



P U T U S A N

Nomor 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

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

PT. PHAPROS TBK., berkedudukan di Jalan Simongan, Nomor 131, Semarang, yang diwakili oleh Direktur Utama Drs. Iswanto, Apt, MM., berkedudukan di Jalan Simongan, Nomor 131, Semarang dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. R. Beny Riyanto, S.H, M.H, C.N. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Jati Raya G-15, Banyumanik, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

MERCK KGaA., berkedudukan di Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt, Jerman, yang diwakili oleh Wakil Perusahaan Mr. Dr. Martin Andre dan Mr. Frank Seeber, berkedudukan di Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt, Jerman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dra. Amalia Rooseno, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gandaria 8, Lantai 3, Unit D, Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2013, 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 terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Penggugat

- 1 Bahwa Penggugat adalah perusahaan farmasi multinasional terkenal yang berasal dari Negara Jerman yang didirikan di Darmstadt, Jerman pada tahun 1668 oleh Friedrich Jacob Merck dan berkantor pusat di Darmstadt, Jerman. Pada Desember tahun 2011 perusahaan Merck KGaA (Penggugat) sudah memiliki

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.409 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan sebanyak 40.700 orang yang tersebar di 67 Negara di Dunia (bukti P-1);

Tentang Merek Penggugat

- 2 Bahwa Penggugat adalah satu-satunya yang berhak dan pemilik merek terkenal Neurobion dan Neurobion + Logo yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek, dalam Daftar Umum Merek, yaitu:

Merek Neurobion kelas 5:

- Daftar Nomor 97171 yang pertama kali diajukan pada tanggal 23 Februari 1970 (Bukti P-2);
- Daftar Perpanjangan Nomor 149877 dari Nomor 97171 yang diajukan pada tanggal 4 September 1980 (Bukti P-3);
- Daftar Perpanjangan Nomor 268625 dari Nomor 149877 yang diajukan pada tanggal 31 Juli 1990 (Bukti P-4);
- Daftar Perpanjangan Nomor 492323 dari Nomor 268625 yang diajukan pada tanggal 3 Oktober 2001 (Bukti P-5);
- Daftar Perpanjangan Nomor IDM000303902 dari Nomor 492323 yang diajukan pada tanggal 22 November 2011 (Bukti P-6);

Merek Neurobion + Logo kelas 5:

- a Daftar Nomor IDM000121814 yang diajukan pada tanggal 13 September 2005 (Bukti P-7)

Merek Penggugat Neurobion dan Neurobion + Logo Adalah Merek Terkenal

- 3 Bahwa selain terdaftar di Indonesia, merek Penggugat Neurobion untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 juga telah terdaftar di berbagai negara di seluruh dunia, antara lain:

No	Negara	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Keterangan	Bukti P-8
1	JERMAN	690 421	7 Mei 1956	Terdaftar dan berlaku hingga 31 Juli 2015	P-8.1
2	MEXICO	86854	23 Oktober 1956	Perpanjangan I: 22 Oktober 1965, Perpanjangan II: 10 Februari 1976, Perpanjangan III: 2 Februari 1988, Perpanjangan IV: 20 Mei 1991, Perpanjangan V: 22 Februari 1996, Perpanjangan VI: 21 Februari 2006; berlaku hingga 28 Maret 2016	P-8.2
3	EL SALVADOR	4372	25 Oktober 1956	Perpanjangan I: 25 Oktober 1966	P-8.3

