tidak saksama;
16. Bahwa *Judex Facti* secara nyata telah tidak saksama dalam memberikan pertimbangannya, jika diperhatikan seluruh dalil gugatan Termohon Kasasi baik pada posita maupun petitumnya, terdapat kesalahan fatal dari Termohon Kasasi yang menempatkan Sertifikat Paten Sederhana Nomor ID S0001095 B sebagai objek gugatan. Padahal Sertifikat Paten Sederhana milik Pemohon Kasasi I adalah Nomor ID S0001095. Disamping itu pula Termohon Kasasi telah salah dalam menempatkan konektor yang



didalilkannya sebagai milik Pemohon Kasasi I didalam posita gugatannya angka 5, sementara konektor yang sebenar-benarnya milik Pemohon Kasasi I adalah sebagaimana yang tercantum didalam Sertifikat Paten Sederhana Nomor ID S0001095 (vide: Bukti T-1 dan Bukti T.1 dan T.2-29). Ketidak jelasan atau kaburnya gugatan Termohon Kasasi ini juga dikuatkan oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi yaitu: Si Cin Ming (Pedagang Antena Parabola), Agusman Tanudin (Produsen Antena Parabola) dan Oyong Wijaya (Produsen Antena Parabola), yang mana ketiganya menerangkan bahwasanya "yang menjadi permasalahan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi I adalah konektor antena Parabola Jenis Mesh sebagaimana yang dicantumkan didalam posita gugatan angka 5, bukan konektor yang terdapat didalam Sertifikat Paten Sederhana Nomor ID S0001095 dan pada Bukti T.1 dan T.2-29 dan Bukti T.1 dan T.2-30.A dan 30.B milik Pemohon Kasasi I. Namun Judex Facti justru tidak cermat dalam memberikan pertimbangannya atas fakta hukum yang terungkap didalam persidangan tersebut;

Pertimbangan Judex Facti bertentangan dengan amar putusan;

17. Bahwa pertimbangan Judex Facti bertentangan dengan amar putusan, hal ini terlihat jelas dimana dalam pertimbangannya Judex Facti selalu menyatakan bahwasanya Sertifikat Paten Sederhana Nomor ID S0001095 adalah milik Pemohon Kasasi I, walaupun yang digugat oleh Termohon Kasasi adalah Sertifikat Paten Sederhana yang jelas berbeda yaitu Sertifikat Paten Sederhana Nomor ID S0001095 B sebagai objek gugatan. Namun dalam seluruh amar putusan Judex Facti sama sekali tidak menyebutkan Sertifikat Paten Sederhana milik Pemohon Kasasi I dengan Nomor ID S0001095 yang dibatalkan melainkan Sertifikat Paten Sederhana dengan Nomor ID S0001095 B seperti yang disebutkan oleh Termohon Kasasi sebagai milik Pemohon Kasasi I. Hal ini jelas merupakan suatu pertentangan yang nyata antara pertimbangan dengan amar putusan yang dibuat oleh Judex Facti;
18. Bahwa jika Judex Facti membatalkan Sertifikat Paten Sederhana dengan Nomor ID S0001095 B, maka Sertifikat Paten Sederhana tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemohon Kasasi I oleh karena Sertifikat Paten Sederhana milik Pemohon Kasasi I terdaftar dengan Nomor ID S0001095 sebagaimana yang juga masuk didalam pertimbangan Judex Facti berikut dengan bukti-bukti otentik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I;

19. Bahwa oleh karena seluruh amar putusan *Judex Facti* menyebutkan Sertifikat Paten Sederhana dengan Nomor ID S0001095 B sebagai milik Pemohon Kasasi I yang dibatalkan, maka menjadi sangat bertentanganlah apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* didalam pertimbangannya yang menyebutkan Sertifikat Paten Sederhana milik Pemohon Kasasi I adalah Nomor ID S0001095;

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

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-19:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 27 Januari 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Februari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.27 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. Sie Tjin Ming,
2. Agusman Tanuddin,
3. Oyong Wijaya,

telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Paten Sederhana dengan judul "Antena Parabola Jenis Mesh" terdaftar No. ID S0001095 B atas nama Tergugat I tanggal 15 Juli 2011, ternyata tidak memiliki kebaruan atau bukan merupakan invensi yang baru lagi dan/atau telah menjadi milik umum (public domain), oleh karenanya adalah beralasan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **PT SUBUR SEMESTA dan kawan** tersebut haruslah ditolak;

