



P U T U S A N

No. 696 K/Pdt.Sus/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

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

memeriksa perkara perdata khusus (Merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

CBS INTERACTIVE INC., suatu perusahaan menurut Undang Undang Negara Bagian California, Amerika Serikat, berkedudukan di 235 Second ST, San Fransisco, CA 94105, USA, dalam hal ini memilih kedudukan hukum dan memberi kuasa kepada NANANG SETIAWAN, SH., Advokat, berkantor di Wisma Pondok Indah, Suite 702, Jalan Sultan Iskandar Muda Blok V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2011;

Pemohon Kasasi dahulu **Penggugat**;

m e l a w a n

LIE JONG WEI (JONG WEI RUSLI), bertempat tinggal di Jalan Laboratorium I No.2T, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Medan 20111, Sumatera Utara, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada TURMAN M PANGGABEAN, SH., MH., DKK., para Advokat, berkantor di Ruko Cempaka Mas Blok B-24 Jalan Letjend Suprpto, Jakarta 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2011;

Termohon Kasasi dahulu **Tergugat I** ;

d a n

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119, Indonesia;

Turut Termohon Kasasi dahulu **Tergugat II**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

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

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. MERЕК "GAMESPOT" MILIK PENGGUGAT ADALAH MERЕК TERKENAL BAIK SECARA INTERNASIONAL MAUPUN DI INDONESIA SEBELUM TAHUN 2004 DAN TETAP TERKENAL.

Sejarah keterkenalan merek "GAMESPOT" milik Penggugat dan www.gamespot.com ;

1. Merek "GAMESPOT" milik Penggugat digunakan pertama-tama sejak tahun 1996 ketika situs web www.gamespot.com diperkenalkan pada tahun yang sama. Merek "GAMESPOT" diciptakan pada tahun 1996 di Amerika Serikat ketika merek tersebut masih dijalankan oleh ZDNet dan secara cepat berkembang menjadi suatu sumber online secara global untuk informasi tentang video game. Bisnis sehubungan merek GAMESPOT kemudian dijual kepada CNET Networks yang kemudian diakuisisi oleh CBS Interactive di tahun 2008. Merek "GAMESPOT" digunakan dengan logo yang sangat unik dan berbeda sebagai berikut:



2. GAMESPOT didirikan pada tahun 1996 sebagai majalah cetakan dan dialihkan menjadi suatu situs web online yang kemudian menjadi GAMESPOT GLOBAL NETWORK. Pada tahun 1998, GAMESPOT tersedia untuk komunitas diseluruh dunia dan telah menciptakan beberapa situs web lokal yang dijalankan staf/pegawai lokal di area tersebut. Situs-situs tersebut adalah GAMESPOT UK, GAMESPOT SWEDEN, GAMESPOT GERMANY, GAMESPOT JAPAN, GAMESPOT TAIWAN dan GAMESPOT FRANCE. Pada tahun 2001, GAMESPOT CHINA, GAMESPOT PORTUGAL, GAMESPOT SOUTH AFRICA, GAMESPOT SPAIN, GAMESPOT KOREA dan GAMESPOT ASIA juga telah diluncurkan. GAMESPOT ASIA tetap beroperasi bahkan sepanjang tahun 2004, tahun dimana Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek GAMESPOT atas nama Tergugat pertama kali, yaitu sebagaimana terdaftar di bawah No. IDM000071266; Tampilan gambar dari halaman web sebelumnya dari situs web Penggugat membuktikan secara jelas fakta bahwa Penggugat adalah pemilik sebenarnya yang tidak terbantahkan dari merek "GAMESPOT". Versi-versi tampilan pertama halaman web dari situs web Penggugat disimpan secara

Hal. 2 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

independen oleh pihak ketiga yang dapat diakses di http://web.archive.org/web/*/http://www.gamespot.com.

3. Sejak tahun 1996, situs web dengan merek "GAMESPOT" menyediakan berbagai jasa yaitu: berita dan informasi mengenai permainan elektronik untuk berbagai platform/standard permainan yang berbeda untuk PC, Xbox 360, Wii, PS3, PSP, 3DS, DS, iPhone dan Android;

Selain sebagai suatu sumber informasi dan penyedia berita dalam permainan elektronik, GAMESPOT juga menjadi sangat terkenal atas pemberian Penghargaan "Terbaik dan Terburuk (*the Best and the Worst*)" dimana Penghargaan tersebut diumumkan dan diberikan tiap tahun pada video game-video game yang ada. Pemberian Penghargaan tersebut lebih jauh meningkatkan posisi dan visibilitas Penggugat yang dikenal sebagai yang terpercaya serta juga sebagai tempat pertama untuk mencari informasi/ulasan mengenai permainan dan untuk mencari berita tentang permainan terbaru. Penghargaan ini diberikan setelah melalui perembukan yang hati-hati dari suatu panel dari para ahli terpercaya di industri ini; GAMESPOT juga menjadi sangat terkenal sebelum tahun 2004 atas publikasi berbentuk barang cetakan, CD-ROM dan DVD termasuk Panduan untuk beberapa permainan tertentu;

Pembelian ZDNet oleh CNET.

Pada tahun 2000, GAMESPOT dan situs-situs lainnya yang dijalankan oleh ZDNET telah memiliki nilai yang sangat berharga. CNET membeli situs-situs ZDNet, termasuk GAMESPOT, ZD NET, COMPUTER SHOPPER dan SMART PLANET. Transaksi pembelian ini bernilai kurang-lebih 1,6 juta dolar Amerika. Transaksi ini diliput oleh media secara luas;

Liputan dan berita mengenai pembelian tersebut termasuk pada tautan/link di bawah ini: Situs web Harian New York Times <http://www.nytimes.com/2000/07/20/business/cnet-is-buying-whatremains-oziff-davis.html?pagewanted=print&src=pmhttp://news.cnet.com/2100-1023-243338.html> ;

Pemberian Sponsor pada Acara Terbesar dalam bidang Permainan.

4. GAMESPOT telah menjadi sponsor utama dari E3. "E3" adalah nama dari "Pameran Hiburan Elektronik/*Electronic Entertainment Expo*," yang merupakan pameran dagang untuk industri permainan komputer dan video games yang direpresentasikan oleh Entertainment Software Association (ESA). Pameran ini digunakan oleh banyak pengembang permainan video

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

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



games untuk mempertunjukkan permainan dan perangkat keras yang berkaitan dengan permainan yang akan dijual mendatang;

E3 secara luas diakui sebagai pameran utama dalam industri video game dimana pembuat ulasan/kritikus video game terbesar secara rutin mendokumentasikan acara ini dan terkadang bahwa menyediakan berbagai serial dari penghargaan E3. Perusahaan video game secara umum menghabiskan lebih banyak sumber daya dalam presentasi mereka di E3 jika dibandingkan dengan pameran atau konvensi lainnya. Pada tahun 2005, jumlah peserta dari E3 tercatat sampai 70.000 orang. GAMESPOT telah menjadi rekan utama dari E3 untuk beberapa tahun;

5. GAMESPOT juga menjadi sponsor dalam acara GAMES & MUSIC EXPERIENCE di tahun 2005 yang dilaksanakan di San Fransisco;
6. Selain itu, GAMESPOT juga telah menjadi sponsor utama dalam konvensi-konvensi di bidang industri permainan elektronik di luar wilayah Amerika Serikat. Sebagai contohnya, pada akhir tahun 1990-an, GAMESPOT di Eropa mensponsori berbagai konvensi-konvensi yang selalu dipenuhi oleh peserta untuk industri permainan elektronik. Di tahun 2005, GAMESPOT merupakan sponsor utama dari TOKYO GAMESHOW di Jepang;

Barang-barang Promosi;

7. GAMESPOT juga memproduksi dan mendistribusikan berbagai barang dengan merek GAMESPOT seperti diantaranya jaket, topi-topi dan tas-tas.

Webby Awards

8. Situs web Penggugat www.gamespot.com memenangkan the *Webby Awards* dalam kategori pilihan pemirsa/*People's Voice* di tahun 2006, 2007, 2009 sehubungan dengan kategori *GAMES-RELATED* [hal yang berkaitan dengan permainan]. *Webby Award* adalah suatu penghargaan internasional yang diberikan setiap tahun oleh The International Academy of Digital Arts and Sciences untuk keunggulan di bidang internet dengan kategori untuk situs web, iklan interaktif, video dan film online dan dapat diakses dimana-mana;
9. Setiap tahunnya, dua pemenang akan dipilih untuk setiap kategori, satu oleh anggota dari The International Academy of Digital Arts and Sciences, dan yang satunya lagi dipilih oleh masyarakat yang memberikan pilihan mereka selama pemungutan suara *Webby People's Voice*. Setiap tahunnya, Penghargaan berdasarkan pilihan pemirsa/*the People's Voice Awards* mengumpulkan ratusan ribu suara dari komunitas web di seluruh dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penghargaan ini adalah salah satu dari penghargaan yang tertua dan paling-dikenal-berorientasi-pada-internet dan juga secara populer dikenal sebagai "Penghargaan Oscar dari Internet/*The Oscars of the Internet*";

Penghargaan lain yang diterima ;

11. Pada tahun 2004, GAMESPOT memenangkan penghargaan "Situs Web Permainan Terbaik/*Best Gaming Website*" yang dipilih oleh pemirsa di acara "second Video Game Award Show" yang ditayangkan oleh Spike TV;

Liputan berita di Negara-negara ASEAN ;

12. Situs-situs web yang dikenal sebagai GAMESPOT termasuk www.gamespot.com telah menerima liputan media secara luas di seluruh dunia termasuk di Negara-negara ASEAN dimana para pemain dari Thailand, Indonesia, Malaysia dan Singapura mencari isi yang lengkap dan berharga atas informasi mengenai permainan elektronik pada situs web tersebut;

Lalu-lintas Akses pada Situs Web (Web traffic);

13. Jumlah lalu-lintas akses dari pengunjung situs web GAMESPOT milik Penggugat datang dari berbagai dan hampir semua Negara di dunia. GAMESPOT telah diberikan peringkat ke 3 dari situs web permainan yang paling sering dikunjungi oleh riset independen ComScore mengenai jumlah lalu-lintas web;

14. Bahwa situs web www.gamespot.com beserta situs-situs afiliasi internasionalnya telah sangat terkenal oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2004 yang dibuktikan dengan jumlah pengunjung dari masyarakat Indonesia ke situs web Penggugat. Pengunjung dari Indonesia ke situs web Penggugat dimulai dari tahun 1996 dan pada tahun 2008, pengunjung dari Indonesia telah mencapai peringkat 20 terbesar;

15. Sejak bulan April 2006, suatu kanal menggunakan merek GAMESPOT telah dibentuk di YouTube. Halaman web ini secara menyolok/menonjol menampilkan logo GAMESPOT dan Penggugat memuat pratinjau video dari para penilai, ulasan dan berita terbaru tentang panduan strategi serta petunjuk mengenai video games. Penggugat memuat video-video mengenai kegiatan-kegiatannya di E3 dan pada Tokyo Game Show setiap tahunnya. Setiap video yang diunggah pada kanal tersebut menampilkan logo GAMESPOT pada bagian bawah sudut sebelah kanan dari video-video tersebut. Kanal ini telah menarik 97.096.678 pengunjung untuk ulasan mengenai GAMESPOT. Tautan/*link* untuk ini adalah www.youtube.com/user/gamespot;

