



P U T U S A N
No. 697 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

PT. ANGSA DAYA, diwakili oleh Lee Kok Seng selaku Direktur, berkedudukan di Pusat Perdagangan Bahan Bangunan, Jl. Mangga Dua Raya, Blok F2 No. 3-5, Jakarta 10730, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MIFTAHUL HILMI, SH., MH., dan kawan-kawan, para Advokat**, dari kantor Hilmi Yazid & Co. Law Firm (HYNC), berkantor di Jl. Wijaya I Blok Q/4 No. 381 N, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2011;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

m e l a w a n :

INTER IKEA SYSTEMS B.V., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Belanda, diwakili oleh Gabriele Olsson Skalin selaku MAN Dir, berkedudukan di 2 Hullenbergweg, NL-1101 BL Amsterdam, The Netherlands, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **YOSEF SRI SASONGKO, SH., Advokat**, dari Kantor Widjojo (Oei Tat Hway) Cs., beralamat di Wisma Kemang, Lantai 5, Jl. Kemang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penguat;

d a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



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

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak, antara lain, dibidang produksi peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan keperluan kantor (selanjutnya disebut juga produk barang) yang berasal dari negara Swedia secara langsung kepada para konsumen atau para pemakai atau secara ritel/eceran dalam skala internasional dengan menggunakan merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya yang mana merek Ikea tersebut adalah merupakan merek yang diciptakan oleh seorang berkebangsaan Swedia bernama Ingvar Kamprad (bukti P-I (*affidavit*);
2. Bahwa Ingvar Kamprad adalah salah satu pendiri perusahaan Penggugat yang menciptakan atau menemukan merek Ikea sebagaimana diuraikan di atas itu mempunyai arti dan sejarah khusus tersendiri yaitu kata Ikea sebenarnya terdiri dari singkatan 4 (empat) huruf tersebut yang digabung menjadi satu kata yaitu dari huruf-huruf I, K, E dan A, yang selanjutnya digabung menjadi Ikea, adapun huruf-huruf tersebut mempunyai arti sebagaimana kami uraikan di bawah ini:

I	=	adalah Ingvar , nama depan pendiri perusahaan Penggugat
K	=	adalah Kamprad , nama keluarga pendiri perusahaan Penggugat
E	=	adalah Elmtaryd , nama pertanian tempat Ingvar Kamprad beranjak dewasa
A	=	adalah Agunnaryd , nama kelompok gereja dimana Ingvar Kamprad sebagai salah satu anggotanya

Bahwa nama Ikea= Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd adalah nama merek Ikea milik Penggugat yang mempunyai ciri-ciri khas tersendiri, artinya merek Ikea bukan berasal atau diambil dari kata-kata umum yang dapat ditemukan dalam kamus bahasa manapun, oleh karena itu, merek Ikea disebut sebagai merek yang ditemukan atau diciptakan atau disebut juga dalam bahasa Inggrisnya yaitu *coined mark* atau dikenal juga dengan istilah *invented mark* (mohon periksa bukti P-1);

3. Bahwa Ingvar Kamprad dan merek Ikea saling terkait atau melekat erat sekali antara Ingvar Kamprad sebagai yang rnciptakan dan menemukan nama merek Ikea sebagai nama merek yang orisinil atau asli yang tidak mempunyai arti dalam kamus-kamus bahasa manapun dan nama merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikea tersebut digunakan pula untuk nama perusahaan Penggugat yaitu Inter Ikea System B.V.;

4. Bahwa Ingvar Kamprad sampai saat ini adalah termasuk salah satu orang terkaya di dunia berkat kesuksesan mendirikan beberapa perusahaan, antara lain, salah satunya adalah perusahaan Penggugat. Bahwa Ingvar Kamprad juga seringkali tampil/wawancara dimajalah-majalah terkenal di seluruh dunia, antara lain, majalah berbahasa Inggris majalah Forbes (*Forbes Magazine*), majalah berbahasa Perancis majalah *Tendances Trends* dan lain sebagainya, yang isinya memuat berbagai kiat sukses Ingvar Kamprad mengembangkan perusahaan Penggugat yang produk barangnya menggunakan merek Ikea, artinya nama Ingvar Kamprad dan nama Ikea satu sama lainnya saling terkait yaitu keterkenalannya (bukti P- 5 dan P- 6);
5. Bahwa (kata) Ikea pertamakalinya didaftarkan sebagai nama merek dagang atau nama dagang di negara Swedia yaitu pada tahun 1943 dan saat ini merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya milik Penggugat telah terdaftar diberbagai negara di dunia sejak mulai tahun 1943 hingga tahun 2007 di 75 (tujuh puluh lima) negara dengan registrasi merek sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) registrasi, khususnya terdaftar pada kelas 16 dan berbagai kelas lainnya. Negara-negara dimana telah didaftarkan merek Ikea milik Penggugat tersebut, termasuk di Indonesia, adalah, antara lain, sebagai berikut:

No.	Nama Negara	Sebagian asli salinan Sertifikat merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya yang terdaftar/terregistrasi diberbagai negara dan masih berlaku	BUKTI	J U M L A H
1	Singapura	No. Registrasi: T88/01960B (kelas 16); T88/01970Z (kelas 16) dan T76/69458Z (kelas 20).	P-7, P-8, P-9	3
2	Hongkong	No. Registrasi: 199706332 (kelas 35); 199703986 (kelas 35) dan 19781154 (kelas 20).	P-10,P-11, P-12	3
3	Thailand	No. Registrasi: Bor 9054 (kelas 42); Bor 21890 (kelas 35); Khor 88210 (kelas 16); Bor 7634 (kelas 35); Bor2720 (kelas 35); Bor 7638, (kelas 35); Khor 88209 (kelas16); Bor 1920 (kelas 42); Bor 8118 (kelas 42); Bor 1971(kelas 35); Khor 51892, (kelas 20); Khor 54853 (kelas 20); Khor 51893 (kelas 20) dan Bor 5534 (kelas 42).	P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26,	14
4	Kanada	No. Registrasi: TMA 401,593 ; TMA 223,749 ; TMA404,751 ; TMA 541,055 ;	P-27, P-28, P-29, P-30,	1

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 697 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TMA 395,941 ; TMA 223,748 dan No. Registrasi: TMA 541,052.	P-31, P-32, P-33.	
5	Jerman	No. Registrasi: DD 643742.	P-34	1
6	Israel	No. Registrasi: 88209 (kelas 16); 88211, (kelas 20); 126051 (kelas 20); 126052 (kelas 42) ; 88227 (kelas 16); 127872 (kelas 35) ; 121304 (kelas 20); 88301 (kelas 20); 88311, (kelas 42); 88299 (Kelas 16); 88221 (kelas 42) dan 121378 (kelas 20).	P-35, P-36 P-37, P-38 P-39, P-40 P-41, P-42 P-42, P-43 P-44, P-45 P-46.	12
7	Swiss	No. Registrasi 2P-280182 (kelas 11, 20-21, 24, 27); 401043 (kelas; 2, 8, 16, 18, 21, 25, 28-31); 401108 (kelas 2, 8, 16, 18, 21, 25, 28-31); P-416146 (kelas 35-36,39, 41-42) P-416185 (kelas 35-36, 39, 41-42).	P-47, P-48, P-49, P-50, P-50, P-51.	5
8	Swedia	No. Registrasi: 255250 (kelas 35); 255248 (kelas 35); 246512 (kelas 35); 244292 (kelas 11, 20, 21, 24, 27, 35); 225448 (kelas 35); 255251 (kelas 35); 255249 (kelas 35) dan 221631 (kelas 35).	P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-58, P-59.	8
9	India	No. Registrasi: 343317 (kelas 20).	P-60.	1
10	Portugal	No. Registrasi: 233967 (Kelas 20); 233966 (kelas 16); 154658 (kelas 20); 233981 (kelas 20); 233977 (kelas 35) dan 233970 (kelas 35).	P-61, P-62, P-63, P-64, P-64, P-65, P-66.	6
11	Malaysia	No. Registrasi: 95009787 (kelas 20); 97018502 (kelas 35) dan 97018506 (kelas 35).	P-67, P-68, P-69.	3
12	Amerika Serikat	No. Registrasi: 1.661.360 (kelas 2, 18, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 39,41); 1.659.330 (kelas 2, 8, 16, 28, 31, 35, 36, 39, 41,42) dan 1.971.513 (Kelas 16, 42).	P-70, P-71, P-72.	3
13	Mesir	No. Registrasi: 102732 (kelas 42); 71764 (kelas 20); 52803 (Kelas 11) dan 52804 (kelas 20).	P-73, P-74, P-75, P-76.	4
14	Inggris	No. Registrasi: 5837 (Kelas 18, 35, 39) ; 6409 (Kelas 35) ; 6400 (kelas 35) ; 5747 (kelas 02, 08, 11, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 31), 5839 (kelas 18, 35, 36, 39) dan 6528 (Kelas20).	P-77, P-78, P-79, P-80, P-81, P-82.	6
15	Afrika Selatan	No. Registrasi: 92/2923 (kelas 42); 92/2920 (kelas 35) dan 92/2921 (kelas 20).	P-83, P-84, P-85.	3
16	Perancis	No. Registrasi: 1362748 (kelas 8, 11, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) dan 1458144 (kelas 8, 11, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 35, 36, 39,	P-86, P-87.	