Hal. 2 dari 17 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



				Perpanjangan II: 25 Oktober 2006; berlaku hingga 25 Oktober 2016	
4	FINLANDIA	31271	20 Mei 1957	Perpanjangan I: 4 April 1967, Perpanjangan II: 3 Januari 1977, Perpanjangan III: 10 Maret 1987, Perpanjangan IV: 14 Agustus 1997, Perpanjangan V: 20 Mei 2007; berlaku hingga 20 Mei 2017.	P-8.4
5	SWEDIA	82.747	7 Juni 1957	Perpanjangan I: 19 Mei 1967, Perpanjangan II: 25 Februari 1977, Perpanjangan III: 10 April 1987, Perpanjangan IV: 25 Maret 1997, Perpanjangan V: 5 Oktober 2007; berlaku hingga 7 Juni 2017.	P-8.5
6	AFRIKA SELATAN	73/1089	2 Agustus 1974	Perpanjangan I: 29 Oktober 1982, Perpanjangan II: 8 Januari 1993, Perpanjangan III: 15 Januari 2003, Perpanjangan IV: 28 November 2012; berlaku hingga 6 Maret 2023.	P-8.6
7	BELIZE	970.02	6 Januari 2003	Diperpanjang pada tanggal 16 Oktober 2012 dan berlaku hingga 30 Agustus 2022.	P-8.7
8	ARUBA	22577	2 September 2003	Diperpanjang pada 15 April 2013 dan berlaku hingga 1 September 2023.	P-8.8
9	OMAN	19452	25 Februari 2004	Diperpanjang pada tanggal *** dan berlaku hingga ***	P-8.9
10	MALAYSIA	04014725	29 September 2004	Terdaftar, dan berlaku hingga 29 September 2014.	P-8.10
11	TRINIDAD & TOBAGO	33471	31 Maret 2005	Diperpanjang pada tanggal 4 Oktober 2012 dan berlaku hingga 5 November 2022.	P-8.11
12	SRI LANKA	111611	10 Juli 2009	Diperpanjang pada tanggal 20 November 2012 dan berlaku hingga 20 Januari 2023.	P-8.12
13	ZANZIBAR	ZN/ T/2008/531	28 September 2010	Terdaftar, dan berlaku hingga 27 Oktober 2018.	P-8.13

- 4 Bahwa merek Penggugat Neurobion dan Neurobion + Logo selain telah terdaftar di berbagai negara di seluruh dunia, diproduksi diperdagangkan, dipromosikan secara gencar melalui berbagai media baik media cetak melalui koran, majalah, brosur, katalog maupun media elektronik seperti televisi, website dan berbagai jejaring sosial seperti facebook dan twitter (Bukti P-9), bukti-bukti promosi tersebut akan disampaikan pada acara Pembuktian;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.409 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek) merek Penggugat Neurobion layak dikualifikasikan sebagai merek terkenal dan harus mendapatkan perlindungan hukum dari peniruan pihak lain;

Tentang Merek Tergugat

- 6 Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, ternyata Tergugat telah mendaftarkan merek Bioneuron di Indonesia yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor IDM000138153 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 (Bukti P-10) yang meniru keterkenalan merek Penggugat Neurobion yang sudah terdaftar di Indonesia lebih dahulu sejak tahun 1970 kurang lebih 44 tahun (Vide Bukti P-2) dan diberbagai negara sejak 1957 kurang lebih 57 tahun (Vide Bukti P-8);

Merek Sengketa Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis

- 7 Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat Bioneuron Daftar Nomor IDM000138153 (vide Bukti P-10) karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat Neurobion dan Neurobion + Logo yang sudah terkenal (vide Bukti P-2 s/d P-9) untuk barang yang sejenis sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, permohonan pendaftaran merek Tergugat Bioneuron seharusnya ditolak oleh Direktorat Merek;
- 8 Bahwa pendaftaran merek Bioneuron oleh Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dalam hal persamaan unsur-unsur dan bunyi ucapan dengan merek terkenal Penggugat (penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Merek);
- 9 Bahwa juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2854 K/Sip/1981 disebutkan bahwa peniruan nama perniagaan lain atau pemakaian nama perniagaan lain adalah bertentangan dengan makna Undang-undang Merek;

Itikad Tidak Baik Tergugat

- 10 Bahwa Tergugat mengajukan pendaftaran merek Bioneuron atas dasar itikad tidak baik meniru merek terkenal Penggugat Neurobion yaitu dengan cara hanya membalik kata dari Neurobion menjadi Bioneuron apalagi kedua merek tersebut digunakan untuk barang sejenis dalam kelas 5 sehingga dapat dipastikan akan menyesatkan masyarakat konsumen;
- 11 Bahwa bukti nyata Tergugat beritikad tidak baik meniru keterkenalan merek Penggugat adalah dalam hal penggunaan merek Bioneuron (Bukti P-11) yang dibuat sedemikian rupa kemiripannya meniru kemasan produk merek Neurobion

Hal. 4 dari 17 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....