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

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985,

sebagaimana 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 :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. PT SUBUR SEMESTA dan 2. TJIA TEK IJOE** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara, dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 September 2012 oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, SH., MH. dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

H. Djafni Djamal, SH., MH.  
ttd./

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

K e t u a,  
ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Biaya-biaya:

|                              |    |                     |
|------------------------------|----|---------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp | 6.000,00            |
| 2. Redaksi .....             | Rp | 5.000,00            |
| 3. Administrasi Kasasi ..... | Rp | <u>4.989.000,00</u> |
| Jumlah .....                 | Rp | 5.000.000,00        |

Panitera Pengganti,  
ttd./

Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 87/PATEN/2011/PN.NIAGA.JKT.PST**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Paten pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PT. STELLA SATINDO**, suatu perseroan yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Hari Julianto Gunarso selaku Direktur Utama, beralamat di Buana Biru Besar II/60, Rt.006/Rw.009, Kembangan, Jakarta Barat, dengan ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya **TURMAN M.PANGGABEAN, SH, MH, Parluhutan Sitanggang,SH, Desrayani,SH, Andy Dwiarnanto,SH**, Para Advokat berkantor di Ruko Cempaka Mas Blok B/24, Jl.Jend. Suprpto, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 September 2011, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;-----

**M E L A W A N**

**PT. SUBUR SEMESTA**, beralamat di Jl. Berdikari Tengah No.38, Rt.005/Rw.01, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat 11720, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT- I**;-----

**TJIA TEK IJOE**, dengan alamat Muara karang Blok A, VI, S, No.10, Rt./Rw 3/8, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT- II**;-----

Pengadilan Niaga tersebut ;-----  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----  
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan; -----  
Setelah mendengar keterangan para pihak;-----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 03 Oktober 2011, dalam Register perkara Nomor: 87/PATEN/2011/PN.NIAGA.JKT.PST, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dasar alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum di Indonesia yang berdiri sejak tanggal 24 September 1990 berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 132 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. (sekarang disebut Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.) yang bergerak dalam bidang usaha memproduksi dan memperdagangkan prodak-prodak antenna parabola serta asesorisnya berupa alat-alat perlengkapannya, termasuk konektor untuk antenna parabola. (P-1 & P-2);-----
2. Bahwa sejak ditemukannya teknologi antenna parabola sampai dengan saat ini telah menggunakan komponen konektor dalam bentuk, konfigurasi dan konstruksi lurus maupun dalam bentuk, konfigurasi dan konstruksi bergerigi, ada yang terbuat dari plastik maupun yang terbuat dari besi;-----
3. Bahwa konektor antenna parabola dalam bentuk, konfigurasi dan konstruksi lurus maupun dalam bentuk, konfigurasi dan konstruksi bergerigi, menggunakan teknologi yang sama fungsi ciri teknis (features) yaitu untuk menyatukan atau mengikat rusuk-rusuk parabolik sehingga terbentuk menjadi satu antenna parabola yang konsisten;
4. Bahwa antenna parabola yang diperdagangkan oleh Penggugat sejak tahun 1990 menggunakan Merek dagang MATRIX dengan No.IDM000058182 untuk kelas barang 09, Tanggal Penerimaan Permohonan : 08 Mei 2003, untuk jenis barang "Antennaantenna, antenna parabola dan perlengkapannya, satellite receiver, connector, LNBF, transmitter, anteunator, dan lain-lain. (P-3 & P-4);-----
5. Bahwa ternyata dalam Daftar Umum Paten, telah terdaftar Paten Sederhana berjudul: "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" dengan Nomor :ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I, Hal 2 dari 40 hal.Put.No.87/Paten/2011/PN.Niaga.JKT.PST

dan Tergugat II tercatat seolah-olah sebagai Inventor atas Paten Sederhana tersebut, sebagaimana gambar di bawah ini. (P-5 & P-6);-----