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 697 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		41, 42).		
17	Portugis (Macau)	No. Registrasi: 001863/INPI (1767- (kelas 20) 010463/INP(10338-M) (Kelas 16) dan No. Registrasi 010454/INP (10329-M) (kelas 16).	P-88, P-89, P-90.	3
18	Peru	No. Registrasi: 101799 (170153-2003) (kelas 20) dan No. Registrasi 007015 (diperbaharui No. 208254-2004,R.D.M-5334-2004/OSDra)(kelas 20).	P-91, P-92.	2
19	Jepang	No. Registrasi: 1054440 (kelas 11, 16, 19, 20, 21, 22 dan 24) dan No. Reg. 157416 (kelas 4, 6, 8, 11, 16, 20, 21, 24, 26, 27).	P-93, P-94.	2
20	Iran	No. Registrasi: 125527 (kelas 11, 20, 17).	P-95.	1
21	Selandia Baru	No. Registrasi: 742236 (kelas 11, 16, 18, 2, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 48, 8); 742237(kelas 2, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 18, 29, 30, 31, 35,36,39,41,42) ; 668168 (kelas 20); 181324 (kelas 35) ; 180338 (kelas 35); 178640 (kelas 20); 171145 (kelas16); 117755 (kelas 20) dan 178630 (kelas 36).	P-95, P-96, P-97, P-98, P-99, P-100, P-101, P-102, P-103, P-104,	9
22	Kolombia	No. Registrasi: 321016 (kelas 8); 23863 (kelas 8) dan145786 (kelas 7).	P-105, P-106, P-107	3
23	Australia	No. Registrasi: A288831 (kelas 20).	P-108	1
24	Uni Eropa	No. Registrasi: 001446228 (kelas 16); 000705327 (kelas 9, 35, 38); 000109637 (kelas 2, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 42) dan No. Registrasi: 000109652 (Kelas 2, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41,42).	P-109, P-110, P-111, P-112.	4
25	Indonesia	Nomor Registrasi: IDM000092006 (kelas21); IDM 000092007 (kelas 24); IDM 000092008 (kelas 11); IDM 000092009 (kelas 35) dan IDM 000092010 (kelas 42).	P-113, P-114, P-115, P-116, dan P-117.	5

Selanjutnya disebut merek Ikea atau merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya;

Bahwa Penggugat pada tahun 2007 sudah/telah mendaftarkan merek Ikea-nya di 75 (tujuh puluh lima) negara dengan jumlah sertifikatnya sebanyak 1300 (seribu tiga ratus). Jumlah 75 negara itu belum termasuk sertifikat merek Ikea yang telah didaftarkan di kantor Tergugat II, artinya apabila



dihitung dengan negara Indonesia menjadi di 76 (tujuh puluh enam) negara (mohon periksa bukti P-1 (*affidavit*), P-3, P-113 s/d P-117);

6. Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya melakukan atau mengadakan kerjasama dengan pihak lain yang dituangkan/tertuang dalam perjanjian penggunaan merek dan nama perniagaan Ikea yaitu sebanyak kurang lebih 215 (dua ratus lima belas) perusahaan di 40 (empat puluh) negara, sehingga para pihak tersebut dapat menggunakan nama merek dan nama perniagaan Ikea pada masing-masing negaranya, yaitu, antara lain, di negara-negara: 1. Australia: (*Ikea Pty Ltd* - eceran) (d/h bernama *Aust Scan Pty Ltd*), *Ikea Trading Pty Ltd*; 2. Austria: *Inter Ikea Centre Verwaltung GmbH* (d/h bernama *Ikea Beteiligungsverwaltung GmbH*), *Ikea Betriebsberatung GmbH* (merger menjadi *vermoogensverwaltung*) *Ikea Wels Lager Grosshandel GmbH & Co* ; 3. Barbados: *Ikea Financial Int. Ltd.* ; 4. Belgium: *Ikea Antwerpen S.A. (Ikea Belgium S.A.-retail)*, , *Ikea Service Center S.A.*; dst, dst, sampai dengan (40) Negara USA: (*Ikea California/ LLC - retail*) *Ikea Center Urban Renewal, Inc (L.P) (Ikea Dallas/L.P.-retail)*, ... *Ikea US West, Inc (Ikea Virginia LLC-retail)*, *Ikea Wholesale Inc* (bukti P-2 (tanda A dari bukti P-1);

7. Bahwa Penggugat sejak tahun 1943, selama 68 tahun, menggunakan merek Ikea secara terus menerus tanpa terputus-putus dan Penggugat per 31 Agustus 2006 telah memiliki 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) toko di 34 (tiga puluh empat) negara, yaitu toko paling kecil didunia yaitu di kota Odense, Denmark, luas 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) sampai dengan toko terbesar di kota Munich, Jerman, luas 37.700 m² (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan jumlah barang dagangan 15.000 (lima belas ribu) (mohon periksa bukti P-1(*affidavit*) dan bukti P-4 halaman 2 s/d 13);

Bahwa Penggugat dalam mengelola perusahaan multinasionalnya telah mempunyai karyawan sebanyak lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang yang tersebar di 44 (empat puluh empat) negara (lihat bukti P-1, P-4 halaman 9 s/d 13 (tanda C dari bukti P-1), bukti P-3 halaman 7 (tanda B dari bukti P-1);

8. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Penggugat memasarkan produk barangnya secara aktif dengan berbagai cara, antara lain, melakukan promosi agar produk barang merek Ikea laku terjual yaitu:
- a. Mencetak katalog produk barang merek Ikea setiap tahunnya untuk dibagikan atau diperjualbelikan kepada para konsumen dan pihak terkait



lainnya diseluruh dunia dan sampai dengan tahun 2006 telah mencetak sebanyak 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta) eksemplar katalog produk barang merek Ikea sebanyak 55 (lima puluh lima) edisi dengan bahasa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) (lihat bukti P-3 (halaman 15), P-4 (halaman 5);

- b. Publikasi elektronik dengan basis teknologi informatika yaitu membuka halaman situs resmi (*official website*), antara lain, situs www.ikea.com., www.ikea.gr., www.ikea.com.hk., www.ikea.is., www.ikea-group.ikea.com., dimana situs resmi tersebut oleh Penggugat sampai saat ini diperbaharui terus menerus (lihat bukti P-3 (halaman 15), P-4 (halaman 5) dan,
 - c. Membuat 39 (tiga sembilan) situs resmi berbagai bahasa untuk dipergunakan/dipakai toko-tokonya/gerainya diberbagai negara berisi informasi berbagai produk barang sebanyak 15.000 (lima belas ribu) jenis barang yaitu situs resmi milik Penggugat bernama situs <http://www.ikea.com/>.selanjutnya membuka situs wilayah Eropa: (1) <http://www.ikea.com/be/nl/> (negara Belgia), (2) <http://ikea.com/cz/cs>(negara Ceska Republika), (3) <http://www.ikea.com/dk/da/>(negara Danmark), s/d situs wilayah Carribean (39) <http://www.ikea.com.co/ikea-mapa-republica-dominicana.php> (negara Republik Dominicana) (bukti P-118 dan P-119); Bahwa Penggugat untuk melakukan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang, mengeluarkan biaya tidaklah sedikit;
9. Bahwa merek Ikea telah masuk dalam berita dibeberapa atau diberbagai media massa secara rutin dari tahun ke tahun yaitu antara lain pada tahun 1999/2000, 2001/2002, 2003, 2004, 2005, 2006/2007, 2008 dan 2009, menobatkan merek Ikea sebagai salah satu *brand* ataupun nama dagang ataupun merek yang tergolong sebagai *top brand* (merek teratas) dunia, antara lain, bersama-sama dengan Coca-cola, Adidas, BMW, Nokia, Starbucks dan sebagainya dimana predikat sebagai *top brand* (merek teratas) dan perusahaan Penggugat untuk usaha ritel peralatan/perlengkapan rumah tangga termasuk *furniture* sampai saat ini tetap dipegang oleh Ikea dan belum terkalahkan oleh produk-produk merek lain yang sejenis dan nama pendiri perusahaan Penggugat, Ingvar Kamprad juga tercantum sebagai salah satu orang terkaya di dunia (bukti P- 120, P- 121, P-122, P-123, P-124, P-125, P-126, P-127, P-128, P-129, P-130 dan P-131);
- Adapun mengenai berita-berita dimedia massa terkait dengan merek Ikea