Disclaimer

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

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

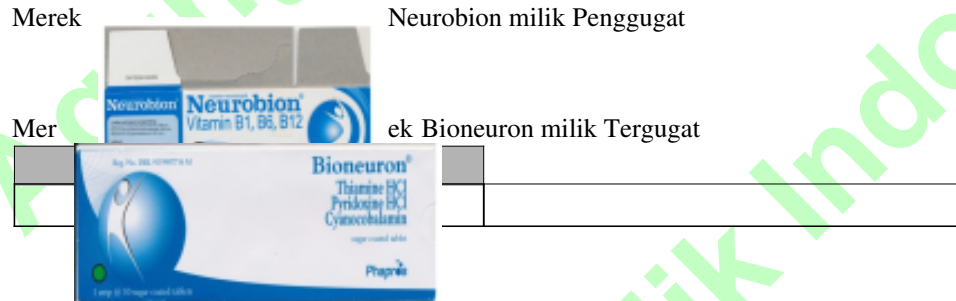
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Penggugat (Bukti P-12) yang sudah terkenal dan dikenal masyarakat secara luas;

Perbandingan kemasan produk merek Neurobion dan Bioneuron:



12 Bahwa kemasan produk merek Tergugat Bioneuron dibuat dengan dominasi warna Biru dan Putih sama persis dengan kemasan produk merek terkenal Penggugat Neurobion yaitu Biru dan Putih, bentuk huruf tulisan merek Bioneuron sama persis dengan merek Neurobion, juga Logo yang mirip menyerupai orang yang berwarna putih didalam lingkaran warna biru pada produk merek Tergugat Bioneuron juga meniru kemasan produk merek Penggugat;

13 Bahwa itikad tidak baik Tergugat juga terbukti dari komposisi produk merek Bioneuron yang terdiri dari *Thiamine HCl* (Vitamin B1), *Pyridoxine HCL* (Vitamin B6), dan *Cyanocobalamin* (Vitamin B 12), dimana komponen isi obat dan vitamin produk merek Bioneuron sama persis dengan komposisi produk merek Neurobion milik Penggugat (vide Bukti P-11 dan P-12), maka sangat jelas tindakan Tergugat meniru, membonceng ketenaran merek Penggugat dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan mengambil manfaat keterkenalan merek Neurobion yang pastinya menyesatkan konsumen, seolah-olah produk merek Tergugat berasal atau memiliki hubungan dengan produk merek Penggugat padahal tidak sama sekali dan tentunya tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat sebagai perusahaan farmasi yang memiliki reputasi sangat baik dan selalu menjaga mutu/kwalitas produk-produknya;

14 Bahwa mengingat pendaftaran merek Bioneuron atas nama Tergugat dilandasi atas dasar itikad tidak baik dan meniru keterkenalan merek Penggugat Neurobion, maka berdasarkan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat 1 huruf b UU Merek Jo Pasal 6 bis Konvensi Paris, Merek Bioneuron atas nama Tergugat seharusnya tidak didaftar dan harus dibatalkan;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.409 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Pasal 4 UU Merek:

Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik.

Pasal 6 ayat 1 huruf b UU Merek:

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis.

Pasal 6 bis Konvensi Paris :

The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this convention and used for identical or similar goods These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

Yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

Negara-negara uni melakukan, *ex officio* jika perundang-undangan mereka mengizinkan demikian, atau atas permintaan suatu pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran tersebut, dan melarang penggunaan atas suatu merek dagang yang merupakan suatu pembuatan ulang, suatu tiruan atau suatu terjemahan, yang dapat menyesatkan atau suatu merek yang dianggap oleh pihak berwenang negara pendaftaran atau menggunakan untuk menjadi terkenal dalam negara itu sebagaimana merek seseorang yang berhak atas manfaat konvensi ini dan digunakan untuk barang-barang yang sama dan serupa. Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku ketika bagian penting dari merek tersebut merupakan satu pembuatan merek terkenal tersebut atau suatu tiruan yang dapat menyesatkan.

- 15 Bahwa keikutsertaan Indonesia menandatangani konvensi internasional dibidang Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya Konvensi Paris, maka sebagai peserta dari Konvensi internasional tersebut, maka Indonesia berkewajiban secara timbal balik memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal;
- 16 Bahwa Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya tentang Merek Terkenal telah membatalkan merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik (itikad

Hal. 6 dari 17 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk), yaitu Mahkamah Agung RI Nomor 370K/Sip/1983 tertanggal 19 Juli 1984 tentang Sengketa Merek DUNHILL, antara Alfred Dunhill Limited melawan Lilien Sutan, yang intinya: Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasi sebagai pemakai yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum;

Tidak Ada Batas Waktu Mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Atas Dasar Itikad Tidak Baik

17 Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek ditegaskan Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum dalam penjelasan pasal tersebut pengertian dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf (a) yaitu termasuk pula pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik;

18 Bandingkan pula dengan Pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Paris yang menyatakan bahwa *No limit shall be fixed for seeking the cancellation of the marks registered in bad faith.*

19 Bahwa mengingat Tergugat terbukti mendaftarkan merek Bioneuron (vide Bukti P-10) atas dasar itikad tidak baik, oleh karena itu Gugatan Pembatalan yang diajukan Penggugat sesuai dengan Pasal 69 (2) Undang-Undang Merek.

