

Penggugat → **KABUSHIKI KAISHA EXEDY** (EXEDY Corporation), perseroan yang menurut UU Jepang, berkedudukan di 1-1-1 Kidamotomiya, Neyagawashi, Osaka, Japan.

Tergugat → **RUSDYAN**

1. Penggugat mempunyai merek terdaftar (tertanggal 27 September 1996) yang dilindungi oleh UU merek no. 15 tahun 2001 sesuai pendaftaran merek dibawah **No. 369169** “EXEDY” untuk melindungi barang “transmisi-transmisi dan pengubah momen puntir untuk kendaraan-kendaraan dan sepeda-sepeda” termasuk dalam kelas 12.

Perlindungan atas merek timbul karena adanya pendaftaran dari pihak yang paling berhak atas suatu merek yaitu pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan atau mengajukan permintaan pendaftaran mereknya.

2. Penggugat pertama kali terdaftar dan tercatat atas nama KABUSHIKI KAISHA DAIKIN SEISHAKUSHO (DAIKIN MFG, Co, Ltd) pada tanggal 18 Juni 1998 telah dicatat perubahan nama pemilik merek menjadi KABUSHIKI KAISHA EXEDY.

3. Tergugat tertanggal 22 Februari 2001 dalam Daftar Umum Merek juga telah mencatatkan merek dagang “EXEDY” dibawah **No. 467083** atas nama tergugat (RUSDYAN), untuk melindungi jenis barang “segala macam suku cadang kendaraan bermotor yaitu clutch cover, clutch disc, bearing, gear axle (gigi gerdang), vipper, bumper, kaca spion, velk mobil, pegas suspensi kendaraan, rem kendaraan, sepatu rem untuk kendaraan dan klakson mobil” termasuk dalam kelas 12.

4. Merek dagang EXEDY juga merupakan bagian dari nama badan hukum penggugat, menurut pasal 3 UU no. 15 tahun 2001 penggugat adalah satu-satunya pemegang hak khusus (hak eksklusif) yang diberikan oleh negara untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hal ini juga yang diikuti oleh tergugat atas jenis barang yang sama dan nama “EXEDY” yang juga digunakan oleh tergugat. Juga karena merek yang didaftarkan tergugat tersebut mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terkenal terdaftar “EXEDY” milik penggugat, bahkan merek terdaftar tergugat tersebut nyata-nyata sama persis dan reproduksi belaka dari bentuk huruf-huruf merek ”EXEDY” milik penggugat yang terdaftar dan dipakai dinegara-negara lain. Namun ”EXEDY” milik penggugat adalah yang telah terlebih dahulu diberikan perlindungan hukum pendaftarannya, baik di Indonesia maupun di negara-negara konvensi Paris lainnya, juga mengandung nama badan hukum perusahaan penggugat.

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

Hal-hal yang diikuti oleh tergugat terhadap nama, kata, huruf-huruf tidak memiliki daya pembeda dengan apa yang dimiliki oleh penggugat. Persamaan dengan merek terdaftar, merek terkenal/nama badan hukum milik orang lain/nama orang. Sehingga merek dagang milik tergugat tidak dapat didaftarkan dan ditolak oleh DirJen HAKI berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 3 huruf

a UU no. 15 tahun 2001 karena merek-merek pihak lain tersebut adalah merupakan atau menyerupai nama badan hukum "EXEDY" milik penggugat.

5. Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan kepada DirJen HAKI tanggal 7 Februari 2005, (jangka waktu perlindungan dan perpanjangan adalah 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek dan dapat diperpanjang untuk setiap 10 tahun berikutnya).

6. Merek "EXEDY" adalah merek terkenal dan merupakan nama badan hukum penggugat.. Dalam pasal 6 ayat 1 UU no. 15 tahun 2001 yaitu " dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha bersangkutan, juga diperhatikan reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia dan disertai bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara".

Pendaftarannya dilindungi di Indonesia, dan juga di sebagian besar negara-negara di dunia, tidak kurang dari 41 negara. Merek terkenal yang dilindungi berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 UU No. 15 tahun 2001.

Juga berdasarkan ketentuan pasal 6 bis jo. Pasal 8 Konvensi Paris bahwa merek terkenal dan nama perniagaan milik anggota konvensi Paris harus diberikan perlindungan hukum disemua negara-negara peserta konvensi ini. Termasuk Indonesia yang telah meratifikasi Paris Convention for the protection of industrial property dan Convention establishing the world intellectual property organization.

7. Berdasarkan pasal 4 UU no. 15 tahun 2001 bahwa prinsip hukum merek adalah merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik merek yang beritikad baik dan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang sejenis, tidak dapat didaftarkan secara berdampingan, apalagi mengandung nama badan hukum milik orang lain. Terhadap penggunaan merek yang sama bentuk lukisannya atau huruf-huruf tulisannya tidak dapat dikwalifisir sebagai pendaftar merek yang beritikad baik.

Serta berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU no.15 tahun 2001 adalah didasarkan pada kemiripan oleh 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. Bentuk "huruf-huruf dan logo" tulisan EXEDY yang didaftarkan tergugat adalah semata-mata jiplakan-reproduksi dan imitasi belaka dari bentuk huruf-huruf dan logo merek terkenal milik penggugat.

8. Dengan adanya keputusan pendaftaran merek no. 467083 "EXEDY" milik tergugat, kantor Merek telah memberikan keputusannya pada tanggal 26 Februari 1998 berdasarkan alasan karena merupakan nama badan hukum milik penggugat. Dan bahwa keputusan DirJen HAKI mengandung cacat yuridis yang telah secara keliru menerbitkan sertifikat merek no. 467083, karena merek yang sama dan jenis barang yang sama pernah ditolak Kantor Merek berdasarkan alasan merupakan nama badan hukum milik KABUSHIKI KAISHA EXEDY di 1-1-1, Kidamotomiya, Neyagawa-Shi, Osaka, Japan. Juga berdasarkan pasal 68 ayat 1 UU no. 15 tahun

2001 kiranya beralasan diajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek No. 467083 "EXEDY" milik tergugat.