- dan/atau perusahaan Penggugat dan/atau Ingvar Kamprad, antara lain, adalah sebagai berikut: *Business Week* 14 November 2005, Majalah Belanda *Wirtschafts Woche* No. 19 tanggal 5 Mei 2006, *Media Markt* Desember 2004, *The Wall Street Journal* tanggal 3-5 Maret 2006, *The Moscow Times Com* 22 Mei 2001, halaman 9, *Newsweek* 12 Maret 2001, *Wikipedia Ikea* tanggal 4 Februari 2007, *The Guardian* tertanggal 17 Juni 2004, *Expressis verbis* edisi 13, *Business* Oktober 2002, *Financial Times* 28 September 2004 dan *BusinessWeek* 5 Agustus 2002 (bukti P-132, P-133, P-134, P-135, P-136, P-137, P-138, P-139, P-140, P-141, P-142 dan P-143);
10. Di mesin pencari situs (*search engine*) yaitu www.google.co.id . atau dikenal dengan *Google* atau *google* ditemukan kata Ikea sebanyak 53.900.000 (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu) dan di [http://. wikipedia.org.](http://.wikipedia.org/), bahasa Indonesia ditemukan judul Ikea (bukti P-144 dan P-145);
11. Di Indonesia, sebagaimana dalam butir 5, yaitu Penggugat telah mendaftarkan mereknya, Ikea dan kombinasi-kombinasinya, bahkan perusahaan Penggugat membuka kantor perwakilan perusahaan Penggugat yaitu *Ikea Trading (Hongkong) Ltd.*, beralamat di Beltway Office Park Build., C, 2nd floor, Jalan TB Simatupang No. 41, Jakarta Selatan 12550, sebagaimana diketahui dari harian nasional Kompas, tanggal 1 April 2007 halaman 45, walaupun di Indonesia Penggugat belum mendirikan toko khusus, akan tetapi, untuk kepentingan Penggugat melalui *Ikea Trading (Hongkong) Ltd.*, berkiprah/masuk memproduksi barang merek Ikea di wilayah negara Republik Indonesia dan (selanjutnya) produk barang Ikea tersebut dikirim ke toko-toko milik Penggugat diseluruh dunia (bukti P-146, P-147 dan P-148);
12. Bahwa Penggugat, *a quo*, menyatakan keterkenalan merek Ikea-nya di Indonesia dapat diketahui dari koran nasional, majalah maupun di halaman situs (website) resmi lainnya, antara lain, yaitu, di media massa nasional Kompas, majalah Swasembada maupun dari situs www.apakabar.ws. www.duniaibu.com.. bahwa pada intinya merek Ikea oleh kalangan masyarakat Indonesia sudah dikenal dan produk barang merek Ikea di Indonesia saat ini telah menjadi kiblat atau acuan masyarakat Indonesia, khususnya dikalangan pengusaha yang bergerak dibidang usaha peralatan dan perlengkapan rumah tangga (bukti P-149, P-150, P-151, P-152, P-153, P-154, P-155, P-156, P-157, P-158, P-159, P-160 dan 161);
13. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa di majalah *Popular* nomor: 250 November 2008, nama Ingvar Kamprad terpampang ditampak (*cover*) depan



majalah Popular yaitu tertulis dengan judul: Jejak tapak superkaya: Bill Gates, Warren Buffet, Li Ka-Shing, Ingvar Kamprad yang mana dalam artikel tersebut terdapat di halaman 114 s/d 118 dengan judul: It's a rich man's world, Popular menyingkap bagaimana 5 pria terkaya dunia membangun kejayaannya dan bagaimana anda bisa belajar dari mereka, halaman 118 (mohon periksa bukti P-130);

14. Bahwa Penggugat mempunyai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yaitu Penggugat mendukung dan bekerjasama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), badan PBB untuk anak-anak (Unicef) dan organisasi non pemerintah yang berasal dari negara Inggris, *save the children*, dalam hal mencegah anak-anak menjadi buruh dan selain itu Penggugat bekerjasama pula dengan organisasi non pemerintah dibidang lingkungan hidup yaitu WWF (*World Wide Fund*) dalam mencegah penebangan dan penjualan hasil hutan secara liar dan illegal dan lain sebagainya;

Untuk hal tersebut, Penggugat mengeluarkan biaya tidaklah sedikit sebagai perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial (*community development cost*) (bukti P-3 (tanda 8 dari bukti P-1) halaman 8 s/d 2);

15. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Penggugat pada intinya telah melakukan promosi dan pemasaran secara aktif diseluruh dunia yaitu (antara lain) sebagai berikut:

- 1) Mempunyai 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) toko di 34 (tiga puluh empat) negara, dari toko yang luas terkecil 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) sampai dengan toko dengan ukuran terbesar 37.700 m² (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi);
- 2) Jumlah karyawan sebanyak (kurang) lebih 100.000 (seratus ribu) orang di 44 (empat puluh empat) negara;
- 3) Pada tahun 2006 membuat/mencetak katalog sebanyak 175 juta eksemplar dalam 55 (lima puluh) edisi dalam 27 (dua puluh tujuh) bahasa;
- 4) Membuat dan memasang halaman situs resminya yaitu www.ikea.com., www.ikeagroup.ikea.com., dan melalui halaman situs (*website*) resmi lainnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) situs resmi negara-negara dimana toko-toko Penggugat tersebut berada;
- 5) Tahun 2006 mempunyai 237 toko di 34 negara dengan jumlah barang dagangannya sebanyak 15.000;
- 6) Membuka lapangan pekerjaan di Indonesia melalui *Ikea Trading (Hongkong) Ltd.*, beralamat di Beltway Office Park Build., C, 2nd floor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan TB Simatupang No. 41, Jakarta Selatan 12550;

- 7) Mempunyai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*);

Dan Penggugat berdasarkan catatan penjualan produk barang Ikea tahun 2006 mencatatkan penjualannya sebesar € 17,658,000,000,000 (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh delapan milyar euro) (mohon periksa bukti P-I);

16. Oleh karena itu, bahwa merek Ikea, menurut pendapat kami, berdasarkan ketentuan Pasal 6 bis dan Pasal 8 Konvensi Paris Tahun 1967 (jo. Pasal 6 ayat 1 huruf b jo. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang tentang Merek) adalah termasuk merek terkenal dan keterkenalan merek Ikea tersebut telah diakui di beberapa putusan Pengadilan dan putusan dari institusi yang berwenang di negara Indonesia maupun di negara lain dan karenanya setiap negara berkewajiban melindungi merek Ikea milik Penggugat ini, adapun putusan Pengadilan ataupun putusan institusi yang berwenang lainnya tersebut, antara lain, yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan Tinggi Kota Beijing, negara Republik Rakyat China, No. 76 Tahun 2000, antara Penggugat melawan *Beijing Cinet Information Co.*, pada tanggal 15 November 2001 (bukti P-162);
- 2) Putusan dari Departemen hak milik industrial negara Chile, antara Penggugat melawan Massimiliano Pirogini Beague (kelas 25) (bukti P-163);
- 3) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, negara Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum, yaitu:
 - a. Nomor: 27/Merek/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst., antara Penggugat melawan B. Zamda Riel Tanjung dan Tergugat I1, tertanggal 18 Juni 2007 (bukti P-164) dan,
 - b. Nomor: 45/Merek/2008/PN. Niaga. Jkt.Pst., antara Penggugat melawan PT. Cahaya Sakti Multi Intraco dan Tergugat II, tertanggal 14 Oktober 2008 (bukti P-165);
 - c. Nomor: 472 K/Pdt.Sus/2009, tertanggal 24 Agustus 2009 jo nomor: 79/Merek/-2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 20 April 2009 (bukti P-166 dan P-167);

Bahwa putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu bukti P-164 s/d P-167, sebagaimana tersebut di atas, intinya, amarnya berbunyi, antara lain, adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat adalah pemilik merek dan pemegang hak atas merek Ikea

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 697 K/Pdt.Sus/2011



yang sah;

- b. Penggugat adalah pemakai pertama merek Ikea dan kombinasinya;
- c. Merek Ikea milik Penggugat adalah termasuk merek terkenal diseluruh dunia;
- d. Merek Ikea milik Penggugat adalah nama bagian dari nama Perusahaan Penggugat dan nama perniagaan milik perusahaan Penggugat;

17. Bahwa Penggugat telah mengumumkan putusan Pengadilan Niaga bukti P-164 di harian Kompas, tanggal 25 Januari 2008, halaman 21 dan tanggal 15 Februari 2008, halaman 40 (selanjutnya disingkat pengumuman harian Kompas) agar pihak-pihak lain yang memiliki merek mengandung unsur dan atau susunan huruf yang sama dengan merek Ikea tersebut di atas agar segera menarik, mencabut dan/atau menghapus merek yang mengandung unsur-unsur merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya tersebut (bukti P-168 dan P-169);

18. Selanjutnya, berdasarkan pada butir-butir tersebut diatas, merujuk pada Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-Undang Merek, bahwa Penggugat mendaftarkan merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang merek, maka negara Indonesia memberikan hak eksklusif kepada Penggugat atas merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya dari pihak-pihak lainnya yang beriktikad tidak baik yang bertujuan meniru, menjiplak dan atau membonceng keterkenalan merek Ikea yang telah terdaftar terlebih dahulu dalam daftar umum merek di kantor Tergugat II (mohon periksa bukti P-113 s/d P-117 jo. bukti P-7 sld P-112);

19. Selanjutnya, bahwa Penggugat mengetahui adanya merek Ikema terdaftar dalam daftar umum merek di kantor Tergugat II atas nama/milik Tergugat I (PT. Angsa Daya) dengan nomor registrasi: IDM000247161, tertanggal 14 Mei 2010, dengan uraian warna hitam dan putih, melindungi jenis barang kelas 19, berupa:

Jenis Barang	Segala macam tegel keramik lantai dan dinding
Nama Merek	IKEMA
Warna	Hitam dan Putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang selanjutnya disebut juga merek Ikema) (bukti P-170);

Sebagaimana diuraikan butir 18 tersebut di atas, bahwa kami Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan pada Pasal 6 ayat 1 huruf a, Pasal 6 ayat 1 huruf b jo. Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-Undang Merek, khususnya Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b Undang-undang Tentang Merek yaitu apakah produk barang merek Ikema dengan merek Ikea itu mempunyai persamaan pada keseluruhan atautkah mempunyai persamaan pokoknya untuk barang sejenis atautkah tidak;

20. Bahwa merek Ikea adalah merek ditemukan/diciptakan oleh pendiri perusahaan Penggugat pada tahun 1943 yaitu oleh Ingvar Kamprad dan saat ini adalah termasuk merek terkenal diseluruh dunia digunakan untuk keperluan rumah tangga atau kantor, sedangkan merek Ikema atas nama Tergugat I, menurut pendapat kami, apabila dilihat, dibaca dan diucapkan, menurut pendapat kami, bahwa merek Ikema mempunyai persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek Ikea milik Penggugat;