Gambar konektor untuk antenna berbentuk jari-jari lurus

6. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas terdaptarnya Paten Sederhana berjudul: ANTENNA PARABOLA JENIS MESH Nomor :ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I, dan Tergugat II tercatat seolah-olah Inventor yang asli (*original*) dari Paten Sederhana tersebut, karena Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH Nomor :ID S0001095 B atas nama Tergugat I tersebut bukan merupakan invensi yang baru atau tidak memiliki kebaruan lagi atau telah menjadi milik umum (*public domain*) pada saat tanggal penerimaan permohonan yaitu tanggal 22 Desember 2009 dengan No.Agenda :S00200900269, mengingat Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH atas nama Tergugat I yang menggunakan komponen konektor berupa empat tonjolan/jari-jari dalam bentuk, konfigurasi dan konstruksi lurus adalah sama-sama menggunakan teknologi yang sama memiliki fungsi ciri teknis (*features*) dengan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya sejak ditemukannya teknologi antenna parabola dan/atau melalui teknologi antenna parabola yang telah diungkapkan, diumumkan, digunakan, diperdagangkan oleh Penggugat sejak tahun 1990, yaitu sama-sama berfungsi untuk menyatukan atau mengikat rusuk-rusuk parabolik sehingga terbentuk antenna parabola yang konsisten. Oleh karenanya Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH Nomor :ID S0001095 B atas nama Tergugat I, dan Tergugat II yang tercatat seolah-olah Inventor yang asli (*original*) dari Paten Sederhana tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;-----
7. Bahwa meskipun berbeda dengan produk Penggugat sebagaimana gambar di bawah ini, yang telah diungkapkan, diumumkan, diperdagangkan antenna-antenna parabola yang menggunakan konektor berupa empat tonjolan/jari-jari dalam bentuk, konfigurasi dan konstruksi bergerigi dengan merek dagang MATRIX milik Penggugat untuk jenis barang antenna-antenna parabola, konektor-konektor, begitupun

konektor-konektor milik Tergugat I sebagaimana gambar pada butir 5, menunjukkan dan membuktikan bahwa Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH yang menggunakan konektor yang juga memiliki empat tonjolan/jari-jari terbuat dari plastik hasil produksi dan/atau yang diperdagangkan oleh Tergugat I tidak termasuk lagi invensi yang baru atau tidak memiliki kebaruan lagi atau tidak memiliki kebaruan lagi atau telah menjadi milik umum (*public domain*) pada saat tanggal permohonan diajukan tanggal 22 Desember 2009, dan permohonan tersebutpun seharusnya ditolak karena tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 6 Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten. (P-7);-----



Gambar konektor untuk antenna parabola yang telah diperdagangkan oleh Penggugat berbentuk jari-jari bergerigi

Untuk lebih jelasnya Pasal 2 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undangundang No.14 tahun 2001 tentang Paten, berbunyi sebagai berikut ;  
Pasal 2 ayat (1) dan (2) :

- (1) Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri;-----
- (2) Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensti tersebut bag' seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya;-----

Pasal 3 ayat (1) dan (2) :

- (1). Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan tekhnologi yang diungkapkan sebelumnya;-----
- (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
  - a.Tanggal Penerimaan; atau;-----
  - b.Tanggal Prioritas;-----

Pasal 6 :

Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana;-----

8. Bahwa begitupun cara kerja Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH atas nama Tergugat I yang menggunakan komponen konektor berupa empat tonjolan jari-jari dalam bentuk, konstruksi dan konfigurasi lurus, juga sama dengan cara kerja antenna parabola pada umumnya dan juga konektor Merek MATRIX milik Penggugat yang menggunakan komponen konektor dalam bentuk, konstruksi dan konfigurasi bergerigi, yaitu sama-sama dimasukkan ke dalam rongga rusuk-rusuk parabolik, untuk memudahkan pemasangan antenna parabola di lapangan sehingga membentuk antenna parabola yang konsisten;-----
  