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



16. Situs web www.videogamesindonesia.com adalah suatu situs web populer untuk masyarakat Indonesia yang menggemari permainan elektronik. Pada situs web ini, terdapat beberapa pencatatan/*posting* yang mereferensikan berita dan informasi yang disediakan dalam situs web Penggugat www.gamespot.com. Di bawah ini adalah beberapa pencatatan/*posting* oleh para pengguna situs web www.videogamesindonesia.com;
17. Pencatatan-pencatatan/*postings* berikut tercatat pada tanggal-tanggal sebelum tahun 2004, tahun dimana Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek GAMESPOT, diantaranya:
Seven Samurai 20XX - Video Games Indonesia (tertanggal 29 Mei 2003) - Halaman web ini mengikutkan suatu tautan/*link* pada ulasan/*review* tertanggal 16 Mei 2003 pada situs web Penggugat yaitu pada http://www.gamespot.com/ps2/action/sevensamurai/preview_6028341.html.
Di mana beli game2 lama? - Page 3 - Video Games Indonesia (Tertanggal 5 Agustus 2004) Halaman web ini mengikutkan suatu tautan/*link* pada ulasan/*review* tertanggal 12 September 2002 pada situs web Penggugat yaitu pada <http://www.gamespot.com/xbox/driving/quantumredshift/review.html> ;
PSY OPS : mindgate conspiracy - Video Games Indonesia (Tertanggal 19 Juni 2004) Halaman web ini mengikutkan suatu tautan/*link* pada ulasan/*review* tertanggal 14 Juni 2004 pada situs web Penggugat yaitu pada <http://www.gamespot.com/xbox/action/psiops/review.html>
Capcom announces Viewtiful Joe 2 for GC, PS2 - Video Games Indonesia (Tertanggal 22 April 2004. Jika kita menuju ke bagian bawah halaman web tersebut, maka akan ditemukan gambar dari "Viewtiful Joe" dengan logo Gamespot di dalamnya;
18. Hal tersebut secara jelas membuktikan bahwa:
Jasa yang diberikan oleh Penggugat telah dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek GAMESPOT pertama kali;
Tergugat adalah rekan utama dari situs web www.videogamesindonesia.com yang tentunya sangat sadar dan mengetahui keberadaan GAMESPOT milik Penggugat sebelum Tergugat mengajukan permohonan mereknya. Merek Terdaftar GAMESPOT atas nama Tergugat di bawah No. IDM000107566 adalah sama persis dengan penggambaran desain GAMESPOT milik Penggugat. Hal ini tentunya bukan suatu kebetulan semata-mata namun karena Tergugat secara sadar dan mengetahui keberadaan merek GAMESPOT milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Situs web Penggugat www.gamespot.com merupakan penyedia ulasan permainan komputer yang netral dan tidak memihak. Bertentangan dengan hal tersebut, Tergugat menggunakan merek GAMESPOT terutama berhubungan dengan penjualan permainan elektronik (baik perangkat keras/*hardware* maupun perangkat lunak/*software*) dan aksesorisnya. Penggunaan Tergugat terhadap merek GAMESPOT pada situs web www.videogamesindonesia.com secara nyata menimbulkan kecenderungan memberikan representasi yang salah dan mencoba mengambil keuntungan dengan mengasosiasikan diri dengan situs web www.gamespot.com yang asli karena para penggemar permainan elektronik telah mengenal situs web www.gamespot.com sebagai referensi yang terpercaya untuk informasi, ulasan yang netral dan informasi terkini mengenai permainan elektronik;

Penggugat telah secara konsisten mendapatkan pendapatan yang substansial dari iklan dan langganan dari pengguna pada situs-situs GAMESPOT milik Penggugat.

20. Penggugat telah secara konsisten menghabiskan dana untuk promosi. Salah satu contohnya adalah, Penggugat menjalankan suatu kampanye iklan di kota New York dengan menampilkan suatu papan reklame dengan lampu neon di Times Square selama 6 bulan di tahun 2010. Iklan tersebut secara menonjol ditampilkan kurang lebih setiap 10 menit sekali di Time Square;

Di majalah FORBES, Time Square diprediksi sebagai tempat kunjungan wisatawan yang paling menarik pengunjung di dunia dengan estimasi 35,2 juta pengunjung per tahun di tahun 2007 dan 48,7 juta pengunjung di 2010 dengan setidaknya 9,7 juta dari pengunjung tersebut datang dari luar wilayah Amerika Serikat;

Tautan/*link* pada situs web berikut ini juga menunjukkan berita dari Wall Street Journal yang melaporkan jumlah pengunjung ke kota New York dimana Time Square yang terkenal di seluruh dunia tersebut berlokasi, yaitu:

<http://online.wsj.com/article/SB1000142405274870472310457606206236696574.html>

Pendaftaran merek GAMESPOT di berbagai Negara.

21. GAMESPOT milik Penggugat telah terdaftar sebagai merek di berbagai Negara di dunia untuk berbagai kelas diantaranya: 9, 16, 35, 38, 41, 42 termasuk namun tidak terbatas pada Amerika Serikat, Australia,

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura, Swiss, Hong Kong, Jepang, Benelux dan Negara-negara lainnya. Merek GAMESPOT milik Penggugat telah terdaftar di setidaknya 71 negara di dunia. Pendaftaran paling pertama dari merek GAMESPOT milik Penggugat adalah sebagai berikut:

- Di Amerika Serikat (diajukan pada tanggal 11 Januari 1996 dan terdaftar pada tanggal 23 Februari 1999), dan
- Di Afrika Selatan (terdaftar pada tanggal 1 September 1997).

22. Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek di Indonesia untuk merek-merek di bawah ini di bawah No. Agenda:

- J00 2011 015860 untuk merek GAMESPOT di kelas 41,
- D00 2011 015861 untuk merek GAMESPOT di kelas 9,
- J00 2011 015866 untuk merek GAMESPOT di kelas 38,
- J00 2011 015865 untuk merek GAMESPOT di kelas 35, dan
- J00 2011 015871 untuk merek GAMESPOT di kelas 42,



23. Bahwa berdasarkan bukti-bukti, sangat jelas merek "GAMESPOT" milik Penggugat adalah merek-merek terkenal dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggugat telah menggunakan merek "GAMESPOT" untuk jangka waktu yang sangat lama setidaknya sejak tahun 1996;
2. Merek "GAMESPOT" adalah merek yang mempunyai ciri-ciri dan keunikan tersendiri dan serta sangat dikenal oleh publik pada tahun 2004 dan terus dikenal hingga saat ini;
3. Merek "GAMESPOT" telah terdaftar sebagai merek di berbagai negara di dunia;
4. Merek "GAMESPOT" secara terus menerus dipromosikan untuk jangka waktu yang lama melalui iklan-iklan, publikasi-publikasi, sponsor-sponsor untuk *event-event* yang sangat terkenal, dan sebagainya;
5. Barang-barang dan/atau jasa-jasa dengan merek "GAMESPOT" telah menikmati reputasi yang sangat baik untuk barang-barang yang berkualitas dan nilai komersial yang sangat tinggi;
6. Barang-barang dan/atau jasa-jasa dengan merek "GAMESPOT" telah diperkenalkan dan dijual di seluruh dunia, termasuk di Indonesia;

Hal. 8 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



24. Bahwa Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Merek menjelaskan tentang kriteria merek terkenal adalah sebagai berikut:

- ❖ Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- ❖ Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- ❖ Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya;
- ❖ Adanya bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara;

Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, merek "GAMESPOT" milik Penggugat adalah merek terkenal (*well-known mark*), karena telah memenuhi kriteria-kriteria merek terkenal seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Undang-undang Merek;

25. Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek, *WIPO (World Intellectual Property Organization)* juga mempunyai pedoman mengenai kriteria merek terkenal sebagai berikut :

Pemakaian merek yang lama;

Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat luas;

Pendaftaran merek di beberapa negara;

Promosi melalui iklan, publikasi dan pameran yang terus-menerus;

Reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkannya mempunyai mutu yang prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi;

Pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh Negara;

26. Bahwa karena telah memenuhi kriteria Undang-Undang Merek dan kriteria *World Intellectual Property Organization (WIPO)* tersebut di atas, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa merek "GAMESPOT" milik Penggugat adalah merek terkenal secara internasional;

27. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian nanti yang membuktikan bahwa merek "GAMESPOT" adalah merek terkenal secara internasional;

B. Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya Antara Merek "GAMESPOT" Atas Nama Tergugat Dengan Merek Terkenal "GAMESPOT" Milik Penggugat .



28. Bahwa dapat dilihat di bawah ini, merek-merek yang terdaftar atas nama Tergugat adalah sama pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek-merek milik Penggugat sebagai berikut:

Pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat	Merek-merek terkenal milik Penggugat
 <p>Daftar No. IDM00071266 tertanggal 26 April 2006</p>	 
 <p>Daftar No. IDM000107566 tertanggal 23 Januari 2007</p>	
 <p>Daftar No. IDM000165014 tertanggal 16 Juni 2008</p>	<p>Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek di bawah Nomor Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J00 2011 015860 untuk merek GAMESPOT di kelas 41, - D00 2011 015861 untuk merek GAMESPOT di kelas 9, - J00 2011 015866 untuk merek GAMESPOT di kelas 38, - J00 2011 015865 untuk merek GAMESPOT di kelas 35, dan - J00 2011 015871 untuk merek GAMESPOT di kelas 42,
 <p>Daftar No. IDM000266527 tertanggal 27 Agustus 2010</p>	

29. Bahwa persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek-merek Tergugat dan merek terkenal Penggugat adalah sebagai berikut:

- Cara penyebutan kedua merek adalah identik.



- Tampilan secara visual dari GAMESPOT milik Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan merek GAMESPOT milik Penggugat, khususnya merek terdaftar Tergugat di bawah No. IDM0001070566, desain gambar merek Tergugat adalah identik dengan merek GAMESPOT milik Penggugat;
 - Kesan secara keseluruhan dari merek Tergugat adalah sangat mirip dengan merek GAMESPOT milik Penggugat;
30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) *jo* Pasal 68 Undang-Undang Merek, pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat harus dibatalkan karena:
- Merek-merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya (bahkan pada faktanya adalah identik) dengan merek terkenal GAMESPOT milik Penggugat untuk barang tidak sejenis;
 - Berdasarkan Ketentuan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs;
31. Bahwa telah diuraikan di atas, merek "GAMESPOT" milik Penggugat telah merupakan suatu merek terkenal pada tahun 2004 hingga pada saat ini, hal tersebut dibuktikan bahwa persyaratan mengenai kriteria merek terkenal telah terpenuhi berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Merek dan ketentuan *WIPO (World Intellectual Property Organization)* mengenai Merek Terkenal;
32. Bahwa Pasal 6 *bis* Konvensi Paris mengatur bahwa negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran merek atau membatalkan pendaftaran merek, dan melarang penggunaan suatu merek yang merupakan suatu reproduksi atau imitasi suatu merek terkenal (yang dapat menyebabkan kerancuan) untuk penggunaan jenis barang yang identik/sejenis;
33. Bahwa Pasal 16.3. Perjanjian *TRIPs* mengatur bahwa Pasal 6 *bis* Konvensi Paris tersebut berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap barang yang tidak sejenis. Ketentuan Pasal 16.3. Perjanjian *TRIPs* yang mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000 tersebut melarang adanya pendaftaran/penggunaan merek yang sama dengan suatu pendaftaran merek terkenal untuk barang-barang yang tidak sejenis, di mana penggunaan tersebut dapat mengindikasikan hubungan antara barang-barang dengan pemilik dari merek terkenal terdaftar, di mana kepentingan dari pemilik merek terkenal tersebut dapat terganggu;
34. Bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada



pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis;

35. Bahwa meskipun dalam Pasal 6 Ayat (2) disebutkan bahwa penolakan permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang yang tidak sejenis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum ada, namun perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis adalah tujuan dari Undang-Undang Merek, sebagai penerapan dari ketentuan Persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 16.3, di mana Indonesia sebagai penandatangan Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade in Counterfeit Goods/ TRIPs*);
36. Bahwa dalam beberapa putusannya Pengadilan Niaga telah memutuskan untuk membatalkan pendaftaran-pendaftaran merek-merek milik pihak ketiga yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis berdasarkan ketentuan Konvensi Paris dan TRIPs tersebut yang kemudian juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung R.I;
37. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian;

C. TERGUGAT ADALAH PEMILIK MEREK YANG BERITIKAD TIDAK BAIK (*BAD FAITH*) DALAM MENDAFTARKAN DAN MEMAKAI MEREK “GAMESPOT”:

38. Bahwa dapat dibuktikan dengan jelas, Tergugat telah mengajukan permohonan merek-mereknya dengan itikad tidak baik berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa kata “GAMESPOT” adalah suatu kombinasi yang unik dari kata dalam bahasa Inggris yang tidak mempunyai asosiasi biasa antara kedua kata tersebut;
 - b. Oleh karenanya, bahwa seharusnya tidak ada kesempatan untuk mengajukan argumen bahwa Tergugat telah menciptakan sendiri merek GAMESPOT;
 - c. Bahwa fakta menunjukkan merek terdaftar milik Tergugat di bawah No. IDM000107566 menggunakan desain gambar yang persis sama dan identik. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah diilhami dan mengadopsi merek GAMESPOT milik Penggugat dengan menjiplak secara terang-terangan/ “*slavish imitation*” dan bukan merupakan karya asli milik Tergugat sendiri;



d. Bahwa Tergugat secara jelas memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut karena Tergugat menjalankan bisnis di bidang sejenis yaitu di bidang permainan elektronik walaupun Tergugat menjalankannya dalam bidang penjualan retail;

e. Bahwa Tergugat secara jelas membonceng keterkenalan dari reputasi dan sangat sadar dan mengetahui keberadaan merek Penggugat;

39. Bahwa telah menjadi asas hukum umum bahwa "Perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada orang yang beritikad tidak baik". Azas ini tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut: "Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik";

Berdasarkan asas tersebut, maka sudah sepantasnya pendaftaran merek-merek milik Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan dan dibatalkan. Lebih lanjut lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek jo Pasal 68 Undang-Undang Merek, merek-merek atas nama Tergugat harus dibatalkan karena didaftarkan dengan itikad tidak baik;

40. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo Pasal 71 Undang-Undang Merek, dan untuk membatalkan merek-merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini;

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

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan berhak untuk menggunakan merek "GAMESPOT" dan variasinya di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek dagang terdaftar "GAMESPOT" milik Penggugat sebagai merek dagang terkenal Internasional dan di Indonesia;
4. Menyatakan bahwa merek "GAMESPOT" Daftar No. IDM000071266; merek GAMESPOT SUPERSTORES No. IDM000107566; merek GAMESPOT No. IDM000165014 dan merek GAMESPOT No. IDM000266527 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "GAMESPOT" milik Penggugat untuk barang dan/atau jasa sejenis milik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa merek "GAMESPOT" Daftar No. IDM000071266; merek GAMESPOT SUPERSTORES No. IDM000107566; merek GAMESPOT No. IDM000165014 dan merek GAMESPOT No. IDM000266527 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "GAMESPOT" milik Penggugat untuk jenis barang/jasa yang tidak sejenis;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran "GAMESPOT" Daftar No. IDM000071266; merek GAMESPOT SUPERSTORES No. IDM000107566; merek GAMESPOT No. IDM000165014 dan merek GAMESPOT No. IDM000266527 milik Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "GAMESPOT" di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal "GAMESPOT" milik Penggugat;
7. Membatalkan pendaftaran "GAMESPOT" Daftar No. IDM000071266; merek GAMESPOT SUPERSTORES No. IDM000107566; merek GAMESPOT No. IDM000165014 dan merek GAMESPOT No. IDM000266527 milik Tergugat pada Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "GAMESPOT" Daftar No. IDM000071266; merek GAMESPOT SUPERSTORES No. IDM000107566; merek GAMESPOT No. IDM000165014 dan merek GAMESPOT No. IDM000266527 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

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

a. Surat kuasa Penggugat tidak sah menurut hukum.

- a.1. Bahwa surat kuasa Penggugat tertanggal 21 Maret 2001, dari CBS Interactive Inc. selaku Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Nanang Setiawan S.H., dan kawan-kawan "untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap : Lie Jong Wei (Jong Wei Rusli) beralamat di Jalan Laboratorium I No.2T,

Hal. 14 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kesawan/Kesawan, Kec. Medan Barat, Medan 20111, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; cq. Direktorat Merek, beralamat di Jalan Daan Mogot Km.24, Tangerang 15119, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat, untuk keperluan pembatalan pendaftaran Merek dagang Tergugat : Daftar No.IDM000071266 untuk merek GAMESPOT dalam kelas 9; Daftar No.IDM000107566 untuk merek GAMESPOT SUPERSTORES dalam kelas 35; Daftar No.IDM000165014 untuk merek GAMESPOT dalam kelas 35; Daftar No.IDM000266527 untuk merek GAMESPOT dalam kelas 42”;

- a.2. Bahwa setelah memperhatikan dan membaca secara cermat dan teliti surat kuasa Penggugat tersebut, ternyata surat kuasa Penggugat tidak dilegalisasi oleh KBRI setempat atau Negara Bagian California, akan tetapi hanya disahkan oleh Notaris Richmond County, dari Negara Bagian New York;
- a.3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya Nomor :3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986, menyatakan ; “Keabsahan atau keaslian surat kuasa yang dibuat diluar negeri, selain harus memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 Jo. SEMA No.6 Tahun 1994, juga harus memenuhi syarat tambahan yaitu harus dilegalisasi lebih dahulu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat atau oleh Konsulat Jenderal RI setempat. Dengan tidak adanya syarat tambahan yakni legalisasi KBRI setempat), maka sangatlah diragukan kebenaran dan eksistensi surat kuasa Penggugat tersebut;
- a.4. Bahwa bersandar pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya Nomor :3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 tersebut, maka surat kuasa Penggugat yang tidak dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal R.I. setempat (di New York) menjadi tidak sah menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugatpun menjadi tidak sah, maka gugatan Penggugat yang tidak sah sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- a.5. Bahwa selain itu, surat kuasa Penggugat tertanggal 21 Maret 2011 dibuat dalam Bahasa Inggris dan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



terjemahan dari Bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia tidak diterjemahkan oleh penterjemah tersumpah, pada hal menurut hukum surat kuasa asing yang dibuat dalam bahasa asing (Inggris) haruslah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah. Oleh karenanya surat kuasa Penggugat yang tidak diterjemahkan oleh penterjemah tersumpah tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan segala produk-produk yang didasari dengan surat kuasa yang tidak sah tersebut termasuk gugatan Penggugat menjadi tidak sah dan haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

- b. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
- b.1. Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat halaman 1 (pertama) secara jelas menyebutkan identitas dan alamat Penggugat yaitu "CBS Interactive Inc. suatu perusahaan menurut Undang-undang Negara bagian California, Amerika Serikat, berkedudukan di 235 Second ST, San Fransisco, CA 94105, USA". Dan pada butir 1 Penggugat juga mendalilkan "Lie Jong Wei (Jong Wei Rusli) warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Laboratorium I No.21, Kel. Kesawan/Kesawan, Kec. Medan Barat, Medan 20111,...dstnya";
- b.2. Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, menyatakan ;
- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat;
 - (2) Dalam hal Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- b.3. Bahwa berdasarkan Keppres RI Nomor : 97 Tahun 1999, pemerintah telah membentuk 4 (empat) Pengadilan Niaga di beberapa daerah selain Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sudah ada sebelumnya, yaitu :
- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar, meliputi wilayah : Propinsi Sulawesi Selatan, dan lain-lain;
 - Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, meliputi wilayah : Propinsi Jawa Timur, dan lain-lain;
 - meliputi wilayah : Propinsi Sumatera Utara, Riau, dan lain-lain;



- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, meliputi wilayah : Jawa tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b.4. Bahwa bersandar pada ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, mengingat Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, oleh karenanya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- b.5. Bahwa dengan adanya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut dan bersandar pada ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat yaitu di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, bukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- b.6. Bahwa Pasal 68 ayat (3) Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan ;
Pasal 68 ayat (3) :
Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
Pasal 80 ayat (1) :
Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat;
- b.7. Bahwa dikaitkan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut dengan Keppres RI Nomor : 97 Tahun 1999, kedua ketentuan hukum tersebut sudah sejalan satu sama lain, yaitu gugatan Penggugat haruslah diajukan di domisili Tergugat yaitu di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, sesuai domisili Tergugat;
- b.8. Bahwa dengan lahirnya Pasal 80 ayat (2) tersebut bertujuan untuk menghapus Pasal 68 ayat (4) Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, sebab bila dicermati antara Pasal 64 ayat (4) dengan pasal 80 ayat 2 tersebut, isinya sama, mengingat Pasal 68 ayat (4) itu diberlakukan saat itu Indonesia hanya memiliki satu Pengadilan Niaga



yaitu Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi setelah lahirnya Keppres No.97 tahun 1999 tersebut, maka untuk seluruh Indonesia saat ini memiliki 5 (lima) Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia;

b.9. Bahwa berdasarkan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang dianut oleh Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) secara tegas menyatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

Bersandar pada Asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut dan dikaitkan dengan Keppres RI Nomor : 97 Tahun 1999 Jo. Pasal 68 ayat (3) Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar dialami Tergugat sepatutnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Niaga Medan. Sebaliknya jika gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka Tergugat pasti akan mengalami kerugian yang lebih besar, karena Tergugat harus mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit untuk menghadapi perkara a quo, oleh karenanya peradilan yang demikianpun tidak lagi sesuai dengan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut;

Dengan demikian, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangatlah patut dan adil menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karenanya gugatan Penggugat sangatlah patut dan adil ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

c.1. Bahwa Penggugat pada halaman 1 gugatannya, secara jelas dan tegas mencantumkan Gugatan Penggugat yaitu : “Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek-merek :

- GAMESPOT Daftar No.IDM000071266;
 - GAMESPOT SUPERSTORES Daftar No.IDM000107566;
 - GAMESPOT Daftar No.IDM000165014;
 - GAMESPOT Daftar No.IDM000 266527;
- Atas nama Lie Jong Wei (Jong Wei Rusli)”;

c.2. Bahwa kemudian Penggugat pada halaman 2 sampai dengan halaman 9 menyebutkan Merek-merek yang diajukan gugatan pembatalan antara lain : “Merek GAMESPOT Daftar : No.IDM000071266, tanggal pendaftaran : 26 April 2006, Tanggal Penerimaan Permohonan : 3 September 2004, Kelas : 9, “Merek : GAMESPOT SUPERSTORES



- Daftar : No.IDM000107566, tanggal pendaftaran : 23 Januari 2007, Tanggal Penerimaan Permohonan : 12 Oktober 2004, Kelas : 35, Jenis barang, Merek : GAMESPOT Daftar : No.IDM000165014, tanggal pendaftaran : 16 Juni 2008, Tanggal Penerimaan Permohonan : 28 Maret 2007, Kelas : 35, dan "Merek : GAMESPOT Daftar : No.IDM000266527, tanggal pendaftaran : 27 Agustus 2010, Tanggal Penerimaan Permohonan : 9 Oktober 2008, Kelas : 42", tanpa menyebutkan nama pemilik/pemegang hak atas merek--merek tersebut;
- c.3. Bahwa ternyata, pada petitum gugatan Penggugat butir 4, 5, dan 8 halaman 20 pada intinya Penggugatpun mendalihkan "Menyatakan bahwa merek GAMESPOT Daftar No.IDM000071266; Merek GAMESPOT SUPERSTORES No.IDM000107566; Merek : GAMESPOT, Daftar : No.IDM000165014 dan Merek : GAMESPOT, Daftar : No.IDM000266527 atas nama Tergugat, sedangkan pada petitum butir 6 dan 7 halaman 20 Penggugat mendalihkan ""Menyatakan ..pendaftaran merek GAMESPOT Daftar No.IDM000071266; Merek GAMESPOT SUPERSTORES No.IDM000107566; Merek : GAMESPOT, Daftar : No.IDM000165014 dan Merek : GAMESPOT, Daftar : No.IDM000266527 milik Tergugat;
- c.4. Bahwa kata atas nama dan milik Tergugat, pada sertifikat-sertifikat Merek GAMESPOT Daftar No.IDM000071266; Merek GAMESPOT SUPERSTORES No.IDM000107566; Merek : GAMESPOT, Daftar : No.IDM000165014 dan Merek : GAMESPOT, Daftar : No.IDM000266527 menunjukkan gugatan Penggugat tidak jelas atau menjadikan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), karena arti atau makna atas nama dan milik Tergugat jelas berbeda dan menunjukkan ketidakjelasan atau keraguan Penggugat untuk memastikan tentang kepemilikan sertifikat-sertifikat Merek GAMESPOT Daftar No.IDM000071266; Merek GAMESPOT SUPERSTORES No.IDM000107566; Merek : GAMESPOT, Daftar : No.IDM000165014 dan Merek : GAMESPOT, Daftar : No.IDM000266527 tersebut. Keraguan Penggugat juga terlihat atas pencantuman nama Tergugat yang tidak memiliki kepastian apakah nama Tergugat "... " atau "milik Tergugat.....". dengan demikian gugatan Penggugat sangat membingungkan dan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel). Oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel), sangatlah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pembahasan Dalam Konvensi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dibahas pada pembahasan Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagaimana diuraikan pada pembahasan Dalam Konvensi di atas, secara jelas dan tegas permohonan pendaftaran Merek GAMESPOT atau GAMESPOT SUPERSTORES milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Jong Wei Rusli) didasari dengan itikad baik, karena pada saat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Jong Wei Rusli) mengajukan permohonan pendaftaran Merek GAMESPOT atau GAMESPOT SUPERSTORES tersebut tahun 2004, Merek GAMESPOT milik Penggugat tidak ada terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Oleh karenanya pendaftaran-pendaftaran Merek GAMESPOT No.IDM000071266, No.IDM000165014, No.IDM000266527 dan GAMESPOT SUPERSTORES No.IDM000107566 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Jong Wei Rusli) sangatlah patut dan adil mendapat perlindungan hukum di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-undang no.15 tahun 2001 tentang merek, hanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diberikan hak oleh Negara RI untuk mengguganakan merek-merek GAMESPOT No.IDM000071266, No.IDM000165014, No.IDM000266527 dan GAMESPOT SUPERSTORES No.IDM000107566 atau memberi ijin serta melarang siapapun yang menggunakan merek-merek tersebut, termasuk Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi baik yang mempunyai persamaan secara keseluruhan maupun pada pokoknya ;
4. Bahwa sebaliknya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pun (Jong Wei Rusli) telah berhasil membuktikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengajukan gugatannya, karena sebelumnya atau pada tahun 2006 Turut Tergugat Konvensi sudah pernah menolak permohonan pendaftaran Merek GAMESPOT milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan No.Agenda : J00.2006025678 untuk kelas barang 32 atas nama CNET