21. Bahwa Tergugat I, *a quo*, membuat merek Ikema-nya, sudah jelas dan terang, terinspirasi dengan merek Ikea dengan cara meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan merek Ikea yaitu Tergugat I membuat merek Ikema dengan cara menggunakan 3 (tiga) huruf di depannya yang sama bunyinya dengan Ikea yaitu I, K, E dan 1 (satu) huruf terakhirnya yaitu huruf A dan selanjutnya Tergugat I menyisipkan huruf M diantara huruf-huruf I, K, E dengan huruf A, yang akhirnya Tergugat I mendaftarkan mereknya Ikema;

22. Oleh karena itu, Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat 2, Pasal 6 ayat 3 jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek mengajukan gugatan pembatalan ini sehubungan dengan adanya merek Ikema atas nama Tergugat I yang nomor registrasinya: IDM000247161 tersebut di atas, karena merek Ikema tersebut mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidaknya adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Ikea dan merek Ikema milik Tergugat I menyerupai nama badan hukum/perusahaan milik Penggugat yaitu Inter Ikea System B.V.;

23. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa merek Ikema milik Tergugat I mempunyai persamaan pada keseluruhan atau (setidaknya-tidaknya) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Ikea milik Penggugat yang sudah terkenal diseluruh dunia dan merek Ikema tersebut ternyata merupakan atau

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 697 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)



menyerupai nama badan hukum/perusahaan Penggugat, Inter Ikea System, B.V., dengan alasan, antara lain, sebagai berikut dibawah ini:

a. Merek Ikema mempunyai persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya pada bunyi dengan merek Ikea;

1. Bahwa merek Ikea dengan merek Ikema, menurut pendapat kami, ada persamaan bunyi, karena kata Ikema disusun berdasarkan ada kata yang sama dengan merek kata Ikea, ada 4 (empat) huruf, baik hurufnya maupun letak susunan Ikema yang sama dengan Ikea, yaitu dimulai dari huruf I, K, E dan A, diantara huruf E dan A disisipkan huruf M yang akhirnya merek tersebut berbunyi Ikema yang seolah-olah secara sepintas dilihat dan dibaca akan tereja/terbaca Ikea;

2. Bahwa kata Ikema disusun dari huruf-hurufnya sebagian besar sama dengan Ikea, kalau kata Ikema *equivalent* 100% (seratus persen) itu terdiri dari 5(lima) huruf (I, K, E, M dan A) diperbandingkan dengan kata Ikea *equivalent* 100 % terdiri dari 4 (empat) huruf (I, K, E dan A), maka kata Ikema diperbandingkan jumlah hurufnya adalah Ikema 5 (lima) huruf dan Ikea 4 (empat) huruf, perbandingannya adalah 5 banding 4 atau 80% huruf-huruf Ikema terdiri dari Ikea yaitu I, K, E dan A dan 80% susunan hurufnya sama dengan huruf- huruf I, K, E, A tersebut, sedangkan 20% adalah huruf M nya;

3. Akan tetapi, apabila kata Ikea *equivalent* 100% yaitu terdiri huruf I, K, E dan A, maka Tergugat I (merek Ikema) menjiplak dan meniru baik huruf-hurufnya yaitu Ikea maupun susunan huruf-hurufnya yang dimulai dari huruf I, K, E dan A, maka sebanyak 100% yaitu kata Ikema terdiri dari huruf I, K, E dan A, artinya kata Ikema mengabsorpsi atau menyerap sebanyak 100% huruf-huruf dimulai dari I, K, E dan A tersebut diatas sehingga kata Ikema tersebut mengakibatkan menjadi atau seolah-olah tereja, terbaca atau terlihat menjadi kata Ikea, bahwa hal tersebut terjadi karena Ikema huruf-huruf dan susunannya didominasi atau mayoritas huruf-hurufnya dan susunan sama persis dengan kata merek Ikea atau kata Ikema, apabila diperbanding Ikema dan Ikea itu sama dengan 5 huruf banding 4 huruf, artinya kata Ikema terdiri dari 80% huruf dan susunannya terdiri dari kata Ikea atau 100% huruf Ikea diserap oleh Ikema;

Oleh karena itu, bahwa kata Ikema ternyata terdiri dari 100% huruf dan susunannya sama dengan merek kata Ikea, maka merek Ikema



mempunyai persamaan pada keseluruhan atau (setidak-tidaknya) mempunyai persamaan pada pokoknya pada persamaan bunyinya dengan merek (terkenal) Ikea;

- b. Merek Ikea adalah merek ditemukan/diciptakan atau *coined mark* atau *invented mark* dan merek terkenal pada saat Tergugat I mendaftarkan merek Ikema-nya di Kantor Tergugat II;

1. Bahwa merek Ikea adalah merek yang mempunyai ciri-ciri khas tersendiri dan bukan kata-kata umum yang biasanya dapat ditemukan dalam kamus bahasa-bahasa di dunia ini dan kata Ikea pada merek Ikea adalah nama merek yang ditemukan atau *invented mark* atau *coined mark* yang didaftarkan sebagai nama dagang oleh pendiri perusahaan Penggugat yaitu Ingvar Kamprad untuk pertama kalinya digunakan di negara Swedia pada tahun 1943;

2. Bahwa merek Ikea saat ini telah digunakan secara terus menerus secara aktif tanpa putus-putus diberbagai negara sebagai nama badan hukum/nama perusahaan dan nama perniagaan perusahaan Penggugat (nama merek dan nama perusahaan);

3. Bahwa Tergugat I, *a quo*, pada saat mendaftarkan merek Ikema di Kantor Tergugat II terinspirasi atau idenya berdasarkan merek Ikea yang sudah terkenal itu, apalagi negara Indonesia (pada saat ini) telah mengakui keterkenalan merek Ikea melalui putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu bukti P-164, P-165, P-166 dan P-167;

4. Bahwa perbuatan Tergugat I, *a quo*, tersebut di atas adalah bertujuan mengaburkan atau menyesatkan konsumen merek Ikea dengan merek Ikema, oleh karena itu, bahwa perbuatan Tergugat I tersebut tidak menghargai jerih payah atau susah payahnya pendiri Penggugat (Ingvar Kamprad) dalam hal menemukan/menciptakan kata Ikea dari suatu wilayah pelosok di negara Swedia yang akhirnya menjadi merek terkenal di seluruh dunia, bahkan salah satu perusahaan milik Penggugat (*Ikea Trading (Hongkong) Ltd*) memberikan lapangan pekerjaan di Indonesia;

- c. Tergugat I mendaftarkan merek Ikema-nya berdasarkan itikad tidak baik dengan cara meniru menjiplak dan membonceng keterkenalan merek Ikea;

1. Sebagaimana diuraikan di atas, huruf a, b dan c, maka Tergugat I mendaftarkan merek Ikema-nya berdasarkan itikad tidak baik terhadap



merek Ikea milik Penggugat dengan cara meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan merek Ikea milik Penggugat dan selanjutnya mengecoh kantor Tergugat II dengan cara Tergugat I mendaftarkan mereknya berbunyi Ikema agar kelihatan berbeda dengan merek Ikea;

2. Bahwa Tergugat I membuat merek Ikema dengan sengaja dibuat sedemikian rupa seolah-olah tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan ataupun pada pokoknya dengan merek Ikea milik Penggugat yaitu Tergugat I dengan cara menyelipkan/menyisipkan huruf M pada kata Ikea sehingga berbunyi Ikema agar tidak dianggap meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan dengan merek Ikea, artinya Tergugat I mendaftarkan merek Ikema berdasarkan itikad tidak baik dengan cara meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan merek Ikea bertujuan mengecoh dan menyesatkan konsumen yang berpikir merek Ikema berasal dari merek Ikea atau mungkin sebaliknya, merek Ikea berasal dari Ikema, padahal tidak/bukan kedua-duanya;
3. Bahwa Tergugat I, *a quo* dengan mendaftarkan merek Ikema-nya setidak-tidaknya bertujuan (ingin) merusak dan menghancurkan merek Ikea milik Penggugat dengan cara mengaburkan atau menjadikan tidak jelas antara merek Ikea dengan merek Ikema;
- d. Adanya persamaan sejenis barangnya antara merek Ikea dengan merek Ikema:

Sebagaimana uraian di atas, bahwa merek Ikea adalah termasuk merek terkenal, *a quo*, ini, maka mengenai apakah merek Ikea dengan merek Ikema produk barangnya sejenis atautah tidak, menjadi tidak relevan lagi dibahas, *a quo*, sebagaimana berdasarkan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b jo. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ternyata ada beberapa kelas merek Ikea barangnya sejenis dengan merek Ikema;

Bahwa apakah produk barang merek Ikema dan Ikea itu barang sejenis atautah tidak, maka mengenai persamaan sejenis barangnya dapat diperiksa dari kelas barang yaitu apakah sama sekelas atautah tidak dan/atau apakah barangnya ada persamaan berasal dari (1) asal (*herkost*), (2) cara pembuatan, (3) sifat (*aard*) dan (4) tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atautah tidak walaupun berbeda kelas;



Pertanyaannya, apakah merek Ikema dengan Ikea tersebut mempunyai persamaan pada keseluruhan atau (setidak-tidaknya) pada pokoknya untuk barang sejenis sekelas ataukah berbeda kelas akan tetapi jenis barangnya sama sebagaimana dimaksud alinea ini 7 jawabannya, adalah sebagai berikut ini:

1. Bahwa Tergugat I produk barang Ikema-nya berupa: segala macam tegel keramik lantai dan dinding, intinya Tergugat I memproduksi barang berupa keramik, pertanyaannya, apakah itu keramik ?, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008, halaman 675, keramik adalah tanah liat yang dibakar, dicampur dengan mineral lain; barang tembikar (porselen); (selanjutnya disingkat Kamus Besar Indonesia') (bukti P-171);
2. Bahwa keramik sebagaimana diketahui secara umum, *a quo*, fungsinya adalah sebagai melapisi/pelapis tembok/dinding atau lantai yang selanjutnya dipasangkan/dilapisi/direkatkan diberi keramik agar terhindar dari kerusakan, kotor, basah, selalu kering, apabila kotor mudah dibersihkan, oleh karena itu, biasanya keramik dipasangkan/dilapiskan/direkatkan pada tempat-tempat yang mudah kotor, basah dan lain sebagainya intinya agar tempat itu terhindar dari kerusakan, seperti misalnya di area dapur dan kamar mandi/WC, yaitu agar kedua area yang mudah kotor tersebut mudah dibersihkan sehingga tembok/dinding atau lantai itu perlu dilapisi keramik untuk memudahkan perawatan sehari-hari dan tidak perlu mengecat ulang lagi;
3. Selanjutnya, apakah Penggugat merek Ikea memproduksi barang sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Indonesia (bukti P-171) dan persamaan fungsi keramik untuk melapisi tembok/dinding atau lantai untuk area dapur dan kamar mandi/WC tersebut di atas dengan kelas 19 atau kelas lainnya seperti merek Ikema tersebut jawabannya, adalah sebagai berikut, bahwa ternyata:
 - Penggugat dengan merek Ikea ternyata membuat keramik atau *ceramic* (tembikar/porselen) sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Indonesia dan juga Ikea membuat pelapis tembok/dinding untuk area dapur atau kamar mandi/WC seperti keramik itu, yaitu merek Ikea berupa keramik atau *ceramic*

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 697 K/Pdt.Sus/2011



(tembikar/porselen) sebagaimana dimaksud Kamus Besar Indonesia maupun fungsi keramik yaitu persamaan 1) asal (*herkost*), (2) cara pembuatan, (3) sifat (*aard*) dan (4) tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang yaitu berdasarkan sertifikat merek dari: negara Kanada (P-12, P-28, P-32); negara Inggris (P-80); negara Perancis (P-86, P-87); negara Selandia Baru (P-96, P-97); Uni Eropa (P-111, P-112) dan negara Indonesia (P-113) dan,

- Penggugat memproduksi barang merek Ikea di kelas 19 atau di kelas lainnya yang fungsinya seperti keramik sebagai pelapis/melapisi/menutupi dinding/tembok atau lantai yang biasanya dipasangkan di area dapur atau kamar mandi yang fungsinya sama seperti keramik dikenal dengan nama *wall panel* atau panel dinding/tembok atau penutup lantai (*vinyl tile flooring*) atau lapisan lantai keramik (*ceramic floor tiles*) atau penutup lantai (*floor coverings*) atau bahan-bahan penutup lantai (*materials for covering floors*) (mohon periksa P-27, P-28, P-32, P-86, P-87 dan P-111);

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa jawabannya adalah produk barang merek Ikea dengan merek Ikema itu ternyata sama sejenis baik sekelas maupun tidak sekelas akan tetapi sama produk barangnya (sama fungsinya dengan keramik);

4. Bahwa produk barang merek Ikea di gambar-gambar katalog, khususnya gambar di area dapur (*kitchen set*) dan kamar mandi/WC, selalu (ada) ditampilkan gambar keramik/porselen/tembikar yang sama persis dengan produk barang merek Ikema, baik di kelas barang 19 maupun di kelas barang lainnya, artinya merek Ikea dan Ikema sama-sama memproduksi keramik/*porcelain*/tembikar sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Indonesia maupun produksi barang secara asal (*herkost*), (2) cara pembuatan, (3) sifat (*aard*) dan (4) tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut seperti keramik merek Ikema yaitu melapisi dinding/tembok dan lantai agar mudah dibersihkan dengan air, melindungi dinding/tembok/lantai dan juga agar kelihatannya indah/bagus dan lain sebagainya (bukti P-172, P-173, P-174, P-175, P-176, P-177, P-178 dan P-179);

Bahwa merek Ikema dan Ikea sebagaimana diuraikan di atas ternyata mempunyai persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya untuk sejenis barangnya baik sekelas maupun tidak sekelas



akan tetapi sama secara asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) dan tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut antara merek Ikea dan Ikema;

Berdasarkan uraian di atas, bahwa merek Ikema ternyata mempunyai persamaan pada keseluruhan atau (setidak-tidaknya) mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dan/atau barang tidak sejenis dengan merek terkenal Ikea sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b jo. Pasal 6 ayat 2, Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang tentang Merek;

24. Oleh karena itu, bahwa Penggugat sangatlah beralasan mengajukan gugatan ini, *a quo*, sehubungan dengan terdaftarnya merek Ikema tersebut di atas, karena merek Ikema secara kasat mata mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Ikea milik Penggugat untuk barang sejenis maupun dengan barang tidak sejenis;

25. Bahwa Tergugat I seharusnya tidak mendaftarkan merek yang berbunyi Ikema yang susunan hurufnya ternyata mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek Ikea milik Penggugat, oleh karena itu, Penggugat bertanya mengapa Tergugat I tidak membuat merek kata atau huruf selain (yang) mengandung unsur huruf-huruf I, K, E, dan A (Ikea) milik Penggugat, seperti, misalnya mengapa Tergugat I tidak membuat merek Angda (PT. Angsa Daya) atau Angsad (PT. Angsa Daya) atau Asdaya (PT. Angsa Daya) atau Asya (PT. Angsa Daya) atau nama merek lainnya yang tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Ikea itu, karena, menurut pendapat kami, merek Ikema terbaca dan/atau terdengar (terdengar) menjadi (mempunyai persamaan bunyi dengan) merek Ikea;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Tergugat I patut diduga pada saat mendaftarkan merek kata Ikema berdasarkan itikad tidak baik dengan tujuan agar seolah-olah sama bunyinya dengan merek Ikea milik Penggugat;

26. Selanjutnya, bahwa perusahaan Penggugat adalah perusahaan yang telah mendunia dengan jaringan perusahaan hampir berada diseluruh dunia, sehingga dengan demikian produk-produk barang dengan merek Ikea yang dibuat/diproduksi oleh Penggugat sudah dikenal oleh masyarakat umum, khususnya para konsumen yang telah mengetahui, bahwa produk barang merek Ikea yang dibuat oleh perusahaan Penggugat mempunyai



kualitas dan kuantitas tingkat dunia dan hal tersebut, menurut pendapat kami, tidak perlu diragukan akan kualitas dan kuantitas produk barang merek Ikea yang diproduksi oleh Penggugat, karena faktanya sampai saat ini perusahaan Penggugat berkembang pesat menjadi perusahaan multinasional;

27. Bahwa Penggugat sebagaimana hal tersebut di atas, sudah pasti dan terang, akan mengalami kerugian, karena merek Ikea milik Penggugat adalah merek yang sudah terkenal, faktanya, bahwa merek Ikea telah terdaftar dan digunakan diberbagai negara lainnya, termasuk di Indonesia dan atas keterkenalan Ikea tersebut oleh Tergugat I tanpa adanya persetujuan atau ijin atau apapun namanya yang pada intinya Tergugat I, seharusnya, wajib, mendapat/memperoleh persetujuan atau ijin atau apapun namanya dari Penggugat untuk mendaftarkan merek Ikema-nya tersebut, karena merek Ikea adalah merek yang telah ditemukan/diciptakan atau *coined mark* atau *invented mark* milik Penggugat sejak tahun 1943 dan merek Ikea saat ini termasuk salah satu merek terkenal jauh sebelum Tergugat I mendaftarkan merek Ikema di Kantor Tergugat II pada tanggal 11 Juni 2007, artinya Tergugat I mendaftarkan merek Ikemanya terinspirasi atau idenya mendaftarkan merek Ikema-nya berasal/asal muasal-nya dari merek Ikea milik Penggugat (Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Merek) (mohon bandingkan (sertifikat merek) bukti P-7s/d P-117 dan P-170);

28. Bahwa Tergugat I mendaftarkan merek Ikema, menurut pendapat kami, *a quo*, mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidaknya-tidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya dengan milik Penggugat, bukan sebaliknya, karena merek Ikea terdaftar terlebih dahulu di negaranya, Swedia dan diberbagai negara lainnya, termasuk di Indonesia, artinya Tergugat I mendaftarkan merek Ikema-nya berdasarkan itikad tidak baik dengan maksud membonceng keterkenalan merek Ikea milik Penggugat sehingga berakibat dapat menyesatkan khalayak publik khususnya konsumen yaitu seolah-olah merek Ikema berasal dari perusahaan Penggugat atau khalayak ramai berpikir merek Ikema milik Penggugat selain merek Ikea, maka sudah selayaknya dan sepatutnya merek Ikema atas nama Tergugat I dengan nomor registrasi: IDM000247161 dibatalkan dari daftar umum merek Tergugat II berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat 2, Pasal 6 ayat 3 huruf a jo. Pasal 4 dan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001;