9. Bahwa oleh karena Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH Nomor :ID S0001095 B atas nama Tergugat I telah diungkapkan, diumumkan, dan digunakan sejak ditemukannya teknologi antenna parabola oleh masyarakat Internasional maupun Nasional (di Indonesia), maupun yang diperdagangkan lebih dahulu oleh Penggugat sejak tahun 1990, maka Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH yang diklaim oleh Tergugat I tersebut tidak lagi memiliki kebaruan atau bukan merupakan invensi yang baru, bahkan sudah menjadi milik umum (public domain) pada saat tanggal penerimaan permohonan yaitu tanggal 22 Desember 2009, dan Tergugat II bukanlah inventor yang original (asli) dari Paten Sederhana tersebut, oleh karenanya Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor :ID S0001095 B atas nama Tergugat I, dan Tergugat II tercatat seolah-olah Inventor dari paten sederhana tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;-----
  
10. Bahwa setelah membaca dan meneliti serta mencermati Paten Sederhana berjudul: ANTENNA PARABOLA JENIS MESH atas nama Tergugat I, dari segi judul telah menunjukkan permohonan Paten Sederhana atas nama Tergugat I tersebut tidak lagi memiliki kebaruan atau bukan merupakan invensi baru yang mengandung langkah inventif



karena kata "ANTENNA PARABOLA" adalah mengandung makna berupa prodak barang antenna parabola, sedangkan kata "JENIS MESH" mengandung makna "jenis antenna parabola", jadi tidak menunjukkan adanya teknologi baru yang mengandung langkah inventif atas permohonan Paten Sederhana atas nama Tergugat I tersebut. Begitupun klaim-klaim Tergugat I dalam Deskripsi Paten Sederhana tersebut, tidak sesuai dengan judul Paten Sederhana tersebut;-----

11. Bahwa demikian pula Deskripsi Paten Sederhana No. Agenda :S00200900269 tanggal 22 Desember 2009 atas nama Tergugat I yang menyatakan "invensi atas konektor yang memiliki empat torijoiantjari-jars untuk mempermudah pemasangan antenna di lapangan", bukanlah invensi yang baru karena sejak dahulu atau sejak ditemukannya teknologi antenna parabola, sudah diungkapkan, diumumkan dan dipergunakan konektor empat jari-jari tersebut yang berfungsi untuk menyatukan atau mengikat rusuk-rusuk parabolik, dan memudahkan pemasangan antenna di lapangan. (P - 8);-----
12. Bahwa begitupun rusuk-rusuk antenna parabola yang presisi, sejak dahulu telah menggunakan jaring-jaring seperti kasa yang terbuat dari aluminium. Oleh karenanya, Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor :ID S0001095 B atas nama N Tergugat I tersebut, tidak memiliki kebtiruan lagi atau bukan merupakan invensi yang baru lagi pada saat tanggal penerimaan permohonan tanggal 22 Desember 2009. Dan Tergugat II bukan Inventor Paten Sederhana tersebut, maka Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor :ID S0001095 B atas nama Tergugat I, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;-----
13. Bahwa oleh karena Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor :ID S0001095 B atas nama Tergugat I telah diungkapkan dan telah diumumkan serta telah dipergunakan sejak adanya teknologi antenna parabola, maka pendaftaran Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor :ID 50001095 B atas nama Tergugat I, jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten. Oleh karenanya, pendaftaran Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor :ID

50001095 B atas nama Tergugat I dan seolah-olah hasil Inventor dari Tergugat II, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;-----

14. Bahwa gugatan Penggugat bersandar pada Pasal 91 ayat (1) huruf a Jo. ayat (2) Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten, karenanya Penggugat selaku pedagang antenna parabola di Indonesia sejak tahun 1990 adalah termasuk pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor : ID S0001095 B atas nama Tergugat 1, karena Paten Sederhana atas nama Tergugat I tersebut seharusnya tidak diberikan karena bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, atau Pasal 7 Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten;-----  
Untuk lebih jelasnya ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf a Jo. ayat (2) Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91 ayat (1) huruf a ;

Gugatan pembatalan paten dapat dilakukan apabila paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, pasal 6, atau pasal 7 seharusnya tidak dapat diberikan ;-----

Pasal 91 ayat (2) ;

Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Niaga ;-----

15. Bahwa dari alasan-alasan tersebut, maka Penggugat sangatlah beralasan untuk mengajukan gugatan a quo, oleh karenanya sangatlah patut dan adil untuk dikabulkan;-----

Berdasarkan alasan-alasan yuridis diuraikan di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Paten Sederhana berjudul : "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor :ID S0001095 B tertanggal 15 Jul' 2011 atas