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

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek Neurobion dan Neurobion + Logo untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 di wilayah Republik Indonesia;
- 3 Menyatakan merek Penggugat Neurobion dan Neurobion + Logo adalah merek terkenal;
- 4 Menyatakan merek Tergugat Bioneuron daftar Nomor IDM000138153, (vide Bukti P-10) mempunyai persamaan pada pokoknya/ keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat Neurobion dan Neurobion + Logo untuk barang yang sejenis di kelas 5 (vide Bukti P-1 s/d 9);

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.409 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan pendaftaran merek Tergugat Bioneuron daftar Nomor IDM000138153 didasari itikad tidak baik meniru merek terkenal dengan merek terkenal Peggugat Neurobion dan Neurobion + Logo untuk barang sejenis;

6 Menyatakan batal merek Tergugat Bioneuron daftar Nomor IDM000138153, untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 dalam Daftar Umum dengan segala akibat hukumnya;

7 Memerintahkan Direktorat Merek untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat Bioneuron daftar Nomor IDM000138153 (vide Bukti P-10) dari Daftar Umum Merek;

8 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum.

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

I Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Peggugat seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam surat jawaban atas gugatan ini.

1 Gugatan Kurang Pihak

1 Bahwa dalam gugatannya Peggugat mengajukan gugatan hanya kepada Tergugat semata.

2 Bahwa pemegang merek dapat menjalankan haknya karena didasarkan pada ijin normatif yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3 Bahwa Ditjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi yang mempunyai peranan sangat utama dalam kaitannya dengan penerimaan, penolakan, pendaftaran merek, pengalihan, perpanjangan, bahkan pembatalan atau penghapusan suatu merek terdaftar.

4 Bahwa dengan diterimanya pendaftaran merek dan diterbitkannya sertifikat merek Bioneuron milik Tergugat, maka persyaratan formil maupun materiil perijinan merek telah dipenuhi oleh pihak Tergugat, dengan demikian hak atas merek Bioneuron milik Tergugat adalah sah dan dilindungi menurut hukum.

5 Bahwa semua yang terkait dengan keabsahan pendaftaran merek merupakan tanggung jawab Ditjen HKI, sehingga semestinya Ditjen HKI justru dijadikan Tergugat Utama atau setidaknya menjadi Turut Tergugat.

6 Bahwa dalam keabsahan peredaran obat di Indonesia, ada persyaratan lain selain persyaratan merek tersebut di atas, yaitu persyaratan ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), bahwa

Hal. 8 dari 17 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....

Disclaimer

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

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bioneuron (Merek Tergugat) telah terdaftar pada BPOM dan telah dilakukan perpanjangan terakhir tertanggal 11 September 2012 Nomor PN.01.03.31.313.09.12.1680, oleh karena itu hak edar atas merek Bioneuron adalah dilindungi undang-undang dan BPOM bertanggung jawab atas pengeluaran ijin tersebut.

7 Bahwa berdasarkan dalil Nomor 2.6 di atas menunjukkan BPOM adalah penanggung jawab ijin edar atas merek Bioneuron (Milik Tergugat). Oleh karena itu, apabila terjadi tuntutan hak edar maupun merek Bioneuron, maka BPOM harus ikut disertakan sebagai pihak dalam tuntutan hak tersebut atau setidaknya dijadikan sebagai turut Tergugat.

2 Gugatan Daluwarsa

1 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, disebutkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

2 Bahwa merek Bioneuron telah terdaftar dalam daftar umum merek sejak tanggal 20 November 1997 dengan Sertifikat Merek Nomor 427365 dan telah diperpanjang tanggal 5 Oktober 2007 oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor IDM000138153, yang berarti pendaftaran merek Bioneuron sampai saat ini telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, sehingga hak untuk mengajukan gugatan telah daluwarsa.