29. Bahwa Tergugat I patut diduga mendaftarkan merek Ikema dengan tujuan



agar Tergugat I memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan jalan menyesatkan konsumen dengan tanpa bersusah payah untuk mengeluarkan biaya promosi, pemasaran, administrasi dan biaya-biaya lainnya untuk mempromosikan atau mempopulerkan suatu mereknya (Ikema) di Indonesia, artinya Tergugat I membonceng keterkenalan merek Ikea milik Penggugat, sehingga dengan demikian, mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 yang berbunyi: merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik dan seharusnya secara hukum merek Ikema milik Tergugat I dibatalkan pendaftarannya dari daftar umum merek dari Kantor Tergugat II;

30. Bahwa Inqvar Kamprad menciptakan dan menemukan nama merek Ikea pada tahun 1943 dari sekedar nama hanya dikenal dilingkup pertaniannya, di Elmtyrd, Swedia, yang akhirnya menjadi nama yang mendunia yang dihitung waktunya sekarang ini merek Ikea telah malang melintang 68 tahun lamanya didunia bisnis Penggugat menggunakan nama merek Ikea tersebut, artinya, sudah jelas dan terang menjadikan nama merek terkenal (Ikea) itu membutuhkan waktu lama dan konsisten terus menerus bergerak dibidang usahanya disertai kerja keras, keuletan, tahan banting untuk selalu bergerak dibidang usahanya secara riil bukan perusahaan fiktif;
31. Oleh karena itu, bahwa Tergugat I dengan menggunakan nama merek Ikema sudah cukup jelas dan terang mempunyai tujuan yaitu mempersingkat waktu, tidak mengeluarkan biaya dan tenaga lagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya agar merek Ikema menjadi seterkenal dengan merek Ikea tersebut di atas tanpa mengeluarkan biaya-biaya untuk membuat merek menjadi terkenal, artinya Tergugat I beriktikad tidak baik bertujuan merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial yang akhirnya mengakibatkan kerugian (juga) rakyat Indonesia yang saat ini bekerja dan/ataupun bermitra kerja dengan perusahaan Penggugat;
32. Bahwa Penggugat telah mengumumkan putusan bukti P-164 di pengumuman harian nasional Kompas tanggal 25-1-2008 tersebut di atas dengan harapan pihak-pihak lain yang memiliki merek mengandung unsur dan susunan huruf yang sama dengan merek Ikea, termasuk juga Tergugat I yang saat itu (tanggal 11-6-2007) mendaftarkan merek Ikema-nya untuk segera menarik, mencabut dan/atau menghapus pendaftaran merek Ikema-nya, akan tetapi, faktanya, bahwa Tergugat I tidak melaksanakan/tidak melakukan penarikan/tidak mencabut atau tidak membatalkan merek Ikema tersebut yang akhirnya terdaftar dalam daftar umum merek Tergugat II tanggal 14-5-



2010 (mohon periksa bukti P-164, P-168, P-169 dan P-170);

33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Tergugat I mendaftarkan merek Ikema, nomor registrasi: IDM000247161, berdasarkan itikad tidak baik, yaitu dengan cara meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan merek Ikea milik Penggugat yang terdaftar terlebih dahulu, baik di kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Tergugat II maupun di Kantor HKI diberbagai dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b jo. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Merek. Oleh karena itu, Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf b jo. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Merek mohon kepada Majelis Hakim Niaga mengabulkan gugatan pembatalan merek Ikema atas nama Tergugat I tersebut;
34. Bahwa Tergugat I, *a quo*, mendaftarkan merek Ikema-nya berdasarkan itikad tidak baik, hal tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Tergugat I telah menjiplak dan meniru ketiga huruf berturut-turut huruf I, K, E dan huruf terakhir/huruf keempat huruf A yang juga ternyata susunan/urutannya sama pula, kemudian menyelipkan/mensisipkan huruf M diantara huruf E dan A dari merek Ikea tersebut. Oleh karena itu, Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Merek memohon kepada Majelis Hakim Niaga untuk mengabulkan gugatan pembatalan merek Ikema atas nama Tergugat I tersebut (mohon periksa bukti; P-171 jo. P-113 dan P-170);
35. Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa merek Ikea adalah merupakan bagian dari nama perusahaan Penggugat yaitu bernama Inter Ikea System, B.V., sehingga secara langsung berlaku sebagai nama perniagaan Penggugat sebagaimana berdasarkan Pasal 8 Konvensi Paris 1967 jo. Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, oleh karena merek Ikema mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidaknya-tidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Ikea, maka nama Ikema serta merta menyerupai nama badan hukum/perusahaan milik Penggugat, yaitu Inter Ikea System B.V., oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim berdasarkan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk mengabulkan gugatan pembatalan merek Ikema atas nama Tergugat I;
36. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas merek Ikema milik Tergugat I ini sangatlah beralasan, karena selain berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut di atas, juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional yang telah

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 697 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diratifikasi negara Republik Indonesia yaitu:

- 1) Konvensi Paris tahun 1967, khususnya Pasal 6 bis dan Pasal 8, telah diratifikasi melalui Keppres No. 15 Tahun 1997;
- 2) Traktat Hukum Merek 1994 (*Trademark Law Treaty 1994*), telah diratifikasi melalui Keppres No. 17 Tahun 1997;
- 3) *TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* dalam *General Agreement on Tariffs and Trade GATT*, telah diratifikasi melalui Undang-Undang nomor: 7 tahun 1994 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2000;

37. Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami Penggugat merasa perlu dan berkepentingan sekali untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan merek Ikema terdaftar dengan nomor registrasi: IDM000247161 atas nama/milik Tergugat I sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 2 jo. Pasal 4, Pasal 5 huruf a, Pasal 6 ayat 1 huruf a, Pasal 6 ayat 1 huruf b jo. Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-Undang nomor: 15 Tahun 2001 tentang merek, bahwa Penggugat berhak menuntut pembatalan atas merek Ikema milik Tergugat I tersebut di atas;

38. Bahwa Tergugat II ditarik dalam perkara gugatan ini agar Tergugat II tunduk, mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

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

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan pemegang hak serta pemakai pertama atas merek terkenal Ikea dan kombinasi-kombinasinya;
- 3) Menyatakan bahwa merek Ikea milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal;
- 4) Menyatakan merek Ikema terdaftar atas nama Tergugat I, nomor registrasi: IDM000247161 mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Ikea dan kombinasi-kombinasinya milik Penggugat;
- 5) Menyatakan bahwa merek Ikea adalah bagian dari nama badan hukum/perusahaan milik Penggugat;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 697 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)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menyatakan bahwa merek Ikea adalah dan nama perniagaan milik Penggugat;
- 7) Menyatakan bahwa merek Ikema atas nama Tergugat I merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki orang lain yaitu milik Penggugat;
- 8) Menyatakan bahwa Tergugat I mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek Ikema yang kemudian telah terdaftar dalam daftar umum merek Tergugat II dibawah nomor registrasi: IDM000247161;
- 9) Menyatakan batal atas pendaftaran merek Ikema milik Tergugat I yang telah terdaftar dibawah nomor registrasi: IDM000247161, kelas barang 19, dari daftar umum merek Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
- 10)Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek Ikema, nomor registrasi: IDM000247161 milik Tergugat I dari daftar umum merek Tergugat II dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar segala biaya perkara;
- 11)Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar segala biaya perkara;
 - Jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

- Bahwa Tergugat I menilai gugatan Penggugat prematur, sebab pada saat diajukannya gugatan ini Penggugat belum dan/atau tidak mengajukan permohonan merek kepada Ditjen HKI untuk merek Ikea di kelas 19 sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek khususnya diatur dalam Pasal 68 ayat (2) yang isi lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6;
- (2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 697 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga;
- (4) Dalam hal menggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan prematur untuk diajukan dan karenanya sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 39/ Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 26 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan pemegang hak serta pemakai pertama atas merek terkenal Ikea dan kombinasi-kombinasinya;
3. Menyatakan bahwa merek Ikea milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal;
4. Menyatakan merek Ikema terdaftar atas nama Tergugat I, nomor registrasi: IDM00247161 mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Ikea dan kombinasi-kombinasinya milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek Ikema yang kemudian telah terdaftar dalam daftar umum merek Tergugat II dibawah No. registrasi IDM00247161;
6. Menyatakan batal atas pendaftaran merek Ikema milik Tergugat I yang telah terdaftar dibawah No. registrasi IDM00247161, kelas 19 dari daftar umum merek Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan putusan dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 2 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2011 diajukan

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 697 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)



permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 33 K/HaKI/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 39/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 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 formal dapat diterima;

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

- Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap putusan tingkat pertama, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*ontvoldoende gemotiveerd*) dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sehingga putusan yang telah dijatuhkan oleh Judex Facti ini sangat merugikan Pemohon Kasasi, yang selengkapnyanya adalah sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Judex Facti telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum (memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat);

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 66 dan 67 paragraf 7 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokok dapat dideskripsikan:

- Sama bentuk (*similarity of form*);



