

I. **Mahkamah Agung RI :**

Tanggal : 18 September 1996.

Nomor : 3273 K/PDT/1995.

Majelis : 1. Ny. Hj. Mursiah Bustamam, SH.  
2. Soekardjan Hadisoesanto, SH.  
3. H. Toton Suprpto, SH.

II. **Para Pihak :**

– Yo Boen Hoei (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat).

m e l a w a n :

1. PT. SUMILINDO TAPE INDUSTRI, LTD ;
2. PEMERINTAH RI cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN cq. DIRJEN HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK ;  
(Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II).

III. **Sebutan :**

MEREK FUJI STAR.

IV. **Klasifikasi : 03/130.**

- Cap Perniagaan.
  - Pemakaian pertama dari merek.
  - Pendaftaran merek.
  - Pembatalan merek.

V. **Kaidah Hukum :**

- \* Dengan dihapuskan/dibataikannya pendaftaran suatu merek, maka akibat hukumnya si pendaftar yang mendapat hak daripadanya tidak diperkenankan lagi memakai merek itu.

**VI. Pasal/Peraturan yang terkait :**

- Pasal 7, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 86 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1992.

**VII. Dalil Gugatan dan Fakta :**

- Penggugat asli adalah pemakai pertama dan pemilik tetap dari merek Fuji Star yang terdaftar dalam daftar umum merek dibawah no. 239.879 (perpanjangan dari no. 148.064) untuk jenis barang : amplas.
- Pendaftaran merek Tergugat asli I yang mengandung perkataan Fuji Star yang untuk jenis barang "amplas", bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1992, karena Penggugat asli telah memakai dan mendaftarkan merek tersebut lebih dahulu.
- Sukar dibayangkan maksud lain dari Tergugat asli I untuk mendaftarkan merek yang pada pokoknya sama tersebut, kecuali niat untuk membonceng pada ketenaran merek Penggugat yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit.
- Oleh karena itu Penggugat berhak menuntut agar pendaftaran merek Tergugat I no. 220.921 tersebut dibatalkan.

**VIII. Pertimbangan PN :**

- Bahwa gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat I konpensi agar dibatalkan pendaftaran merek Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi No. 239.1879 dan memerintahkan agar Tergugat II konpensi mencatat pembatalan merek tersebut dalam Daftar Umum merek Tergugat II konpensi, dapat dikabulkan.

**Amar PN :**

- Dalam Konpensi :

- **Dalam Eksepsi :**
  - Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak beralasan dan ditolak.
  
- **Dalam pokok perkara :**
  - Menyatakan menolak gugatan Penggugat YO BOEN HOEI, untuk seluruhnya ;
  
- **Dalam Rekonpensi :**
  - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi PT. Sumilindo Tape Industri Ltd, untuk seluruhnya ;
  - Menyatakan batal pendaftaran merek Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi YO BOEN HOEI yakni Fuji star Nomor pendaftaran 239.879 tanggal 27 September 1988 dengan segala akibat hukumnya ;
  - Memerintahkan kepada Tergugat II Konpensi untuk mencatat pembatalan merek Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi no. 239.879 tanggal 27 September tersebut dalam Daftar Umum Merek Tergugat II Konpensi.
  
- **Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**
  - Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sampai pada titik ini.

**Majelis PN :**

- Prasanca, SH.
- Baharuddin Lubis, SH.
- Sihol Sitompul, SH.

## IX. Alasan Kasasi :

1. Pendaftaran merek No. 220.921 atas nama Termohon Kasasi bukan merupakan perpanjangan dari pendaftaran merek No. 149.328, dan pendaftaran merek No. 149.328 telah hapus kekuatan hukumnya karena tidak diperpanjang (lihat bukti P.5) ;
2. Tanggal penerimaan merek Pemohon Kasasi No. 148.064 yang diperpanjang dengan No. 239.879 adalah 10 Oktober 1979 (bukti P.2, P.3, P.1), sedang tanggal penerimaan pendaftaran merek Termohon Kasasi No. 220.921 adalah tanggal 25 Pebruari 1985 (bukti T 1-3), sehingga berdasar pasal 86 ayat (1) jo pasal 6 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1992, maka yang harus dibatalkan adalah pendaftaran merek Termohon Kasasi.

## Pertimbangan MA :

- bahwa Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum;
- karena apabila diteliti dengan seksama kedua pendaftaran merek dagang tersebut, dapat disimpulkan bahwa merek dagang Penggugat asal lebih dahulu didaftarkan pada Kantor Tergugat asal II dibandingkan dengan merek dagang Tergugat asal I, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat asal adalah pemakai pertama merek dagang tersebut.
- bahwa baik merek dagang Penggugat asal maupun merek dagang Tergugat asal I mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu sama-sama mengandung perkataan FUJI STAR dan untuk barang sejenis, sehingga dapat membingungkan para konsumen, oleh karena itu patut apabila merek dagang Tergugat asal I harus ditolak pendaftarannya oleh Tergugat asal II.

## Amar MA :

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi YOE BOEN HOEI tersebut ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Nopember 1994 No. 163/Pdt.G/1994/PN. Jkt. Pst.

**Mengadili sendiri :**

**Dalam Kompensi :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat II.

**Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik dari merek FUJI STAR yang terdaftar dibawah No. 239.879 (perpanjangan dari No. 148.064) ;
- Menyatakan pendaftaran merek No. 220.921 atas nama Tergugat I ditolak pendaftarannya, karena mempunyai persamaan pokoknya untuk barang sejenis dengan merek Penggugat ;
- Membatalkan pendaftaran merek No. 220.921 dengan segala akibat hukumnya ;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk menaati putusan ini, dengan mencatat pembatalan pendaftaran merek No. 220.921 dalam daftar umum merek dan mendaftarkannya atas nama Penggugat ;

**Dalam Rekonpensi :**

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya ;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat asli I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan.

**X. Catatan/Remark :**

248

*Yurisprudensi Mahkamah Agung RJ 1996*