3 Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) di atas hakikatnya untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek yang telah terdaftar dari gangguan pihak lain yang bermaksud membatalkan merek.

4 Bahwa dalam referensi di Amerika Serikat hal tersebut diakui dalam 37 United States Code, section 1065, yang intinya menyatakan bahwa merek yang telah terdaftar lebih dari lima tahun, maka *it becomes incontestable, or immune from legal challenge*, hal ini berarti dengan telah terdaftarnya merek lebih dari lima tahun maka sertifikat merek tersebut memperoleh status sebagai *prima factie evidence*, bukti yang sangat kuat. Dengan demikian harus dilindungi dari gangguan pihak ketiga yang ingin membatalkan pendaftaran merek tersebut dengan berbagai alasan.

5 Bahwa dengan demikian, gugatan pembatalan merek Bioneuron telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun, artinya gugatan pembatalan merek Bioneuron adalah tidak berdasar karena merek Bioneuron telah memiliki

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.409 K/Pdt.Sus-HKI/2015



sertifikat merek, yang berarti merek Bioneuron tersebut sebagai alat bukti yang kuat (*prima factie evidence*).

3 Obscur Libel (Gugatan Kabur)

4.1. Bahwa desain Neurobion dan Neurobion + Logo yang beredar di pasaran tidak sama dengan desain Neurobion dan Neurobion + Logo yang terdapat pada sertifikat merek dari Ditjen HKI Kemenkum HAM.

4.2. Bahwa secara normatif yang harus dijadikan dasar gugatan adalah desain yang ada pada sertifikat merek yang diterbitkan oleh Ditjen HKI Kemenkum HAM bukan desain edar, oleh karena itu Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada desain edar tersebut adalah *Obscur Libel* (Tidak jelas / kabur)

5. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas terlihat jelas bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah melanggar persyaratan formal dalam pengajuan gugatan, oleh karena itu Tergugat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek Neurobion dan Neurobion + Logo untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 di wilayah Republik Indonesia;
- 3 Menyatakan merek Penggugat Neurobion dan Neurobion + Logo adalah merek terkenal;
- 4 Menyatakan merek Tergugat Bioneuron daftar Nomor IDM000138153, (vide Bukti P-10) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat Neurobion dan Neurobion + Logo untuk barang yang sejenis di kelas 5 (vide Bukti P-1 s/d 9);
- 5 Menyatakan pendaftaran merek Tergugat Bioneuron daftar Nomor IDM000138153 didasari itikad tidak baik meniru merek terkenal dengan merek terkenal Penggugat Neurobion dan Neurobion + Logo untuk barang sejenis;
- 6 Menyatakan batal merek Tergugat Bioneuron daftar Nomor IDM000138153, untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 dalam Daftar Umum dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Memerintahkan Direktorat Merek untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat Bioneuron daftar Nomor IDM000138153 (vide Bukti P-10) dari Daftar Umum Merek;

8 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadirnya Para Pihak pada tanggal 12 Januari 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/K/Pdt.Sus-Haki/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 17 Februari 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 Februari 2015;

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

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

I. Tentang Prosedur

1. Bahwa putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangatlah bersikap memihak kepada Termohon Kasasi sehingga bertentangan dengan prosedur beracara dan melanggar asas Mendengar kedua belah pihak yang berperkara (*Horen van Beide Partijen*). Bahwa hakikat dari asas ini adalah bahwa hakim dalam mengadili perkara haruslah bertindak adil dengan memperlakukan kedua belah pihak berperkara dalam kapasitas yang sama dan tidak memihak salah satu pihak. Keberpihakan hakim terhadap Termohon Kasasi ini tampak pada pertimbangan hukum yang memuat keseluruhan keterangan saksi (satu saksi ahli) dari Termohon Kasasi sedangkan Ketiga Saksi dari Pemohon Kasasi (baik saksi fakta dan dua saksi ahli) yang keterangannya secara substansial penting dan secara faktual terbukti, diabaikan dan dihilangkan oleh hakim.

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.409 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa penghilangan keterangan saksi ahli bidang Merek dari Pemohon Kasasi, di antaranya adalah keterangan menyangkut masalah indikasi keterkenalan suatu merek serta pendaftaran dan perpanjangan merek yang telah dilakukan *screening* melalui tiga tahap dan adanya alat yang disebut IPAS (*Intellectual Property Automation System*), yang merupakan alat canggih sehingga ketika data permohonan ataupun perpanjangan merek dimasukkan ke alat tersebut maka secara otomatis jika ada pelanggaran misalnya ada persamaan dengan merek lain langsung dapat diketahui, sehingga permohonan dan juga perpanjangannya akan ditolak oleh Ditjen HKI (Lihat keterangan Ahli pada tanggal 2 Desember 2014).