- Sama komposisi (*similarity of combination*);
 - Sama kombinasi (*similarity of combination*);
 - Sama unsur elemen (*similarity of elements*);
 - Persamaan bunyi (*sound similarity*);
 - Persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau,
 - Persamaan penampilan (*similarity in appearance*);
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 67 paragraf 1 sebagai berikut:
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pemahaman tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cara untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak adalah dengan membandingkan kedua merek tersebut, dengan cara melihat secara visual persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul dari unsur yang dominant atau esensial, sehingga apabila merek-merek tersebut dipastikan sama atau hampir sama, maka berarti pelanggaran merek telah terjadi;
3. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 67 paragraf 3 menguraikan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 adalah bersifat *alternative*, artinya apabila salah satu dari unsur persamaan pada pokoknya telah terpenuhi maka berarti merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pembandingnya;
4. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 67 paragraf 4 menguraikan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa dari segi unsur yang dominan atau esensial antara merek Penggugat Ikea dan merek Tergugat Ikema unsur yang menonjol atau elemen merek yang dominan dari kedua merek tersebut adalah kata Ikea yang terdiri dari 4 huruf (I, K, E, dan A) dan kata Ikema yang terdiri dari 5 huruf (I, K, E, M, dan A) dengan perbedaan hanya pada huruf M yang disisipkan diantara huruf E dan A;
5. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 67 dan 68 paragraf 5 menguraikan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa dari segi persamaan bunyi ucapan (*sound similarity*); dimana ucapan suku kata pertama Ike adalah dominan dan diakhiri sama-sama huruf A sedangkan huruf M tidaklah dominan pada merek Ikema sehingga menimbulkan persamaan bunyi diantara kedua merek tersebut;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum karena:



- 6.1. Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik dalam bentuk (lukisan atau tulisan), cara penempatan (yaitu unsur-unsur yang diatur sedemikian rupa sehingga timbul kesan sama dengan merek orang lain), arti dan kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan dalam bunyi dalam ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;
- 6.2. Bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001 tersebut sesuai dengan doktrin *nealy resemble*, dimana suatu merek dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain, jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*neal resemble*) dengan merek orang lain, yang dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi. Berdasarkan doktrin ini, persamaan pada pokoknya tidak mutlak ditegaskan pada persamaan semua elemen merek dan tidak mensyaratkan adanya jalur pemasaran yang sama. Faktor yang paling utama dalam doktrin ini adalah terletak pada pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat menyesatkan (*misleading*) dan/atau dapat menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusing*) masyarakat sebagai konsumen, seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produksi yang sama;
- 6.3. Bahwa Tergugat I telah memperlihatkan secara visual (gambar dan warna) perbandingan logo merek Ikema milik Tergugat I atau sekarang Pemohon Kasasi dengan logo merek Ikea milik Penggugat atau sekarang Termohon Kasasi, yang secara jelas dapat terlihat perbedaan yang nyata antara merek Ikema dengan Ikea;
- 6.4. Bahwa antara kata Ikema dan Ikea tidak terdapat kemiripan dari segi susunan huruf (kata), pengucapan atau bunyi, dan ejaan, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut;
- a. Susunan Huruf:
- Dari segi susunan huruf, kedua kata tidak sama dan tidak identik. Dalam bahasa Indonesia, Ikea terdiri atas dua suku



kata: I-kea; sedangkan Ikema terdiri atas tiga suku kata: I-ke-ma. Karenanya pertimbangan Judex Facti pada halaman 67 dan 68 paragraf 5 yang menyatakan susunan suku kata pertama dari Ikea adalah Ike dan diakhiri dengan A adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan pada tata cara pemenggalan suku kata Bahasa Indonesia yang benar. Dari segi fonotaktik bahasa Indonesia (rangkaian bunyi yang membentuk satuan fonologis yang lebih besar) Ikea terdiri atas V-KV-V; sedangkan kata Ikema mempunyai ciri fonotaktik V-KV-KV. Jadi kedua kata tersebut sama sekali tidak sama, baik dari segi suku kata maupun fonotaktiknya;

b. Pengucapan atau bunyi (fonetik):

Dari segi pengucapan kata Ikea dalam bahasa Indonesia diucapkan/ikeya/atau dalam bahasa Inggris diucapkan/aikiya. Dalam pengucapan Ikea dalam bahasa Indonesia terdapat bunyi peluncur /y/ antara bunyi /e/ dan /a/. Sebaliknya, dari segi pengucapan, kata Ikema baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris diucapkan /ikema/. Huruf M menduduki posisi yang sangat dominan. Karenanya pertimbangan Judex Facti pada halaman 67 dan 68 paragraf 5 yang menyatakan huruf M dalam kata Ikema tidak dominan adalah pertimbangan dan kesimpulan yang tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya. Jadi, kata Ikea dan Ikema sama sekali tidak mempunyai persamaan pada cara pengucapan dan bunyinya;

c. Ejaan:

Dari segi ejaan juga tidak sama. Kata Ikea terdiri atas empat huruf yaitu i, k, e, dan a; sedangkan kata Ikema terdiri atas lima huruf i, k, e, m, dan a;

d. Kombinasi:

Kalau dilihat dari segi kombinasi huruf-hurufnya, kata Ikea mempunyai kombinasi sebagai berikut: Ieka, leak, Kiea, Keia, Kaie, dll. Sebaliknya, kata Ikema mempunyai kombinasi sebagai berikut: Kiema, Keima, Kaiem, dll;

Jadi, amar putusan Judex Facti pada poin 4 yang berbunyi: menyatakan merek Ikema terdaftar atas nama Tergugat I, nomor registrasi IDM00247161 mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya



dengan merek terkenal Ikea dan kombinasi-kombinasinya milik Penggugat, menjadi tidak tepat karena dari segi kombinasi huruf-hurufnya, kedua kata itu sama sekali tidak sama dan tidak sebangun;

6.5. Bahwa Penggugat selama di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa pemakaian merek Ikema oleh Tergugat I menimbulkan kesesatan (*misleading*) maupun kebingungan yang nyata (*actual confusing*) terhadap masyarakat konsumen, dikarenakan memang tidak terdapat kesamaan pada keseluruhan maupun pada pokoknya antara merek Ikea dengan merek Ikema, sehingga masyarakat konsumen tidak berpikir produk Ikea dan produk Ikema berasal dari sumber atau produksi yang sama;

6.6. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 6.1 sampai dengan poin 6.5 tersebut di atas, dapat dilihat kesalahan dan kekeliruan pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana yang kami kutip pada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara nyata *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum, sehingga sudah sepatutnya kesalahan dan kekeliruan putusan *Judex Facti* dibatalkan dan/atau diperbaiki oleh Yang Terhormat Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keberatan Kedua:

Judex Facti telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum (pertimbangan putusan tidak seksama dengan tidak mempertimbangkan salah satu bukti yang diajukan yang menyatakan bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan oposisi Ke Dirjen HKI dalam hal ini Tergugat II);

7. Bahwa sebelum mengajukan gugatan perkara ini, Penggugat atau sekarang Termohon Kasasi sudah terlebih dahulu mengajukan keberatan/oposisi atas merek Ikema milik Tergugat I atau sekarang Pemohon Kasasi kepada Dirjen HKI dalam hal ini Tergugat II atau sekarang Turut Termohon Kasasi, yang mana hasilnya adalah oposisi/ keberatan Penggugat atau sekarang Termohon Kasasi ditolak dan permohonan pendaftaran merek Ikema milik Tergugat I atau sekarang Pemohon Kasasi tetap diterima dan telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat II atau sekarang Turut Termohon;

8. Bahwa keputusan untuk menolak oposisi atau keberatan Penggugat atau sekarang Termohon Kasasi dan kemudian menerima permohonan



pendaftaran merek Ikema kelas 19 milik Tergugat I atau sekarang Pemohon Kasasi pastinya sudah melalui proses eksaminasi yang ketat dan pertimbangan yang matang oleh Tergugat II atau sekarang Turut Termohon sehingga sampai pada kesimpulan bahwa merek Ikema yang diajukan oleh Tergugat I atau sekarang Pemohon Kasasi memang berbeda dengan merek Ikea milik Penggugat atau sekarang Termohon Kasasi;

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum dimana pertimbangan putusannya tidak seksama (*onvoeldoende gemotiveerd, insufficient judgment*) dikarenakan tidak mempertimbangkan fakta dan bukti tentang bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan oposisi ke Dirjen HKI dalam hal ini Tergugat II;

Putusan yang demikian tidak sesuai (*gebrekkig, inadequate*) karena berada di bawah standar (*below standard*) sehingga putusan yang demikian tidak memuaskan (*onbevredigend, unsatisfactory*). Semoga Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memperbaiki kesalahan dalam putusan *a quo*;

Keberatan Ketiga:

Judex Facti telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum (Judex Facti telah melanggar ketentuan undang-undang dengan tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I atau sekarang Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur);

9. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 63 paragraf 4 sebagai berikut:

menimbang, sebagaimana didalilkan Tergugat di dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat adalah bersifat prematur oleh karena saat diajukan gugatan ini Penggugat belum dan/atau tidak mengajukan permohonan merek kepada Ditjen HKI untuk merek Ikea di kelas 19 sebagaimana disyaratkan Pasal 68 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sehingga Penggugat belum dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek Tergugat I;

10. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 63 dan 64 paragraf 5 sebagai berikut:

menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang berbunyi pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal dan dari bukti surat P-



113 s/d P-117 terbukti Penggugat telah mendaftarkan merek Ikea dalam kelas 21, kelas 24, kelas 11, kelas 35 dan kelas 42;

11. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 34 paragraf 2 sebagai berikut:

menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ternyata telah mendaftarkan mereknya ke kantor Ditjen HKI dan gugatan *a quo* didasarkan kepada dalil merek terkenal, maka menurut Majelis Hakim gugatan *a quo* tidak prematur dan Penggugat berwenang mengajukan gugatan terhadap merek milik Tergugat I;

12. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum karena:

12.1. Bahwa dalam hal akan mengajukan suatu gugatan pembatalan merek ke Pengadilan, Penggugat terlebih dahulu harus mendaftarkan merek ciptaannya ke Dirjen HKI dikelas yang sama dengan merek yang akan digugat, hal ini diatur dalam Pasal 68 Ayat (2) yang isinya selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6;
- (2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal;
- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga;
- (4) Dalam hal menggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta;