- nama Tergugat I tidak memiliki kebaruan atau bukan merupakan invensi yang baru lagi dan/atau telah menjadi milik umum (Publik Domain) pada saat tanggal penerimaan permohonan diajukan;-----
3. Menyatakan total Paten Sederhana berjudul : "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor :ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;-----
  4. Menyatakan Tergugat II bukanlah Inventor yang original (asli) dari Paten Sederhana berjudul : "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor :ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 tersebut;-----
  5. Memerintahkan Juni Sita atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. guna mencatat pembatalan Paten Sederhana berjudul : "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor :ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Paten dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Paten;-----
  6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggungan renteng;-----

Atau

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

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh agar kedua belah pihak menyelesaikan sengketa ini secara damai akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dimulai pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, kuasa hukum Penggugat menerangkan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

#### **GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

1. Bahwa kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan salah satunya adalah Posita (***Fundamentum Petendi***) tidak menjelaskan dasar hukum (***Rechtgrond***). Dalil gugatan tidak memenuhi asal jelas dan tegas (***Een duidelijke en bepaalde conclusie***) sebagaimana diatur dalam pasal 8 RV (*Reglement op de burgerlijk rechtsvordering*).;-----
2. Bahwa PT.SUBUR SEMESTA didirikan pada tanggal 11 Oktober 1986 berdasarkan Akte Pendirian Nomor: 242 dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia. PT.SUBUR SEMESTA memasuki arena satelit pada tahun 1989, PT.SUBUR SEMESTA menjalankan usaha-usaha dibidang : perdagangan, perindustrian, pembangunan, jasa, percetakan, transportasi darat, pertanian, pertambangan.;-----
3. Bahwa adanya kendala yang sering dihadapi dari stuktur parabola (*dish*) dari antenna parabola jenis *mesh* konvensional ini adalah banyaknya bagian-bagian yang harus di rakit, sehingga waktu perakitan dalam produksi menjadi sangat lama. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu struktur parabola dari suatu antenna parabola jenis *mesh* memiliki waktu perakitan yang cepat dan memiliki sudut rusuk-rusuk parabolik yang presisi.;-----
4. Bahwa untuk mengatasi masalah-masalah yang disebutkan diatas inventor (Tjia Tek Ijoe) menemukan invensi empat konektor berbentuk jari-jari yang menghubungkan rusuk-rusuk parabolik, dimana keempat konektor tersebut terbuat dari plastik dan membentuk suatu lingkaran menyesuaikan dengan bentuk lingkaran. Masing-masing konektor tersebut memiliki empat tonjolan berbentuk menyerupai jari-jari dimana masing-masing tonjolan/jari-jari tersebut memiliki ukuran yang disesuaikan dengan rongga dari setiap rusuk parabolik sehingga jari-jari tersebut dapat dimasukkan pas ke dalam rongga rusuk parabolik tersebut. Dengan demikian invensi ini memenuhi kriteria pasal 6 Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten yang berbunyi: "Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana." Yang mana invensi tersebut mempunyai nilai FUNGSI dan KEGUNAAN PRAKTIS sehingga dapat diberi perlindungan Paten Sederhana.;-----



5. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya no.4 dimana Penggugat menggunakan merek dagang MATRIX dengan no.IDM000058182 untuk kelas barang 09, tanggal penerimaan : 08 Mei 2003, untuk jenis barang "Antenna, antenna parabola dan perlengkapannya, satellite receiver, connector, LNBF, transmitter, anteunator, dan lain-lain.;-----

Perlindungan Merek dengan perlindungan Paten berbeda, merek berdasarkan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang 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" ;-----

6. Bahwa dengan adanya Peringatan Hak Paten oleh Tergugat I di beberapa media, tertanggal 24 Agustus 2011 antara lain:-----
- a. Kompas ;-----
  - b. Banjarmasin Post ;-----
  - c. Surabaya Post ;-----
  - d. Pos Kupang ;-----
  - e. Manado Post ;-----
  - f. Sinar Indonesia Baru ;-----
  - g. Fajar ;-----
  - h. Harian Analisa ;-----