3 Bahwa keterangan yang diabaikan/dihilangkan tersebut point 2 sangatlah vital karena menunjukkan bahwa pendaftaran dan perpanjangan merek milik Pemohon Kasasi telah dilakukan sesuai prosedur dan memenuhi ketentuan undang-undang dan dilandasi dengan itikad baik.

II. Tentang Penerapan Hukumnya

1 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa merek Neurobion milik Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) adalah merek terkenal yang didasarkan pada pertimbangan telah didaftarkan di beberapa negara dan dipromosikan melalui media masa (halaman 44), dan menyatakan bahwa merek Bioneuron milik Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) belum termasuk merek terkenal yang didasarkan pada pertimbangan bahwa merek Bioneuron hanya terdaftar di Indonesia (halaman 45), adalah pertimbangan hukum yang keliru.

2 Bahwa suatu merek itu terkenal tidak hanya merek itu telah beredar di berbagai daerah, namun indikasi yang terpenting adalah bahwa merek tersebut telah mempunyai *ikatan emosional* dengan masyarakat atau konsumen sehingga Bioneuron juga merupakan merek terkenal. Indikasi ikatan emosional ini telah diabaikan oleh hakim (Lihat keterangan Ahli Merek tanggal 2 Desember 2014). Bahwa selama ini produk Bioneuron dari Pemohon Kasasi telah mendapat tempat di masyarakat umumnya dan konsumen khususnya (Lihat keterangan saksi fakta tanggal 18 November 2014). Indikasi ikatan emosional ini telah diabaikan oleh hakim.

3 Bahwa oleh karena Bioneuron telah merupakan merek terkenal maka hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat semestinya tidak dapat membatalkan merek Bioneuron.

4 Bahwa Bioneuron sebagai merek terkenal, masyarakat konsumen dapat dengan mudah membedakan antara merek Bioneuron dengan merek Neurobion.

5 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa terbukti adanya itikad tidak baik Tergugat (Pemohon

Hal. 12 dari 17 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....

Disclaimer

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

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi) dengan meniru dan membonceng ketenaran merek Neurobion milik Penggugat (Termohon Kasasi) sangatlah dangkal dan subyektif, karena Tergugat (Pemohon Kasasi) telah melakukan pendaftaran dan perpanjangan pendaftaran (bahkan perpanjangan yang kedua kali) telah dilakukan *screening* melalui tiga tahap, yakni pada saat permohonan, pada masa pengumuman dan pada waktu perpanjangan, bahkan juga telah lolos dari pendektesian melalui IPAS (*Intellectual Property Automation System*), yang merupakan alat canggih sehingga ketika data permohonan ataupun perpanjangan merek dimasukkan ke alat tersebut maka secara otomatis jika ada pelanggaran misalnya ada persamaan dengan merek lain langsung dapat diketahui, sehingga permohonan dan juga perpanjangannya akan ditolak oleh Ditjen HKI.

6 Bahwa dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dinyatakan : Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

7 Bahwa merek itu fungsinya sebagai daya pembeda, dengan demikian tidak boleh menyesatkan konsumen. Dalam hal ini konsumen tidak bingung dalam menentukan merek.

8 Bahwa faktanya tidak pernah ada konsumen yang tersesat dan bingung dalam membedakan merek milik Pemohon Kasasi dan merek milik Termohon kasasi.

9 Bahwa selama proses persidangan Penggugat (Termohon Kasasi) tidak bisa membuktikan adanya kerugian atas keberadaan merek Bioneuron milik Tergugat (Pemohon Kasasi) sebagai unsur adanya pelanggaran prinsip itikad baik sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang berarti bahwa Hakim Majelis Pengadilan Niaga Jakarta Pusat keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

10 Bahwa dengan demikian penerapan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidaklah tepat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek, maka seharusnya gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) seharusnya ditolak.

11 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa antara merek Neurobion milik Penggugat dan merek Bioneuron milik Tergugat terdapat kemiripan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.409 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut, sehingga majelis berpendapat bahwa antara merek Neurobion dengan merek Bioneuron terdapat kesamaan pada pokoknya sebagaimana yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (halaman 46), adalah pertimbangan hukum yang keliru.