Hal. 20 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



Networks. Dimana CNET Networks adalah pemilik Merek GAMESPOT sebelum diakuisisi kepada CBS Interactive Inc. (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi). Oleh karenanya permohonan pendaftaran Merek GAMESPOT No.Agenda : J002011015860 kelas barang 41, D002011015861 kelas barang 9, J002011015866 kelas barang 38, J002011015865 kelas barang 35, dan J002011015871 kelas barang 42 milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

5. Bahwa itikad tidak baik dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terlihat dari adanya permohonan pendaftaran Merek GAMESPOT No.Agenda : J00.20060256678 atas nama CNET Works (Prinsipal Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi) yang kemudian ditolak oleh Turut Tergugat Rekonpensi;
6. Bahwa adanya penggunaan merek "GAMESPOT" oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi di wilayah hukum Indonesia secara tanpa hak atau tanpa seijin Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selaku pemilik merek-merek GAMESPOT No.IDM000071266, No.IDM000165014, No.IDM000266527 dan GAMESPOT SUPERSTORES No.IDM000107566 dapat dituntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 76 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek;
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selaku pemilik merek-merek GAMESPOT No.IDM000071266, No.IDM000165014, No.IDM000266527 dan GAMESPOT SUPERSTORES No.IDM000107566 jelas merasa dirugikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi di wilayah hukum Indonesia atas penggunaan merek GAMESPOT secara tanpa hak. Kerugian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi secara materiil sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
8. Bahwa digugatnya Turut Tergugat Rekonpensi dalam perkara ini, hanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, yaitu untuk menolak permohonan pendaftaran Merek GAMESPOT No.Agenda : J002011015860 kelas barang 41, No.Agenda : D002011015861 kelas barang 9, No.Agenda :D002011015866 kelas barang 38, No.Agenda :J002011015865 kelas barang 35, dan No.Agenda :J002011015871 kelas barang 42 atas nama Tergugat Rekonpensi, apabila gugatan Penggugat Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi sebagai pemohon pendaftar yang beritikad baik atas pendaftaran Merek ; GAMESPOT terdaftar No.IDM000071266, No.IDM000165014; No.IDM000266527 dan GAMESPOT SUPERSTORES No.IDM000107566 dan harus mendapat perlindungan hukum di Indonesia;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi beritikad tidak baik dalam mengajukan gugatannya;
4. Menyatakan Tergugat Rekonsensi beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek GAMESPOT No.Agenda : J002011015860 kelas barang 41, No.Agenda : D002011015861 kelas barang 9, No.Agenda :J002011015866 kelas barang 38, No.Agenda :J002011015865 kelas barang 35, dan No.Agenda :J002011015871 kelas barang 42;
5. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah menggunakan merek Gamespot secara tanpa hak ;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi Rp 20.000.000.000.(dua puluh milyar rupiah) dengan perincian kerugian materil sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
7. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonsensi untuk menolak permohonan pendaftaran Merek GAMESPOT No.Agenda : J002011015860 kelas barang 41, No.Agenda : D002011015861 kelas barang 9, No.Agenda :J002011015866 kelas barang 38, No.Agenda :J002011015865 kelas barang 35, dan No.Agenda :J002011015871 kelas barang 42 atas nama Tergugat Rekonsensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil Putusan, yaitu Putusan No. 46/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSIS :

Hal. 22 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Eksepsi :
Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;
- Dalam Pokok Perkara :
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Dalam Eksepsi :
Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi;
- Dalam Pokok Perkara :
Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 29 K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. No. 46/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I yang pada tanggal 19 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 September 2011 ;

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

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

A. Bahwa Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan.

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 30 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak mempunyai definisi kapankah Judex Facti "lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan". Akan tetapi di dalam praktek berkembang pengertian yang sama yakni kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, dengan kata lain disebut juga dengan "MOTIVERINGSPLICHT";
2. Bahwa putusan Judex Facti akan dianggap tidak memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, apabila hal-hal di bawah ini terjadi:
 - a. Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk suatu kesimpulan lain yang berbeda);
 - b. Apabila diabaikan suatu sanggahan atau keberatan (terhadap hasil pemeriksaan ahli);
 - c. Apabila diabaikan suatu penawaran/kesanggupan untuk membuktikan suatu perintah untuk suatu sumpah pemutus;
 - d. Apabila putusan itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang jalan pikiran yang diikuti (Hakim);
 - e. Tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian terhadap keadaan-keadaan yang meliputi (suatu hal/peristiwa tertentu);
 - f. Apabila putusan itu secara umum dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas;
 - g. Apabila putusan itu didasarkan atas suatu kekhilafan;
 - h. Apabila dilupakan suatu pemutusan tentang sesuatu hal tertentu; (dikutip dari buku "ANEKA MASALAH HUKUM DAN HUKUM ACARA PERDATA", Setiawan, S.H. terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan 1/1992, hal 388);
3. Bahwa berpijak terhadap kriteria-kriteria tersebut di atas maka Putusan Judex Facti dalam perkara a quo telah tidak memenuhi persyaratan huruf a, e, f, g dan h; Dengan kata lain, Putusan Judex Facti dalam perkara a quo tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang cukup mempertimbangkan (*niet voeldoende gemotiveerd*), sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dalam tingkat Kasasi (Vide Putusan MARI No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 jo Putusan MARI No. 9

Hal. 24 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 jo Putusan MARI No. 672
K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 jo Putusan MARI No. 588
K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976);

Judex Facti telah lalai mempertimbangkan merek Tergugat identik dalam substansi dan cara penempatannya dengan merek Penggugat.

4. Bahwa Judex Facti telah mengabaikan untuk mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai "Tergugat adalah pemilik merek yang beritikad tidak baik (bad faith) dalam mendaftarkan dan memakai merek "GAMESPOT" sehingga memberi arah untuk suatu kesimpulan lain yang berbeda seperti dalam putusan Judex Facti No. 46/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. Bahwa Judex Facti sangat mengetahui dan bahkan mengutip dalil Penggugat dalam Gugatannya mengenai Itikad tidak baik (bad faith) Tergugat dan bahkan mengutip dalil Penggugat dalam pertimbangan hukumnya. Pemohon Kasasi mengutip pertimbangan Hukum dari Judex Facti yang menyatakan:

"Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud & tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat telah menggugat Tergugat dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

- Bahwa merek 'Gamespot' milik Penggugat adalah merek terkenal secara Internasional maupun di Indonesia sebelum tahun 2004 & tetap terkenal.
- Bahwa merek "Gamespot" milik Penggugat telah didaftarkan di berbagai Negara.
- Bahwa adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek "Gamespot" atas nama Tergugat dengan merek terkenal "Gamespot" milik Penggugat ;
- Bahwa Tergugat adalah pemilik merek yang beritikad tidak baik dalam mendaftarkan dan memakai merek GAMESPOT.";

5. Bahwa Judex Facti telah sama sekali mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan apapun pada dalil Pengugat bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan itikad tidak baik. Judex Facti telah lalai untuk mempertimbangkan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah meniru baik kata GAMESPOT maupun cara penempatan yang sangat unik dan berbeda dari merek 

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat. Judex Facti telah mengabaikan untuk mempertimbangkan bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek



No. IDM000107566 tertanggal 23 Januari 2007 dan pendaftaran merek-merek GAMESPOT lainnya dan mengabaikan dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat bahwa Penggugat telah menggunakan merek GAMESPOT dengan cara penempatan yang sama

sejak tahun 1996 dan telah mendaftarkan merek  dengan cara penempatan yang sangat unik dan berbeda di Portugal pada tahun 2000 dan di Korea Selatan pada tahun 2002. Penggunaan Penggugat serta pendaftaran di beberapa negara tentunya membuktikan kemungkinan yang amat kecil bahwa merek  milik Tergugat

bisa 'kebetulan' sama dengan merek  milik Penggugat namun sebaliknya membuktikan bahwa merek Tergugat tersebut adalah adopsi dari merek Penggugat sebagaimana terdaftar paling awal tahun 1996 dan dibuktikan sebagai berikut:

Nomor Bukti	Bukti	Keterangan
P-26	Petikan resmi pendaftaran merek "GAMESPOT", di Portugal, Daftar No. 340348 yang permohonannya diajukan pada tanggal 12 Oktober 1999 dan terdaftar pada tanggal 30 Mei 2000.	Diajukan untuk membuktikan dalil Penggugat mengenai keberadaan merek "GAMESPOT dan Lukisan" milik Penggugat dengan lukisan serta penempatan yang khas telah terdaftar pada tahun 2000 jauh sebelum Tergugat mengajukan merek GAMESPOT dengan penempatan dan lukisan yang sama pada tahun 2004.
P-31	Petikan resmi pendaftaran merek "GAMESPOT dan Lukisan", di Korea Selatan, Daftar No. 0074006 yang	Diajukan untuk membuktikan dalil Penggugat mengenai keberadaan merek

Hal. 26 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



	permohonan pendaftarannya telah diajukan pada tanggal 24 Maret 2000 dan telah terdaftar pada tanggal 28 Februari 2002.	"GAMESPOT dan Lukisan" milik Penggugat dengan lukisan serta penempatan yang khas telah terdaftar pada tahun 2000 jauh sebelum Tergugat mengajukan merek GAMESPOT dengan penempatan dan lukisan yang sama pada tahun 2004.
P-65	Print out dari www.waybackmachine.org yang menunjukkan pemakaian merek GAMESPOT milik Penggugat melalui situs resminya www.gamespot.com sejak tahun 1996 -Bukti ini tidak ditolak oleh Judex Facti.	Diajukan untuk membuktikan dalil Penggugat mengenai keberadaan merek "GAMESPOT dan Lukisan" milik Penggugat dengan lukisan serta penempatan yang khas telah digunakan pada tahun 1996 yaitu jauh sebelum Tergugat mengajukan merek GAMESPOT dengan penempatan dan lukisan yang sama pada tahun 2004.
P-91	Laporan Saksi Ahli diantaranya mengenai keberadaan www.waybackmachine.org , metode pencarian pemilik nama domain dan situs, metode pencarian peringkat situs web dari jumlah pengunjung.	Diajukan untuk membuktikan dalil Penggugat mengenai kebenaran dari www.waybackmachine.org yang menunjukkan keberadaan merek "GAMESPOT dan Lukisan" milik Penggugat dengan lukisan serta penempatan yang khas telah digunakan pada tahun 1996 yaitu jauh sebelum Tergugat mengajukan merek



		GAMESPOT dengan penempatan dan lukisan yang sama pada tahun 2004.
--	--	---

Pengetahuan Tergugat atas bidang usaha dan merek terkenal Penggugat.