Dimana pihak Penggugat menjawab melalui media, antara lain Kompas dan Banjarmasin Post tertanggal 7 Oktober 2011 dengan judul "PEMBERITAHUAN PEMBATALAN PATEN" sedangkan Sertifikat Paten Sederhana Nomor: ID S0001095 atas nama : PT.SUBUR SEMESTA judul: Antenna Parabola Jenis Mesh masih terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian maka adanya "KEBOHONGAN PUBLIK" yang dilakukan oleh Penggugat.;-----



7. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam media, antara lain Kompas dan Banjarmasin Post tertanggal 7 Oktober 2011 dengan judul "PEMBERITAHUAN PEMBATALAN PATEN" pada point.6 menyatakan bahwa antenna parabola yang terdiri dari 4 keping panel/reflector tidak lagi mempunyai kebaruan dan sudah menjadi milik umum (public domain) sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No.02/Desain industry/2009/PN.Niaga Medan tanggal 4 Mei 2009 jo putusan Mahkamah Agung No.681 K/PDT.SUS/2009 tanggal 26 Oktober 2009;-----

Dimana perlindungan Desain Industri berbeda dengan Perlindungan Paten Sederhana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pengertian Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi scrta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.;-----

Bahwa Penggugat tidak menjual Konektor saja, melainkan dengan parabola. Konektor yang digunakan di parabola, karena fungsi konektor untuk menyatukan rusuk-rusuk parabolik, bukan kesan estetis sebagaimana perlindungan Desain Industri. Maka Konektor pada parabola merupakan suatu invensi yang dilindungi Paten.;-----

8. Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya pada point 2,3 dan 8 bahwa menggunakan Konektor dengan Fungsi atau Ciri teknis yang sama milik Tergugat I;-----
9. Bahwa secara tegas Penggugat mengakui jawaban pada poin 5 dan 6 bahwa Tergugat I adalah sebagai pemilik / pemegang Hak atas PATEN SEDERHANA Sertifikat Nomor: ID S0001095 atas nama : PT.SUBUR SEMESTA judul: Antenna Parabola Jenis Mesh, inventor: Tjia Tek Ijoe. yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga sangat tidak masuk akal Penggugat untuk membatalkan Hak Atas Paten

Sederhana milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai inventornya yang tidak ada hubungan hukum sama sekali.;-----

10. Bahwa gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara Perlindungan Merek, Desain Industri dan Paten, padahal gugatan ini merupakan gugatan Pembatalan Paten, sehingga GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).;-----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi diatas, mohon dianggap merupakan satu bagian dan terulang dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat I telah mempunyai itikad baik dengan mengajukan Permohonan Paten secara yuridis dengan no. S00200900269 tanggal penerimaan 22 Desember 2009 dengan inventor Tergugat II pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; perlu diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan dalam proses pendaftaran paten sederhana tersebut, termasuk proses pemeriksaan administrasi, proses pemeriksaan substantif dan proses pengumuman, dengan demikian diberikan paten tanggal 15 Juli 2011 dengan nomor paten ID S0001095;-----
3. Bahwa Tergugat I melakukan Pendaftaran Paten dengan Prosedur Pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten;-----
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II; -----
5. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan point 4, dengan alasan pada pendaftaran Merek milik Penggugat MATRIX dengan no.IDM000058182 untuk kelas barang 09, tanggal penerimaan permohonan : 08 Mei 2003, tidak ada gambar Konektor dengan Spesifikasi Teknis nya;----
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah gugatan Penggugat pada point 5, 6 dan 7 dengan alasan Tergugat II telah melakukan penelitian

bahwa awalnya perakitan atau penyambungan rusuk-rusuk menggunakan las memakan waktu yang lama, sehingga Tergugat II melakukan percobaan sebagai inventor menemukan Konektor yang terbuat dari plastik untuk menyatukan rusuk-rusuk parabolik, sehingga tidak lagi memerlukan las;-----