12 Bahwa pertimbangan hukum point 11 di atas hanya didasarkan pada persamaan dua suku kata pada Neurobion yakni Neuro dan Bion, begitu pula kata Bioneuron terdiri dari dua suku kata yaitu Bio dan Neuron.

Bahwa selain itu, hanya didasarkan pada jumlah huruf dan huruf yang digunakan oleh kedua kata tersebut (halaman 45).

13 Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli linguistik terbukti bahwa kata-kata dalam merek Bioneuron milik Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) dan merek Neurobion milik Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) adalah berbeda karena, apabila hurufnya beda pasti bunyinya berbeda serta maknanya juga berbeda. Selain itu, kata Bioneuron dan Neurobion tidak mempunyai lafal bunyi yang sama karena unsur-unsur yang menjadi dasar pelafalan juga berbeda yaitu b/i/o/n/e/u/r/o/n-n/e/u/r/o/b/i/o/n.

14 Bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi ahli linguistik telah terbukti di persidangan bahwa antara Bioneuron dengan Neurobion tidak mempunyai bunyi yang sama sehingga berbeda pula maknanya. Selain dari perbedaan bunyi perbedaan makna dapat dijelaskan pula dari strukturnya, Bahasa Indonesia mempunyai hukum DM (Diterangkan-Menerangkan). Kata pada urutan pertama adalah kata yang diterangkan sedangkan kata pada urutan berikutnya adalah yang menerangkan. Pada Bioneuron yang diterangkan adalah Bio sedangkan Neuron menerangkan Bio. Pada Neurobion yang diterangkan adalah Neuro dan Bion menerangkan Neuro. Arti makna Bioneuron dan Neurobion dapat dijelaskan berdasarkan hukum DM karena kedua kata itu sudah dipungut sebagai kosa kata Bahasa Indonesia (periksa keterangan Saksi Ahli Linguistik tanggal 25 Nopember 2014).

15 Bahwa menurut keterangan saksi ahli merek dari pihak pemohon kasasi, kata-kata yang sudah menjadi generik tidak bisa diklaim sebagai merek pihak tertentu termasuk oleh Penggugat (Termohon Kasasi). Siapapun boleh menggunakan kata-kata yang sudah menjadi generik (umum). Dengan kata lain tidak bisa didominasi pihak tertentu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata Bio dan neuron merupakan kata yang telah menjadi generik (lihat keterangan saksi ahli merek tanggal 2 Desember 2014).

16 Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah keliru menerapkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek Bioneuron milik Pemohon Kasasi dengan merek Neurobion milik Termohon Kasasi.

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

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Januari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum dalam perkara *a quo*, karena terbukti antara merek Neurobion milik Penggugat yang telah terdaftar diberbagai Negara dan terdaftar untuk pertama kali di Indonesia dengan daftar Nomor 97171 tanggal 23 Februari 1970 untuk kelas 5 dan merek Neurobion + Logo dengan daftar Nomor IDM000121814 tanggal 13 September 2005 untuk kelas 5, dengan merek Bioneuron daftar Nomor IDM000138153 milik Tergugat dengan kelas barang sejenis yang sama di kelas 5, telah terdapat persamaan pada pokoknya, sehingga dapat menyesatkan konsumen, dan pula merek Penggugat telah terlebih dahulu terdaftar dari pada merek Tergugat;

Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi mengajukan/mendaftarkan merek Bioneuron yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Neurobion adalah perbuatan dengan itikad tidak baik, untuk meniru merek Penggugat/Termohon Kasasi yang terlebih dahulu telah terdaftar dan terkenal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. PHAPROS TBK. tersebut harus ditolak;

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

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.409 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. PHAPROS TBK. tersebut;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 oleh H.Mahdi Soroinda Nasution,S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Nurul Elmiyah,S.H.,M.H. dan H.Hamdi,S.H.,M.Hum. 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 Retno Kusrini,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Ttd/. H.Mahdi Soroinda Nasution,S.H.,M.Hum.,

Ttd/. Dr.Nurul Elmiyah,S.H.,M.H.

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

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1 Meterai	: Rp	6.000,00
2 Redaksi	: Rp	5.000,00
3 Administrasi		
<u>Kasasi</u>	: Rp	<u>4.989.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Hal. 16 dari 17 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



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

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.409 K/Pdt.Sus-HKI/2015