6. Bahwa Judex Facti telah lalai untuk mempertimbangan dalil Penggugat mengenai pengetahuan Tergugat atas merek terkenal Penggugat. Tergugat yang merupakan sponsor utama dari situs web www.videogamesindonesia.com yang menjalankan bidang usaha sejenis dengan Penggugat yaitu sebagai penyedia informasi dan berita mengenai permainan elektronik sangat mengetahui merek GAMESPOT milik Penggugat dimana situs web milik Penggugat dengan menggunakan merek GAMESPOT yaitu www.gamespot.com telah dijadikan acuan dan referensi oleh para pengguna di Indonesia dalam halaman forum www.videogamesindonesia.com setidaknya dari tahun 2003 yaitu jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek GAMESPOT miliknya pertama kali pada tanggal 3 September 2004. Hal ini membuktikan bahwa pengunjung dari Indonesia dan bahkan Tergugat sebagai rekanan utama dari www.videogamesindonesia.com yang menjalankan usaha di bidang permainan elektronik telah mengetahui keterkenalan merek GAMESPOT milik Penggugat sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya yang meniru merek terkenal GAMESPOT milik Penggugat;

Perusahaan Tergugat PT. Spica Tunggal Perkasa adalah rekan utama dari www.videogamesindonesia.com dimana Judex Facti telah lalai untuk mempertimbangkan dan telah mengesampingkan dalil Penggugat yang telah dibuktikan dalam Bukti P-86 s.d. P-88 mengenai kepemilikan www.videogamesindonesia.com yang dimiliki oleh PT. Visi Media Perkasa yang memiliki alamat yang sama dengan perusahaan tergugat PT. Spica Tunggal Perkasa;

Bahwa Judex Facti telah mengabaikan dalil Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut serta tidak memberikan pertimbangan hukum apapun mengenai dali Penggugat tersebut, yaitu:

Nomor Bukti	Bukti	Keterangan
P-66	Print out dari	Diajukan untuk membuktikan



	http://www.videogamesindonesia.com dimana Tergugat merupakan Rekanan Utama.	dalil Penggugat mengenai pengetahuan Tergugat yang menjalankan usaha di bidang permainan elektronik/ bidang yang sejenis atas merek Terkenal GAMESPOT milik Penggugat.
P-67 s.d. P-70,	Print out dari http://www.videogamesindonesia.com/forum/showthread.php?t=1595 , yang menunjukkan pencatatan/posting pada tanggal 29 Mei 2003, 21 April 2004, 16 Juni 2004 dan 3 Agustus 2004 yang masing-masing mencantumkan suatu tautan/link pencatatan tersebut dengan situs web resmi milik Penggugat www.gamespot.com .	Diajukan untuk membuktikan dalil Penggugat tentang pengetahuan Tergugat yang menjalankan usaha di bidang permainan elektronik/ bidang yang sejenis atas merek Terkenal GAMESPOT milik Penggugat dan pengetahuan masyarakat Indonesia secara luas atas keterkenalan merek GAMESPOT milik Penggugat sehingga membuat tautan-tautan tersebut untuk mereferensikan dan menjadikan acuan isi dari situs resmi milik Penggugat.
P-86 s.d. P-88,	P-86: Hasil cetak/print out http://www.jobstreet.co.id/jobs/2009/10/default/40/91409.htm?f r=c yang menunjukkan alamat dari PT. Spica Tunggal Perkasa dimana Tergugat merupakan Direktur Utamanya. P-87: Hasil cetak/print out http://siva-id.jobstreet.com/profile/previewProfile.asp?advertiser_id=11377&dept_id=0&src=a dan http://www.jobstreet.co.id/jobs22	Diajukan untuk membuktikan dalil Penggugat tentang hubungan antara Tergugat dengan situs web www.videogamesindonesia.com dimana Tergugat menjadi Sponsor Utamanya. Hubungan tersebut juga dapat dilihat dari alamat pemilik nama domain dan situs www.videogamesindonesia.com yaitu Jalan Pangeran Jayakarta 126-129, Komplek



<p>009/1 O/d ef a u 11/40/91409. htm ?f r =c yang menunjukkan alamat dari PT Spica Tunggal Perkasa dimana Tergugat merupakan Direktur Utamanya. P-88: Hasil cetak/print out dari http://www.who.is/whois/videoga mesindonesia.com/, yang menunjukkan kepemilikan nama domain situs web www.videogamesindonesia.com dimana Tergugat menjadi Sponsor Utama.</p>	<p>ruko Sentra Blok C No. 26-27, Jakarta adalah alamat yang sama dengan alamat yang digunakan oleh PT Spica Tunggal Perkasa sebagaimana tercantum dalam bukti ini yaitu di Jl. Pangeran Jayakarta Komp. Sentra No 129 Blok C No 26-27 Jakarta dimana Tergugat adalah Direktur Utamanya.</p>
--	---

Persamaan merek  milik Tergugat dengan merek  milik Penggugat bukanlah kebetulan semata.

7. Bahwa Judex Facti lalai dan tidak mempertimbangkan dalil Penggugat dan tidak mengadili bagian dari tuntutan Penggugat mengenai itikad buruk dari Tergugat yang telah dibuktikan oleh Penggugat yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menjiplak secara terang-terangan merek  milik Penggugat. Judex Facti telah mengesampingkan dalil Penggugat yang telah dibuktikan bahwa Merek Tergugat  sebagaimana terdaftar di bawah No. IDM000107566 tertanggal 23 Januari 2007 telah meniru merek  milik Penggugat yang telah digunakan sejak tahun 1996 dan didaftarkan di beberapa negara setidaknya sejak tahun 2000. Judex Facti juga telah lalai dengan tidak mempertimbangkan bahwa Tergugat tidak dapat menyangkal maupun memberikan bukti apapun mengenai bagaimana merek  tersebut diciptakan oleh Tergugat yang justru malah membuktikan bahwa Tergugat menjiplak secara terang-terangan merek  milik Penggugat. Judex Facti juga telah lalai dan sama sekali tidak mempertimbangkan kegagalan Tergugat yang telah menantang Penggugat untuk membuktikan keaslian dari merek  yang justru dapat dibuktikan oleh Penggugat melalui bukti-



bukti pemakaian merek tersebut sejak tahun 1996 dan pendaftaran di berbagai negara sejak setidaknya tahun 2000;

8. Bahwa di dalam Pasal 178 ayat (1) H.I.R. disebutkan :
"Waktu musyawarat, hakim berwajib, karena jabatannya, mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak."; Sedangkan didalam Pasal 178 ayat (2) secara jelas diatur sebagai berikut:
"Hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan.";
9. Bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1) dan (2) sebagaimana dikutip di atas, Hakim wajib karena jabatannya mencukupkan segala alasan hukum dalam putusannya. Dan Hakim pun wajib mengadili segala bagian tuntutan;
10. Bahwa ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: "segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Ketentuan pasal ini merupakan dasar dari kewajiban seorang Hakim untuk memberikan motivering yang cukup bagi putusannya. Dalam hal tidak adanya motivering atau dalam hal suatu motivering dianggap tidak memadai, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat Kasasi;
11. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 1977, ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman RI No. 4 Tahun 2004, telah dikukuhkan secara lebih jelas dan tegas dan menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan di bawahnya, apabila tidak ada suatu motivering yang cukup dalam suatu putusan hakim, yang intinya berbunyi: "dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat Kasasi";
12. Bahwa kewajiban seorang Hakim untuk memberikan motivering yang cukup bagi putusannya sesuai dengan pendapat Setiawan, S.H dalam



bukunya "ANEKA MASALAH HUKUM DAN HUKUM ACARA PERDATA", terbitan ALUMNI Bandung, cetakan 1/1992, hal 372, menjelaskan bahwa: "Adanya kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan suatu motivering terhadap putusan-putusannya memberikan jaminan akan adanya suatu "fair hearing". Motivering suatu vonis diperlukan agar supaya para pihak (dan pencari keadilan lainnya) dapat mengerti mengapa hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila hakim di dalam putusannya hanya menyatakan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat telah terbukti;

Motivering diperlukan agar hakim dalam pemeriksaan di tingkat yang lebih tinggi dapat meneliti serta menelusuri dan menilai apakah konstatering hakim pertama sejauh mengenai fakta-faktanya telah tepat dan benar dan apakah dengan demikian penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut sudah tepat dan benar pula. Oleh karenanya maka kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan dasar pertimbangan yang cukup bagi putusan-putusannya berhubungan erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan dengan sistem pemeriksaan dalam dua tingkatan: peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Bahkan Mahkamah Agung, di tingkat kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan (baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi) atas dasar pertimbangan bahwa putusan itu tidak diberikan pertimbangan yang cukup (niet voldoende gemotiveerd).";

13. Bahwa dengan dikesampingkan dan/atau tidak dipertimbangkannya dalil bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan itikad tidak baik yang telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi; hal tersebut mengakibatkan Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan karena kesalahan Judex Facti dalam membuat Putusan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kesalahan yang biasa, melainkan dikualifisir sebagai kelalaian Judex Facti dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-undang No.5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
14. Bahwa hormat Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan menyampaikan bahwa karena berdasarkan kelalaian Judex Facti dengan

Hal. 32 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



telah mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan dalam memeriksa bukti-bukti dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi / semula Penggugat, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan itikad tidak baik pada saat

mendaftarkan merek  No. IDM000107566 tertanggal 23 Januari 2007 dan pendaftaran merek-merek GAMESPOT lainnya yang sama pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek

 milik Penggugat, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berhak untuk memeriksa sendiri perkara ini dan dapat membatalkan putusan Judex Facti yang telah menolak Gugatan Pemohon Kasasi/ semula Penggugat untuk keseluruhannya;

B. Bahwa Judex Facti telah Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum yang Cukup atas Fakta, Keterangan Saksi dan Bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam Persidangan.

Judex Facti telah tidak dapat memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam menolak untuk mempertimbangkan tiga dari empat pendaftaran merek GAMESPOT milik Tergugat;

15. Bahwa Judex Facti telah lalai dengan mengesampingkan Petikan Resmi Asli dari Daftar Umum Merek atas Merek-merek terdaftar GAMESPOT milik Tergugat yang menjadi objek gugatan perkara aquo dan telah lalai mempertimbangkannya sebagai hanya fotokopi, sebagaimana dinyatakan dalam putusan Judex Facti Facti sebagai berikut:

"Menimbang bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P.51 s/d P. 54 tersebut ternyata oleh Penggugat tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan sehingga menurut ketentuan pasal 1888 KUH Perdata secara tegas telah disebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu putusan ada pada aslinya dalam hal ini asli bukti tersebut tidak dapat atau tidak bisa diperlihatkan oleh Penggugat dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana disebut diatas, bukti-bukti tersebut bukanlah merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.";

16. Bahwa Judex Facti telah lalai untuk secara teliti memeriksa bukti P-51 s.d. P-54 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya memutuskan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya merek Tergugat dengan Merek Penggugat berdasarkan pendaftaran merek berikut:



Merek Terdaftar No. IDM000266527 tanggal 27 Agustus 2010.

Merek Terdaftar yang telah dikesampingkan Judex Facti untuk dipertimbangkan:

Merek Tergugat



Merek Terdaftar No. IDM000071266 tanggal 26 April 2006.



Merek Terdaftar No. IDM000107566 tanggal 23 Januari 2007.



Merek Terdaftar No. IDM000165014 tanggal 16 Juni 2008.