7. Bahwa Dalil Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum sama sekali dan dalil tersebut tidak memiliki keterkaitan apapun antara sertifikat Hak Paten Sederhana, itu sudah menjadi acuan dan pegangan bagi kalangan akademis, praktisi, pelaku usaha dan konsumen dan / atau masyarakat luas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Apa hubungannya ? Penggugat tidak mengerti antara Perlindungan Desain Industri, Merek dengan Paten. "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya";-----
8. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak dalil penggugat dalam gugatannya point 9, kami mensumir Penggugat untuk membuktikan pada tahun 1990 Penggugat telah memperdagangkan parabola dengan menggunakan teknologi yang sama dengan yang telah didaftarkan Paten Sederhana oleh Tergugat I;-----
9. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Ayat (3) PP No.34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, "Klaim adalah uraian tertulis mengenai inti penemuan atau bagian-bagian tertentu dari suatu penemuan yang dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk Paten yang dilindungi dalam paten adalah Klaim bukan Judul" dengan membantah apa yang telah di dalilkan penggugat pada point 10;-----
10. Bahwa yang dilindungi oleh Paten adalah Konektor yang terbuat dari plastik bukan rusuk-rusuk antenna parabola yang menggunakan jaring-jaring seperti kasa yang terbuat dari aluminium, dengan menyangkal dalil Penggugat point 11,12 dan 13;-----
11. Bahwa secara keseluruhan isi gugatan Penggugat hanya bersifat mengada-ngada saja tanpa di dukung dengan landasan hukum yang benar ;-----



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, patutlah jika Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Ditolak ( *niet onvankelijk verklaard* ) karena memenuhi criteria dalam pasal 3, 5 dan 6 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten karena paten tersebut baru, dapat diterapkan dalam industri serta mempunyai kegunaan praktis ;-----

Maka berdasarkan uraian tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:-----

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.;-----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 Oktober 2011, sedangkan kuasa Tergugat I dan II mengajukan Duplik tertanggal 01 Nopember 2011 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya kuasa Penggugat telah mengajukan foto copy surat-surat bukti dan telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Akta Nomor : 132 tanggal 24 September 1990 tentang akta pendirian dan anggaran dasar PT. STELLA SATINDO (Penggugat) yang dibuat di hadapan Tegoeh Hartanto, SH., Notaris dan PPAT di Jakarta;-----
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 10/4 – 1992 No.29;-----

3. Bukti P – 3 : Fotocopy Akta Risalah Rapat Nomor : 20 tanggal 8 Juni 2000, yang dibuat di hadapan Silvia Veronica, SH, Notaris di Jakarta;-----
4. Bukti P – 4: Fotocopy AKTA : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. STELLA SATINDO **Nomor : 44 tanggal 11 Juli 2008** yang dibuat dihadapan H. DANA SASMITA, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta;-----
5. Bukti P – 5 : Fotocopy surat KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-46687.AH.01.02.Tahun 2008 TENTANG PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN tertanggal 31 Juli 2008;-----
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Sertifikat Merek dagang dan Logo MATRIX terdaftar Nomor :IDM000058182 kelas barang 09 tertanggal 13 Desember 2005 atas nama Penggugat; -----
7. Bukti P – 7 : Fotocopy Sertifikat Merek dagang dan Logo 2 IN MATRIX terdaftar Nomor :IDM000042084 kelas barang 09 tertanggal 27 Juni 2005 atas nama Penggugat;-----
8. Bukti P – 8 : Fotocopy berupa brosur gambar antenna-antenna parabola dalam berbagai jenis dan ukuran yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh Penggugat dengan menggunakan Merek dagang dan Logo MATRIX milik Penggugat;-----
9. Bukti P – 9 : Fotocopy brosur gambar antenna-antenna parabola yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh INFOSAT INTRADE CO, LTD dari Negara Thailand;-----
10. Bukti P – 10 :Fotocopy penjualan antenna-antenna parabola jenis mesh yang diperdagangkan oleh Penggugat;-----
11. Bukti P – 11 :Fotocopy berupa pendaftaran "Paten Sederhana berjudul: ANTENNA PARABOLA JENIS MESH Nomor :ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I, Tanggal Penerimaan : 22 Desember 2009;-----
12. Bukti P – 12 : Fotocopy berupa petikan resmi pendaftaran Merek dagang dan Logo VENUS terdaftar Nomor :IDM000160675 kelas barang 09 tertanggal 01 April 2009 atas nama Tergugat I, masa berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan tanggal 4 September 2006;-----