12.2. Bahwa dalam hal ini Penggugat atau sekarang Termohon Kasasi tidak mempunyai merek dan/atau mereknya tidak terdaftar pada kelas yang sama dengan merek milik Tergugat I atau sekarang Pemohon Kasasi yakni pada kelas 19, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Penggugat atau sekarang Termohon Kasasi ternyata telah mendaftarkan mereknya ke kantor Ditjen HKI dan gugatan *a quo* didasarkan kepada dalil merek terkenal adalah tidak tepat dan kesimpulan yang salah karena tidak didasarkan pada ketentuan hukum



yang berlaku. Hingga saat ini tidak ada merek Ikea milik Penggugat atau sekarang Termohon Kasasi yang terdaftar pada kelas 19;

- 12.3. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 12.1 dan 12.2 tersebut di atas, kiranya tidaklah tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana yang kami kutip pada poin 9, poin 10 dan poin 11; dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah melanggar Pasal 68 UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek, sehingga dapat disebut sebagai putusan yang melanggar ketentuan undang-undang (*wederrechtelijk, contrary to written law*) dan dikategorikan sebagai putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum (*schending van het recht, misapplication of law*);

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum karena telah melanggar ketentuan undang-undang dengan tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat I atau sekarang Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat atau sekarang Termohon Kasasi prematur dengan demikian sudah sepatutnya putusan *a quo* dibatalkan dan atau diperbaiki oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Keberatan Keempat:

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum (*Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dilihat dari pertimbangannya yang menyatakan bahwa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat sama dengan aslinya);

13. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 58 paragraf 1 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut, bermaterai cukup dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya sehingga sah sebagai surat bukti di persidangan;

14. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum karena:

14.1. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta bahwa bukti P-120, P-121, P-122, P-123, P-124, P-125, P-126, P-127, P-128, P-129, P-131, P-132, P-133, P-134, P-135, P-136, P-137, P-138, P-139, P-140, P-141, P-142, P-143, P-144, P-145, P-160, P-161, P-162 yang diajukan oleh Penggugat atau sekarang Termohon



Kasasi terbukti bukanlah dokumen asli dan hanyalah *copy* dan/atau *print out* warna yang dicetak dari halaman-halaman di internet yang mana Pengugat atau sekarang Termohon Kasasi pun tidak dapat menunjukkan aslinya, hal ini tentu menimbulkan keraguan karena bukti-bukti yang diajukan berupa hasil *print out* apalagi dicetak dari halaman-halaman di internet siapapun juga dapat melampirkannya;

14.2. Bahwa karenanya bukti-bukti *a quo* tidak boleh dimasukkan dalam pertimbangan *Judex Facti* karena bertentangan dengan Pasal 164 HIR yang isinya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 164 HIR:

Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu:

1. bukti dengan surat;
2. bukti dengan saksi;
3. persangkaan-persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah;

14.3. Pasal 1888 KUHPerdata menyebutkan bahwa: Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdata tersebut, bukti yang diajukan oleh Pengugat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga seharusnya dikesampingkan oleh *Judex Facti*;

14.4. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 14.1, 14.2 dan 14.3 tersebut di atas, kiranya tidaklah tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana yang kami kutip pada poin 13;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa semua surat-surat bukti yang diajukan Pengugat atau sekarang Termohon Kasasi sama dengan aslinya padahal dalam faktanya tidak, dimana surat-surat tersebut seharusnya dikesampingkan oleh *Judex Facti*. Dengan demikian, *Judex Facti* telah memihak kepada Pengugat, dimana seharusnya *Judex Facti* harus bersikap adil, sesuai dengan prinsip *fair trial* dan tidak berat sebelah;

Semoga Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat dapat meluruskan kesalahan ini dengan memperbaiki putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



No. 39/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 26 Juli 2011;

Keberatan Kelima:

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum (Judex Facti telah melanggar ketentuan undang-undang);

15. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 68 paragraf 1 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, yaitu bahwa merek Ikea milik Penggugat adalah merek terkenal yang harus mendapat perlindungan hukum dan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Ikema milik Tergugat I, sehingga pendaftaran merek Ikema milik Tergugat I adalah didasarkan pada itikad tidak baik yaitu membonceng keterkenalan merek Ikea milik Penggugat;

16. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang *a quo* dijatuhkan berdasarkan kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada keberatan keempat memori kasasi ini;

17. Bahwa jika pun seandainya Judex Facti berpendapat merek Ikea milik Penggugat merupakan merek terkenal, bukan merupakan alasan untuk dapat membatalkan merek Ikema milik Tergugat I. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) b jo. Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

17.1. Pasal 6 Ayat (1) b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek: Permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila merek tersebut: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

17.2. Ayat (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

17.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, merek Ikema milik Tergugat I tidak dapat dimintakan pembatalan pendaftaran mereknya, dikarenakan pendaftaran merek Ikema didaftarkan pada kelas 19, sedangkan merek Ikea tidak terdaftar dalam kelas 19, atau

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 697 K/Pdt.Sus/2011



dengan kata lain antara merek Ikea dan merek Ikema bukan merupakan barang dan/atau jasa sejenis, karena berdasarkan Pasal 6 ayat (2) di atas, untuk pembatalan tersebut, perlu adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai persyaratan penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain yang berbeda jenis barang dan/atau jasa, yang hingga saat memori kasasi ini disusun belum ada, sehingga ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat diterapkan untuk pembatalan merek Ikema milik Tergugat I;

18. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena menyatakan merek Ikema milik Tergugat I telah didaftarkan berdasarkan itikad tidak baik dengan membonceng keterkenalan merek Ikea milik Penggugat;

UU No. 15 Tahun 2001 (Pasal 3) tentang Merek menganut prinsip *first to title*. Berdasarkan hal tersebut, merek Ikema milik Tergugat I memiliki hak eksklusif untuk barang dan/atau jasa kelas 19, karena Tergugat I merupakan pendaftar pertama di Indonesia untuk merek Ikema pada daftar umum merek kelas 19, sehingga sudah sepantasnya merek Ikema milik Tergugat I dilindungi oleh hukum di Indonesia;

19. Bahwa Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan itikad tidak baik dari Tergugat I dalam mendaftarkan merek Ikema dan juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat dari pendaftaran merek Ikema oleh Tergugat I;

Judex Facti dalam hal ini salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan penjelasan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi: Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada nilai apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Tergugat I adalah badan hukum Indonesia dan dimiliki oleh warganegara Indonesia, dimana merek Ikema tersebut diciptakan tidak lain dengan itikad baik, dari gagasan dan pemikiran sendiri, tidak membonceng popularitas merek lain. Di samping itu proses produksi, pemasaran dan penjualan Ikema dilakukan di Indonesia.

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 697 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih lagi, dalam proses produksinya, Tergugat I telah membuka lapangan kerja untuk banyak sekali masyarakat Indonesia; sedangkan Penggugat hingga saat ini bahkan tidak membuka tokonya di Indonesia untuk menjual secara langsung produk-produknya kepada konsumen di Indonesia;

Bahwa dengan demikian, jelas bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dengan mengabulkan pembatalan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis serta tidak menerapkan prinsip *first to title* dan tidak mempertimbangkan secara seksama (*onvoldoende gemotiveerd*) pengertian Pemohon yang beritikad baik, sebagaimana ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa melihat kepada hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka sudah selayaknya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 39/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 26 Juli 2011 tersebut harus dibatalkan karena putusannya menyimpang dari fakta hukum persidangan yang telah terjadi selama persidangan;

Melalui permohonan kasasi ini, Tergugat I/Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini yang benar-benar dapat memberikan rasa keadilan, karena perkara ini akan menjadi perkara panutan dari berbagai perkara sejenis dengan pihak Tergugat yang sebagian besar adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sehingga sistem hukum merek di Indonesia dapat ditegakkan seadil-adilnya di Indonesia;

Semoga Mahkamah Agung sebagai Peradilan terakhir dan tertinggi dapat mengoreksi atau memperbaiki serta meluruskan pendapat hukum yang salah dan keliru yang dilakukan oleh Judex Facti dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 39/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 26 Juli 2011;

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

Bahwa alasan-alasan kasasi keberatan pertama s/d kelima tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena unsur dominan atau essensiil antara merek Ikea dengan merek Ikema adalah kata Ikea

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 697 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4 huruf) dan kata Ikema (5 huruf) dengan perbedaan hanya pada huruf M yang disisipkan di antara huruf E dan A, dan pula dari segi persamaan bunyi (*sound similarity*) dengan kata pertama Ike adalah dominan yang diakhiri sama huruf A, sedangkan huruf M tidak dominan pada merek Ikema sehingga menimbulkan persamaan bunyi, dengan demikian salah satu unsur persamaan pada pokoknya telah terpenuhi sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. ANGSA DAYA** tersebut harus ditolak;

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

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

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ANGSA DAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 5 Januari 2012** oleh **H. Muhammad Taufik, SH., MH.**, Hakim Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**, Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Muhammad Taufik, SH., MH.

ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

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

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 697 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,-	ttt/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.
2. Redaksi	Rp	5.000,-	
3. Adminstrasi Kasasi...	Rp	4.989.000,-	
Jumlah	= Rp	5.000.000,-	=====

Panitera Pengganti:

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

RAHMI MULYATI, SH.MH.
Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 697 K/Pdt.Sus/2011