Pemohon Kasasi/semula Penggugat melampirkan fotokopi dari bukti-bukti P-51 s.d. P-54 yang telah diserahkan dalam acara pembuktian pada persidangan tanggal 7 Juli 2011. Tanggal diterbitkannya petikan resmi tersebut adalah tanggal 19 April 2011 dimana Gugatan Perkara aquo diajukan pada tanggal 25 April 2011;

Bahwa kelalaian Judex Facti yang mengesampingkan Petikan Resmi asli

dari Daftar Umum Merek atas Pendaftaran merek  sebagaimana diajukan sebagai bukti P-51 telah mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas merek terdaftar Tergugat di bawah No. IDM000107566 tanggal 23 Januari 2007 adalah

replika atau tiruan secara terang-terangan dari merek  milik Penggugat yang telah terbukti digunakan sejak tahun 1996 dan telah



didaftarkan di berbagai negara setidaknya sejak tahun 2000, yaitu jauh sebelum Tergugat mendaftarkan mereknya;

17. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau setidaknya tidak Memberikan Pertimbangan Hukum yang Cukup, dimana Judex Facti hanya mempertimbangkan bukti merek milik

Tergugat  terdaftar No.IDM000266527 tanggal 27 Agustus 2010 saja, padahal Pemohon Kasasi dalam perkara aquo telah mengajukan pendaftaran merek-merek Tergugat sebanyak 4 bukti. Artinya, Judex Facti dalam putusan aquo tidak mempertimbangkan bukti P-51 s/d bukti P-54 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

18. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana tersebut di atas hanya didasarkan kepada bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi bertanda TK-PR-1, tanpa mempertimbangkan dan mengabaikan begitu saja bukti-bukti Pemohon Kasasi yang lain yang bertanda P-51/d P-54, maka Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

19. Bahwa menurut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia, Judex Facti mempunyai kewajiban untuk menilai seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara di depan persidangan, dengan tujuan agar Judex Facti dapat menerapkan hukum secara benar dan menghadirkan suatu putusan yang objektif dan berwibawa;

20. Bahwa oleh karena itu, dalam Memori Kasasi a-quo sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo, kiranya berkenan untuk membatalkan putusan Judex Facti tersebut kemudian memeriksa kembali bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yakni bukti P-51 s/d bukti P-54 yang dikeluarkan oleh Kantor Turut Termohon Kasasi/ semula Turut Tergugat sebagaimana diajukan dalam dalam acara pembuktian pada persidangan tanggal 7 Juli 2011 dengan cap dan tanda-tangan asli;

21. Bahwa, jika alasan untuk memeriksa kembali bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi vide bukti P-51 s/d P-54 yang sama sekali tidak perlu dipertimbangkan oleh Judex Facti, hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu pengulangan pada tingkat kasasi a-quo dan bukan sebagai penilaian terhadap hasil pembuktian, melainkan hal tersebut dimaksudkan untuk memperjelas dasar pertimbangan hukum Putusan Judex Facti sehingga menjadi lengkap dan tidak kurang dalam



pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd). Bandingkan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 152 K/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969, yang memberikan kriteria hukum :

"Tambahan alat bukti yang dilampirkan pada Memori Kasasi dapat dipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya";

C. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek mengenai Persamaan Pada Pokoknya atau keseluruhannya;

Persamaan antara merek Tergugat dengan merek Penggugat.

22. Selain telah mengesampingkan pendaftaran-pendaftaran merek GAME SPOT milik Tergugat yang menjadi objek perkara aquo berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak tepat bahwa Petikan Resmi dari Daftar Umum Merek yang membuktikan pendaftaran merek-merek Tergugat hanyalah merupakan fotokopi, Judex Facti telah juga salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dalam mempertimbangkan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dari merek  milik Tergugat Terdaftar No. IDM000266527 tanggal 27 Agustus 2010;

23. Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan ini mengutip putusan Judex Facti yang menyatakan bahwa "Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara lain merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik berupa bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 15 thn 2001.

Menimbang bahwa dari kedua merek yang diperbandingkan sebagaimana disebut diatas ternyata terdapat perbedaan dalam hal bentuk huruf yang dipergunakan, penempatan huruf, cara penulisan huruf-huruf, bentuk gambar yang dipergunakan, penggunaan warna dasar, cara pengucapannya dan konfigurasi.

Menimbang bahwa dari fakta yuridis sebagaimana bukti P.46 s/d P. 50 dibandingkan dengan bukti TK-PR I tersebut, majelis hakim berpendapat



bahwa antara kedua merek tersebut adalah benar-benar berbeda & tidak terdapat persamaan pada pokoknya/ keseluruhannya.";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas patut ditolak dan dikesampingkan, karena jelas tidak sesuai dengan pengertian yang dianut dalam Undang-Undang Merek, Doktrin Hukum Merek maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.L., dimana Judex Facti menafsirkan pengertian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan tidak mengacu kepada Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek maupun Doktrin dan Yurisprudensi MARI tentang Perkara Merek, sehingga sampai kepada pengertian yang sangat sempit, untuk itu harus merujuk kepada pengertian yang lebih luas;

24. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar kriteria persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dari merek sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan: "Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan 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 penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.";

25. Bahwa dalam menentukan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya, Judex Facti seharusnya merujuk pada pengertian yang lebih luas sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- Menurut Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa:
"Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenal bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut";
- Menurut Doktrin Hukum Merek, ditegaskan untuk menentukan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya haruslah memperhatikan kriteria berikut ini :



- a. World Trade Mark Symposium, Cannes, Prancis, Tanggal 5 s/d 9 Februari 1992 (dikutip dari M. Yahya Harahap, SH dalam Bukunya " Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, hal 285-286), yang menyatakan persamaan itu ada bila :
 - a. adanya persamaan rupa atau penampilan (similarity of appearance);
 - b. adanya persamaan bunyi (sound similarity);
 - c. adanya persamaan pengertian atau konotasi (conotation similarity);
 - d. adanya persamaan kesan dalam perdagangan (similarity in commercial impression);
 - e. adanya persamaan jalur perdagangan (trades channel similarity);
- b. Wayne Covell dalam Trade Mark Reporter Vol. 82, Mei-Juni 1992, No. 3 (dikutip dari buku yang sama seperti tersebut di atas, hal. 284 - 285);
 - a. persamaan pandangan (visual similarity);
 - b. persamaan kemasan (packaging similarity);
 - c. persamaan dalam asosiasi (similarity in association);
 - d. persamaan fungsi dan pemakaian (similarity in function and use);

Dari kriteria tersebut di atas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut di atas semuanya terpenuhi jika merek "GAMESPOT" milik Termohon Kasasi dibandingkan dengan merek "GAMESPOT" milik Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian dapat dipastikan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara kedua merek tersebut di atas;

Kutipan klasik dari kasus merek Pianotist, sebagai berikut:

"You must take the two marks. You must judge of them both by their look and by their sound. You must consider the goods and services to which they are to be applied. You must consider the nature and kind of customer who would be likely to buy those goods or services. In fact, you must consider all the surrounding circumstances; and you must consider what is likely to happen if each of these trade marks is used in a normal way as a trade mark for the goods or services of the respective owners of the marks. If, considering all those circumstances, you come to the



conclusion that there will be a confusion - that is to say - not necessarily that one will be injured and that the other will gain illicit benefit, but that there will be a confusion in the mind of the public, which will lead to confusion in the goods or services - then you may refuse the registration, or rather you must refuse the registration in that case.";

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

"Anda harus membandingkan kedua merek tersebut. Anda harus menilai keduanya menurut penampilannya dan suaranya. Anda harus mempertimbangkan barang dan jasa untuk mana merek-merek tersebut akan digunakan. Anda harus mempertimbangkan sifat-sifat dan macam para konsumen yang akan membeli barang atau jasa termaksud. Sesungguhnya, anda harus mempertimbangkan semua keadaan di sekelilingnya; dan anda harus terlebih jauh mempertimbangkan apa yang sekiranya dapat terjadi jika masing-masing dari kedua merek tersebut digunakan secara wajar sebagai merek atau jasa oleh pemilik yang bersangkutan. Jika, setelah mempertimbangkan segala keadaan tersebut, anda sampai kepada suatu kesimpulan bahwa ada kemungkinan terjadi kerancuan - katakanlah - tidak perlu bahwa salah satu pihak akan mengalami kerugian dan pihak yang lain mendapatkan keuntungan yang tak selayaknya diperoleh, akan tetapi bahwa ada kemungkinan terjadi kerancuan di benak masyarakat, yang akan mengakibatkan kerancuan mengenai barang atau jasanya -maka anda dapat menolak mendaftarkannya, atau bahkan harus menolaknya.";

Bahwa dari kasus tersebut di atas ternyata terbukti *Judex Facti* telah secara sempit menerapkan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti pendukung yang merupakan "surrounding circumstances" yang seharusnya diperhatikan oleh *Judex Facti*. Pengabaian ini berakibat *Judex Facti* telah kurang cukup mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusannya (*niet voldoende gemotiveerd*) dan tiba pada putusan yang salah menerapkan Hukum Merek;

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. :

a. Putusan MARI No. 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982, yang mempertimbangkan sebagai berikut:

"adanya persamaan antara merek sengketa yang berupa merek kombinasi serta warna-warna harus dinilai secara keseluruhan, baik bagian merek yang bersifat karakteristik maupun bagian yang tidak

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



merupakan inti dari merek tersebut, bahwa pada waktu penilaian secara keseluruhan pada merek lukisan, terutama harus diperhatikan pada kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya";

(Dalam perkara antara PT. RENA DJAYA lawan AJINOMOTO CO INC, tentang merek AJINOMOTO & Lukisan Mangkok dan Merek MIWON & Lukisan Mangkok");

- b. Putusan MARI No. 1596 K/Pdt/1985, tanggal 19 Januari 1988, yang mempertimbangkan sebagai berikut:

Merek penggugat (CROCODILE) termasuk merek dagang termashur. Oleh karena itu, walaupun tergugat menambah perkataan BRILIANT di belakang kata CROCODILE, sifat lahiriah maupun susunan kata dikaitkan dengan kemasan desain dan penempatan gambar, dianggap identik, mirip atau paling tidak hampir sama dengan merek penggugat. Dengan demikian merek tergugat mengandung persamaan yang potensial menimbulkan penyesatan terhadap khalayak ramai tentang asal sumber produksi dan kualitas barang";

- c. Putusan MARI No. 1053 K/Sip/1982, tanggal 22 Desember 1982, yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut :

"bahwa penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek";

- d. Putusan MARI No. 127 K/Sip/1972 tanggal 30 Oktober 1972 dalam sengketa merek "YKK", yang antara lain menegaskan :

"bahwa pendapat Mahkamah Agung persamaan itu ada, kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu di dalam masyarakat";

- e. e. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 178 K/Sip/1973, tanggal 09 April 1973, yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut :

"Persamaan itu ada apabila merek yang digugat baik karena bentuknya, susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan yang sama, sehingga mengingatkan pada merek Penggugat yang telah dikenal luas di kalangan masyarakat. Berdasarkan kreterium tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa antara merek KAMPAK dan lukisan kampak mempunyai



persamaan pada pokoknya dengan merek RAJA KAMPAK dan lukisan mahkota di atas gambar dua kampak bersilang, dengan alasan bahwa kesan yang dominan dari merek-merek sengketa adalah gambar kampak dan ucapannya";

26. Bahwa Judex Facti telah melanggar hukum yang telah menentukan kriteria persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dalam memeriksa persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya atas merek GAMESPOT milik Tergugat dan merek GAMESPOT milik Penggugat dan telah lalai untuk menerapkan kriteria tersebut dalam perkara aquo. Judex Facti telah mengabaikan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya antara merek Terkenal GAMESPOT milik Penggugat dengan merek GAMESPOT milik Tergugat sebagai berikut:

- Cara penyebutan merek GAMESPOT milik Tergugat sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti dengan cara penempatan sebagai berikut:

-  adalah sama persis/identik dengan penyebutan merek GAMESPOT milik Penggugat;

- Tampilan visual dari merek GAMESPOT milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal GAMESPOT milik Penggugat. Bahkan, merek terdaftar



milik Tergugat terdaftar No. IDM000107566 tertanggal 23 Januari 2007 adalah sangat identik dengan merek terkenal



milik Penggugat;

- Kesan keseluruhan dari merek-merek terdaftar GAMESPOT milik Tergugat adalah adalah sangat mirip dengan merek GAMESPOT milik Penggugat.

D. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek mengenai Keterkenalan merek GAMESPOT milik Pemohon Kasasi dan Kemungkinan Peniruannya oleh Termohon Kasasi;

27. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum mengenai keterkenalan suatu merek sebagaimana dinyatakan dalam putusan Judex Facti sebagai berikut, yaitu:



"Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf (b) UU 15 tahun 2001 tentang Merek diuraikan sebagai berikut: "Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang/jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan:

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan;
2. Disamping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
3. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
4. Disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;

Menimbang bahwa salah satu syarat merek tersebut merupakan merek terkenal apabila adanya pengetahuan umum masyarakat mengenal merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.";

28. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum dengan menyatakan bahwa "Menimbang bahwa untuk membuktikan tentang pengetahuan umum masyarakat tentang merek GAMESPOT tersebut, perlu kiranya lebih lanjut dibuktikan di persidangan dan oleh karena ketentuan pengetahuan umum masyarakat tersebut terdapat dalam ketentuan Undang-undang 15 tahun 2001, maka yang dimaksud pengetahuan umum masyarakat tersebut tentunya adalah masyarakat Indonesia.";

29. Bahwa berdasarkan kesalahan penerapan atau pelanggaran atas ketentuan hukum tersebut, Judex Facti telah mengambil pertimbangan dan kesimpulan yang salah sebagaimana dinyatakan dalam putusan Judex Facti sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa situs web dengan merek 'Gamespot' tersebut tentunya hanya dikenal oleh pengguna internet dan khususnya hanya bagi penggemar game saja. Permasalahannya 'Apakah hal tersebut dapat memenuhi dalam ketentuan pengetahuan umum masyarakat sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 6 ayat 1 huruf (b) U Undang-undang 15 tahun 2001 tentang merek;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut pula diketahui sejauh manakah masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk



kehidupan sehari-harinya guna memenuhi kebutuhan informasi bagi mereka;

Menimbang bahwa syarat yang ditentukan lebih lanjut dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek terkenal adalah reputasi merek terkenal yang diperoleh dalam promosi yang gencar dan besar-besaran dalam hal mana maksud dari promosi yang gencar dan besar-besaran tersebut dilakukan tersebut dilakukan di wilayah berlakunya Undang-undang 15 tahun 2001 yaitu di wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa tentang promosi yang gencar dan besar-besaran tentunya mempunyai tujuan ialah untuk menambah pengetahuan masyarakat Indonesia tentang situs web dengan merek 'Gamespot';

Menimbang bahwa syarat lain yang diperlukan untuk adanya merek terkenal, sebagaimana maksud Undang-undang 15 tahun 2001 adalah investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, hal ini tentunya harus pula dilakukan di negara Indonesia. Permasalahannya apakah hal tersebut telah dilakukan oleh Penggugat menanamkan modalnya di Indonesia. Menimbang bahwa mengenai promosi yang gencar dan besar-besaran ini oleh Penggugat dibuktikan dengan mengajukan buku-buku, CD serta tulisan yang di download dari internet, ternyata setelah majelis hakim teliti materi yang terkandung didalamnya adalah mengenai ulasan bagaimana cara bermain game dan preview dari game. Tentunya hal ini bila disimpulkan hanya berhubungan para penggemar game saja bahkan tidak untuk semua pengguna internet dan tidak juga bisa diketahui secara langsung oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh;

Menimbang bahwa dari keseluruhan bukti-bukti tertulis diajukan oleh Penggugat di persidangan seluruhnya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing sehingga dalam hal tersebut bila dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa jasa yang disediakan oleh Penggugat yang menggunakan merek 'Gamespot' adalah merek terkenal di Indonesia menurut pendapat majelis hakim, merek tersebut terkenal hanya bagi pengguna internet yang sebagai penggemar game dan yang mengerti bahasa Inggris saja/bahasa asing (Bukti P. 55 s/d 73);

Menimbang bahwa kenyataannya mayoritas masyarakat Indonesia adalah berbahasa Indonesia dan mayoritas masyarakat Indonesia bukan pengguna internet dan mayoritas masyarakat Indonesia bukan



penggemar game sehingga apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup untuk membuktikan bahwa merek 'Gamespot' miliknya adalah merek yang terkenal di Indonesia dan cukup untuk memenuhi kepengetahuan masyarakat Indonesia. Untuk sementara itu bila diperhatikan, dari bukti-bukti Penggugat tidak terdapat bukti ri'il bahwa Merek "GAMESPOT" milik Penggugat tersebut telah dipublikasikan secara besar-besaran, baik secara online maupun offline di wilayah Negara Indonesia.";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas tidak sejalan dengan doktrin Hukum Merek dan Undang-Undang Merek. Keterkenalan suatu merek tidak harus dibuktikan bahwa merek tersebut terkenal di Indonesia dengan bukti-bukti merek yang bersangkutan telah melakukan promosi dan pemasarannya di Indonesia agar diketahui masyarakat;

Keterkenalan suatu merek internasional merupakan keniscayaan bahwa merek tersebut juga terkenal di Indonesia. Hal tersebut merupakan doktrin hukum merek yang telah menjadi doktrin tetap melalui yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1272 K/Pdt/1984, tanggal 15 Januari 1986 yang menyatakan : "Secara hukum sesuai dengan moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing), meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek dagang tersebut (asing) belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia";

30. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum tersebut di atas, yang mengatakan bahwa pendaftaran merek di berbagai negara bukan jaminan suatu merek tersebut adalah merek terkenal, dan tidak adanya kriteria-kriteria yang pasti mengenai definisi merek terkenal melalui lembaga-lembaga yang berkompeten di bidang Intellectual Property Rights sendiri;
31. Bahwa Undang-Undang Merek, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dan WIPO bahkan telah menegaskan bahwa pendaftaran merek di negara-negara di dunia menunjukkan bahwa merek terdaftar tersebut adalah merek terkenal, dengan penjelasan detail sebagai berikut :
32. Penjelasan Undang-Undang Merek Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) mengenai keterkenalan suatu merek menyebutkan sebagai berikut :
 - memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;



- reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
- bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara;

Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (*independent*) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan;

33. Bahwa selain itu, kriteria mengenai keterkenalan suatu merek atas dasar adanya pendaftaran merek di berbagai negara juga didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1486 K/Pdt/1991 tertanggal 28 November 1995 yang dengan tegas telah memberikan kriteria hukum sebagai berikut :

"Suatu merek termasuk dalam pengertian Well-Known Mark pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional, karenanya apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara dunia, maka dikwalifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas-batas di luar negara asalnya.";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 426 PK/Pdt/1994 tertanggal 3 November 1995 yang juga dengan tegas telah memberikan kriteria sebagai berikut :

"Kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut telah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia.";

- Pasal 16 Ayat (2) dari TRIPS Agreement yang selengkapnya dikutip sebagai berikut :

"Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to service, in determining whether a trademark is well-known, account shall be taken of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in that Member obtained as a result of the promotion of the trademark.";

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



Terjemahan bebasnya :

"Pasal 6 bis dari Konvensi Paris (1967) hendaknya diterapkan juga terhadap jasa-jasa. Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal haruslah dipertimbangkan pengetahuan dari sektor yang relevan dari masyarakat termasuk pengetahuan di negara anggota yang diperoleh sebagai hasil dari promosi merek yang bersangkutan.";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 3485 K/Pdt/1992 tertanggal 20 September 1995, yang juga dengan tegas telah memberikan kriteria sebagai berikut:

"Bahwa dalam Konvensi Paris juga telah diisyaratkan kepada seluruh peserta memberikan perlakuan yang sama dalam rangka melindungi merek terkenal dari manapun asalnya, karena Indonesia sendiri sebagai peserta dan ikut meratifikasi hasil Konvensi Paris bahkan tanpa reserve dan oleh karena itu hasil konvensi Paris itu harus ditaati.";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 49 PK/Pdt/1989 jo No. 3258 K/Pdt/1987. yang juga dengan tegas telah memberikan kriteria sebagai berikut:

"Bahwa Republik Indonesia adalah anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, bagaimanapun juga ada kewajiban hukum bagi Indonesia sepanjang perundang-undangan nasionalnya mengizinkan untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Paris.";

34. Bahwa kriteria keterkenalan suatu merek berdasarkan adanya pendaftaran di berbagai negara juga telah ditetapkan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* di Jenewa yang merupakan suatu badan internasional yang mengurus masalah Hak Kekayaan Intelektual. Adapun dalam laporan hasil pertemuan *The Committee of Expert on Well Known Mark* atau Komisi Ahli Mengenai Merek Terkenal pada bulan 1997, telah dirumuskan kriteria-kriteria yang menjadi pedoman penilaian untuk menentukan suatu merek sebagai Merek Terkenal, antara lain sebagai berikut:

- pemakaian merek yang begitu lama;
- penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat banyak;
- pendaftaran merek di beberapa negara;
- reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkan mempunyai mutu yang prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi;

Hal. 46 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



- pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh dunia;
35. Bahwa kriteria-kriteria tersebut di atas dapat dijadikan pedoman untuk menentukan mengenai keterkenalan suatu merek. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, merek "GAMESPOT" milik Pemohon Kasasi/ Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu merek yang terkenal;
36. Bahwa Pemohon Kasasi telah memiliki pendaftaran merek "GAMESPOT" di berbagai negara di dunia, karenanya merek "GAMESPOT" telah memenuhi salah satu syarat mengenai keterkenalan suatu merek yaitu berdasarkan adanya pendaftaran merek di berbagai negara di dunia, sebagaimana telah diatur oleh (i) Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Merek berikut Penjelasannya; (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1486 K/Pdt/1991 tertanggal 28 November 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 426 PK/Pdt/1994 tertanggal 3 November 1995; dan (iii) pedoman yang telah dirumuskan oleh The Committee of Expert on Well Known Mark WIPO mengenai kriteria merek terkenal;
37. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum dengan mensyaratkan bahwa merek GAMESPOT tidak terkenal di Indonesia. Judex Facti juga telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum dengan menyatakan bahwa bukti keterkenalan harus berdasarkan dalam Bahasa Indonesia dimana Penggugat hanya mengajukan bukti-bukti tertulis dalam Bahasa Inggris atau bahasa asing dan memutuskan bahwa tidak ada bukti bahwa merek terkenal GAMESPOT milik Penggugat dipromosikan di Indonesia. Kesalahan penerapan atau pelanggaran atas ketentuan hukum juga terlihat dalam putusan Judex Facti yang telah mempertimbangkan bahwa merek terkenal 'Gamespot' milik Penggugat tersebut tentunya hanya dikenal oleh pengguna internet dan khususnya hanya bagi penggemar game saja dan hal ini tidak memenuhi ketentuan pengetahuan umum masyarakat sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undang-undang 15 tahun 2001 tentang Merek. Judex Facti telah memberikan definisi atau kriteria yang sempit mengenai merek terkenal;

Mohon perhatian Mahkamah Agung:

Bersama ini Pemohon Kasasi menunjuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1272 K/Pdt/1984, tanggal 15 Januari 1986

Hal. 47 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



tentang sengketa merek "SNOOPY" dan "WOODSTOCK", antara United Feature Syndicate Inc. melawan George Kalalo, yang intinya:

"Secara hukum sesuai dengan moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing), meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek dagang tersebut (asing) belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia";

38. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dengan mengabaikan hal-hal berikut:

a. Bukti P-64 s.d. P67 dan P-91 menunjukkan bahwa pemain elektronik dari Indonesia mengadakan diskusi-diskusi dengan menggunakan beberapa referensi ke situs web yang menggunakan merek GAMEPOT milik Penggugat www.gamespot.com pada forum diskusi internet yang diadakan oleh situs web lokal berbahasa indonesia www.videogamesindonesia;

b. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan tidak ada ketentuan hukum apapun yang mengatur bukti- bukti keterkenalan harus di Indonesia, yang ada hanya ketentuan hukum mengenai bukti-bukti yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jika bukan dalam bahasa Indonesia harus diterjemahkan oleh Penterjemah tersumpah;

c. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa kedua yang paling umum digunakan di Indonesia fakta ini didukung bahwa bahasa Inggris telah diajarkan dalam kurikulum Sekolah Menengah Pertama dan bahkan telah diajarkan di beberapa sekolah dengan tingkat lebih awal sebagai suatu fakta yang telah diterima sebagai pengetahuan umum tanpa perlu pembuktian selanjutnya;

d. Bahwa ketentuan keterkenalan harus berdasarkan keterkenalan di Indonesia adalah pelanggaran terhadap komitmen dan kewajiban Indonesia sebagai Peserta TRIPS yang mensyaratkan sebaliknya;

39. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum mengenai kriteria keterkenalah merek sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa "...merek terkenal untuk barang/jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara...";

40. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku mengenai keterkenalan suatu merek (yang tidak mensyaratkan keterkenalan di Indonesia) sebagaimana ditetapkan dalam Jurisprudensi Tetap dalam Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut, diantaranya:

- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.022K/N/HaKi/2002 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan pembatalan merek CORNETTO, dimana Mahkamah Agung telah menegaskan sebagai berikut:
"Bahwa untuk menentukan kriteria mengenai merek Terkenal, Mahkamah Agung berpedoman untuk Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh (bandingkan Prof. Mr. Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, S.H., Pembaharuan Hukum Merek Indonesia, halaman 57).";
- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 127 K/Sip/1972, tanggal 30 Oktober 1972 dalam sengketa merek YKK yang antara lain menegaskan:
"bahwa pendapat Mahkamah Agung persamaan itu ada, kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu di dalam masyarakat";

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.021K/N/HaKi/2002 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan pembatalan merek CESARE PACIOTTI, dimana Mahkamah Agung telah menguatkan pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Niaga dalam Putusannya No. 35/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt. Pst sebagai berikut:

"Menimbang berdasarkan bukti P-I dst... terlihat bahwa segmen pasar dari merek Penggugat adalah masyarakat menengah atas dimana masyarakat pada tingkatan tersebut mengenal merek CESARE PACIOTTI dari segi model maupun kualitasnya. Pengetahuan masyarakat yang demikian sudah tentu diperoleh pemilik merek ini sebagai hasil dari promosi yang gencar dan besar-besaran yang sudah tentu dilandasi oleh investasi di berbagai negara di dunia...";

Bahwa dalam putusan ini diakui bahwa segmen pasar tertentu telah menunjukkan pengetahuan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek;

41. Bahwa jurisprudensi di atas menunjukkan kriteria keterkenalan suatu merek berdasarkan pengetahuan di golongan tertentu dalam masyarakat tersebut adalah cukup untuk memenuhi ketentuan keterkenalan suatu merek. Dalam perkara merek CESARE PACIOTTI, Pengadilan Niaga telah menetapkan bahwa merek CESARE PACIOTTI adalah merek terkenal walaupun merek tersebut adalah merek untuk barang mewah yang hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia kalangan menengah dan atas. Ketentuan hukum tersebut tentunya juga wajib diterapkan dalam perkara aquo dimana merek GAMESPOT milik Penggugat yang sangat dikenal di kalangan pemain game di Indonesia maupun diseluruh dunia telah memenuhi kriteria merek terkenal;

42. Bahwa keterkenalan dari merek terkenal GAMESPOT milik Penggugat juga dibuktikan berdasarkan pendaftaran merek GAMESPOT milik Penggugat di berbagai negara didunia berdasarkan P-3 s.d. P-40, P-74 s.d P-75 dan P93 s.d. P-97;

E. JUDEX FACTI TELAH MENGABAIKAN BAHKAN MEMBAHAYAKAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM FORUM BADAN PERDAGANGAN DUNIA (WORLD TRADE ORGANIZATION/WTO).

Dampak Negatif Terhadap Kepentingan Nasional Indonesia Akibat Tidak Dilindunginya Merek Terkenal Asing Oleh Pengadilan Di Indonesia.

Hal. 50 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Indonesia Tergolong Negara Yang Masuk Daftar Priority Watch List Dalam 2011 Special 301 Report dari USTR.

43. Bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris (*Pan's Convention for the Protection of Industrial Properti Rights*) dan perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), maka posisi negara Indonesia sangat rentan terhadap sanksi dari *World Trade Otganization* (WTO) maupun retaliasi atau tindakan balasan dari negara yang warganya dirugikan dalam kasus ini;

44. Bahwa disamping telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, *Judex Facti* telah secara tidak langsung mengabaikan kepentingan nasional Indonesia dalam forum Badan Perdagangan Dunia. Dengan putusannya yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, khususnya Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights*) dan Perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), maka posisi negara Indonesia menjadi rentan terhadap sanksi dari WTO maupun retaliasi atau tindakan balasan dari negara yang warganya dirugikan dalam kasus ini. Dalam hal ini perlu digaris bawahi bahwa perusahaan Pemohon Kasasi adalah salah satu dari perusahaan-perusahaan papan atas di Amerika Serikat yang memperoleh perhatian khusus dari pemerintahnya dalam hal perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektualnya di luar negeri. Status Indonesia sebagai negara mitra dagang Amerika Serikat yang diawasi oleh Badan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (*United States Trade Representative/USTR*) baru saja dinaikkan statusnya menjadi *Watch List* dari yang sebelumnya *Priority Watch List*, dapat dibahayakan oleh karena adanya putusan *Judex Facti* yang salah menerapkan atau melanggar hukum dan melindungi pengusaha nasional yang beritikad buruk seperti Termohon Kasasi dalam perkara aquo;

45. Bahwa hingga saat ini juga Indonesia tengah diawasi oleh Badan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (*United State Trade Representative / USTR*) baru saja dinaikkan statusnya dari *Watch List* menjadi *Priority Watch List* dalam perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Hal tersebut dapat merugikan pihak Indonesia yang berdampak dalam bidang perekonomian, di mana pihak-pihak asing enggan untuk menanamkan modalnya / investasi di Indonesia;

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

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



46. Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim Kasasi yang terhormat untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam memberikan putusan dalam perkara *aquo*. Hendaklah Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan dampak yang lebih luas, dibandingkan melindungi segelintir pihak-pihak yang berlindung dibalik formalitas hukum dan berusaha menafsirkan hukum / perundang-undangan secara legalitas yang sempit yang alhasil dapat merugikan kepentingan yang lebih luas;

47. Bahwa uraian-uraian tersebut di atas adalah sejalan dengan Yurisprudensi MARI sebagaimana telah disebutkan di atas. Mahkamah Agung sebagai "PEMBENTUK HUKUM" kiranya akan tanggap atas permasalahan ini dan menafsirkan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh para pembuatnya, yaitu :

- a. Memberi perlindungan kepada pihak pemakai pertama yang telah bersusah payah membuat dan menciptakan pasar bagi produk-produk terkenal;
- b. Tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad buruk dan bersaing secara curang;
- c. Memberi perlindungan kepada konsumen;
- d. Menjaga ketertiban umum di segala sektor termasuk sektor perdagangan;

Bahwa usaha pemerintah Indonesia belakangan ini di bidang perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk merek dagang perlu didukung. Usaha tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, mengembangkan hubungan dagang dengan luar Negeri serta menjaga citra Indonesia sebagai Negara Hukum, dan bukannya sebagai negara pelindung para pembajak hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, usaha tersebut hanya bisa berhasil jika Mahkamah Agung sebagai "Pembentuk Hukum" juga bersikap sejalan dengan cara antara lain menghindari penerapan kaedah hukum secara kaku dan bertentangan dengan rasa keadilan;

48. Bahwa *Judex Facti* dalam membuat keputusannya ternyata tidak memahami Posita Gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat, dimana putusannya mengabaikan faktor pertimbangan hukum dan dasar hukum yang menjadi dasar putusan, sehingga putusan yang demikian dianggap tidak dipertimbangkan secara profesional atau "UNPROFESSIONAL JUDGEMENT" dan pada akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak



mampu memberi "RATIO DECIDENDI" (dasar alasan pertimbangan yang jelas). Bahwa menurut Yurisprudensi MARI, maka putusan seperti itu patut untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi. Adapun Yurisprudensi dimaksud dikutip sebagai berikut :

"Tiap penolakan atas suatu petitum disertai pertimbangan mengapa ditolaknya." (Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 698 K/Sip/1969, Tanggal 18-12-1970.);

49. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, dari angka 1 s/d angka 48, maka Mahkamah Agung sudah selayaknya mengadili sendiri perkara ini sesuai dengan Yurisprudensi berikut ini :

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai pengetrapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya." (Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 981 K/Sip/1972, Tanggal 31-10-1974.);

Dan oleh karena pertimbangan hukum dari Judex Facti dalam perkara ini telah salah menerapkan Hukum/Undang-undang dan Hukum Pembuktian maupun bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap MARI khususnya Putusan-Putusan seperti tersebut di bawah ini :

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 677 K/Sip/1972, Tanggal 13 Desember 1972, yang intinya berbunyi : "Masalah ada tidaknya persamaan dalam keseluruhan maupun dalam pokok antara merek-merek yang bersangkutan adalah suatu persoalan hukum yang tunduk pada kasasi";
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638 K/Sip/1969, Tanggal 22-7-1970., yang berbunyi : "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan;
- c. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 672 K/Sip/1972, Tanggal 18-10-1972, yang intinya berbunyi : "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd)";
- d. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 588 K/Sip/1975, Tanggal 13-7-1976, yang intinya berbunyi : "Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan.";

50. Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi / semula Penggugat tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

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

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 50 :

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

- Bahwa Judex Facti tidak memaknai/menginterpretasikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan menghubungkan pada fakta-fakta produk Termohon Kasasi dan produk Pemohon Kasasi secara tepat dan benar;
- Bahwa, Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek melarang pendaftaran merek yang mempunyai "persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain";
- Bahwa, penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 menyebutkan antara lain, cara penulisan ataupun persamaan bunyi merupakan kemiripan yang dapat menjadi ukuran adanya "Persamaan pada pokoknya";
- Bahwa, dari paparan sebagaimana dapat dilihat dalam halaman 21 Putusan Judex Facti tampak jelas bahwa antara Produk Termohon Kasasi dan Produk Pemohon Kasasi terdapat persamaan, susunan huruf yang membuat kedua produk identik dan pengucapannya juga sama;
- Bahwa Merek Penggugat adalah merek terkenal karena telah terdaftar diberbagai Negara, semestinya harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : CBS INTERACTIVE INC. dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 46/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

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

Hal. 54 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CBS INTERACTIVE INC.**tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 46/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2011;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan berhak untuk menggunakan merek "GAMESPOT" dan variasinya di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek dagang terdaftar "GAMESPOT" milik Penggugat sebagai merek dagang terkenal Internasional dan di Indonesia;
4. Menyatakan bahwa merek "GAMESPOT" Daftar No. IDM000071266; merek GAMESPOT SUPERSTORES No. IDM000107566; merek GAMESPOT No. IDM000165014 dan merek GAMESPOT No. IDM000266527 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "GAMESPOT" milik Pemohon Kasasi/ semula Penggugat untuk barang dan/atau jasa sejenis milik;
5. Menyatakan bahwa merek "GAMESPOT" Daftar No. IDM000071266; merek GAMESPOT SUPERSTORES No. IDM000107566; merek GAMESPOT No. IDM000165014 dan merek GAMESPOT No. IDM000266527 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"GAMESPOT" milik Penggugat untuk jenis barang/jasa yang tidak sejenis;

6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran "GAMESPOT" Daftar No. IDM000071266; merek GAMESPOT SUPERSTORES No. IDM000107566; merek GAMESPOT No. IDM000165014 dan merek GAMESPOT No. IDM000266527 milik Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "GAMESPOT" di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal "GAMESPOT" milik Penggugat;
7. Membatalkan pendaftaran "GAMESPOT" Daftar No. IDM000071266; merek GAMESPOT SUPERSTORES No. IDM000107566; merek GAMESPOT No. IDM000165014 dan merek GAMESPOT No. IDM000266527 milik Tergugat pada Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "GAMESPOT" Daftar No. IDM000071266; merek GAMESPOT SUPERSTORES No. IDM000107566; merek GAMESPOT No. IDM000165014 dan merek GAMESPOT No. IDM000266527 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSIS :

- Menolak seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 Februari 2012** oleh **H. Dirwoto, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**, dan **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan di hadirinya oleh

Hal. 56 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

ttd/

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

Ketua,

ttd/

H. Dirwoto, SH.

Panitera pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Materai.....	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	: Rp. 5.000,-
3. Administrasi Perkara	
<u>Kasasi.....</u>	<u>: Rp. 4.989.000,-</u>
Jumlah.....	<u>: Rp. 5.000.000,-</u>

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal. 57 dari 57 hal. Put. No. 696 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

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