



P U T U S A N
No. 029 K/N/HaKI/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

GENERALE BISCUIT, suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Perancis, berkedudukan di 3 rue Saarinen, Batiment Saarinen, 94150 Rungis, France, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **UDENG MULYAR, SH. dan RIZAWANTO WINATA, SH.** para Advokat pada Kantor Pengacara Prof. Mr. Dr. S. Gautama & Associates, di Jalan Medan Merdeka Timur No. 9, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2004 dan memberi kuasa substitusi kepada: **Ny. R.A. ENDANG SOEMARSONO, SH.** Advokat berkantor di Jl. Tenggilis Utara VI No. 32, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2005;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. GLORIA BISCO, berkedudukan di Jalan Kelut No. 26, Bambe Driyorejo, Gresik, Jawa Timur;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

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 dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik merek terkenal "BISKUAT & Lukisan" sesuai bukti P-1 untuk jenis barang antara lain biskuit-biskuit dan barang-barang sejenis lainnya termasuk kelas 30;
2. Bahwa merek dagang "BISKUAT & Lukisan" milik Penggugat pertama kali terdaftar dalam Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Hal. 1 dari 13 hal.Put.No. 029 K/N/HaKI/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelektual, dibawah No. 472045 tertanggal 5 April 2001 (Bukti P-2), karenanya Penggugat adalah pemegang hak eksklusif yang diberikan Negara untuk menggunakan merek terdaftar BISKUAT & Lukisan diseluruh wilayah Indonesia (Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001);

3. Bahwa produk makanan Biskuit dengan menggunakah nama merek BISKUAT & Lukisan milik Penggugat telah diberikan ijin peredarannya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Bukti P-3), membuktikan bahwa cara peredaran produk biskuit-biskuit BISKUAT & Lukisan dilakukan Penggugat dengan itikad baik karena telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah cq. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 949/MENKES/PER/VI/2000;
4. Bahwa ternyata diketahui Penggugat, dipasaran Indonesia telah beredar produk biskuit-biskuit BISKITOP dalam bentuk kemasan opmaak dan tatawarna sesuai bukti P-4 hasil perusahaan Tergugat, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan kemasan produk biskuit BISKUAT ;
5. Bahwa adanya persamaan pada pokoknya antara kemasan merek BISKITOP hasil perusahaan Tergugat sesuai P-4 dan kemasan merek BISKUAT milik Penggugat kiranya tidak dapat disangkal lagi, karena baik kesan secara visual maupun cara penempatan, cara penulisan dan tatawarnanya, nyata-nyata dapat memberikan kesan sama dan menimbulkan kekeliruan bagi khalayak ramai khususnya konsumen biskuit Indonesia;
- 5.1. Bahwa pembentuk Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tegas-tegas memberikan kriteria hukum penilaian persamaan pada pokoknya, yang didasarkan pada kemiripan merek-merek bersangkutan (vide Penjelasan Pasal 6 ayat 1 a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001);
- 5.2. Demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 2482 K/Pdt/1991 tanggal 14 Agustus 1995, terhadap perbuatan peniruan dari packing, tatawarna dan gambar merupakan suatu persaingan curang;
- 5.3. Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, terhadap penggunaan merek yang sama dengan merek terdaftar milik orang lain adalah merupakan tindakan pelanggaran merek, yang dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana;
- 5.4. Bahkan perbuatan pelanggaran dan peniruan merek selain melanggar Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 juga bertentangan dengan

Hal. 2 dari 13 hal.Put.No. 029 K/N/HaKI/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 10 Konvensi Paris tentang perlindungan terhadap persaingan curang, karena tindakan persaingan curang dapat menimbulkan kekeliruan bagi masyarakat konsumen;

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat melakukan pelanggaran merek dan persaingan curang dengan memproduksi dan mengedarkan produk biskuit-biskuit BISKITOP dalam kemasan tiruan yang sama pada pokoknya dengan kemasan, opmaak dan tatawarna dari kemasan merek terdaftar BISKUAT, penggugat diberikan hak untuk minta ganti kerugian, baik kerugian yang telah dialami tidak kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), juga kerugian dari keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

TUNTUTAN PROVISI :

7. Bahwa selama masih dalam pemeriksaan perkara gugatan ini dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar terhadap pelanggaran merek milik Penggugat, bersama ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar kiranya berkenan memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produk, peredaran dan perdagangan biskuit-biskuit BISKITOP dalam kemasan, opmaak dan tatawarna sesuai P-4 (Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001);
8. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah, karenanya Pengadilan dapat menjatuhkan putusnya yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, bandingan atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan sementara pokok perkara ini belum diputus secara pasti, kepada Tergugat untuk menghentikan pemakaian merek BISKITOP dalam kemasan sesuai P-4 untuk produk biskuit-biskuit, segera dalam waktu 2 X 24 jam terhitung putusan ini diucapkan atau diberitahukan kepadanya apabila Tergugat tidak hadir;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat di kantor kuasanya uang paksa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat melanggar atau lalai mentaati putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 3 dari 13 hal.Put.No. 029 K/N/HaKI/2005

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

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran merek "BISKITOP" dengan memakai kemasan yang sama dengan kemasan merek BISKUAT milik Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan untuk:
 - (1) Menghentikan pemakaian merek BISKITOP dalam kemasan, opmaak dan tatawarna sesuai P-4 untuk produk biskuit-biskuit;
 - (2) Menarik dari peredaran dipasaran Indonesia semua produk biskuit-biskuit BISKITOP dalam kemasan, opmaak dan tatawarna sesuai P-4;
 - (3) Memusnahkan segala label-label dan pembungkus, BISKITOP dalam kemasan, opmaak dan tatawarna sesuai P-4;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada bantahan, bandingan atau kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan (Error in Persona) karena Merek milik Tergugat telah secara sah terdaftar dalam Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian nantinya;
2. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Sertifikat Merek atas nama Tergugat tertanggal 15 April 2005 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sehingga dengan demikian seharusnya gugatan diajukan kepada Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (bukti T-1);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Pengugat Rekonvensi mohon agar jawaban yang terurai dalam konvensi di atas dianggap terulang kembali dan merupakan satu-kesatuan dengan jawaban dalam rekonvensi;

Hal. 4 dari 13 hal.Put.No. 029 K/N/HaKI/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat dari gugatan Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar menyebabkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian baik berupa materiil dan immateriil yang secara keseluruhan sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan oleh karenanya maka Tergugat Rekonvensi harus mengganti kerugian sebesar itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah);
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap hari terlambatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi isi putusan;

Atau:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 01/HAKI/2005/PN.NIAGA.SBY. tanggal 4 Mei 2005 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 Mei 2005 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2004 dan kuasa substitusi

Hal. 5 dari 13 hal.Put.No. 029 K/N/HaKI/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Mei 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01//HaKI/2005/PN.NIAGA.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 07 Juni 2005;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 8 Juni 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Juni 2005;

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/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Penggugat untuk Kasasi sangat keberatan terhadap ..pertimbangan hukum Judex Facti dalam memberikan penilaian sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa apabila diperhatikan etiket merek BISKUAT & LUKISAN (Bukti P-2) milik penggugat dan etiket merek BISKITOP (Bukti T-2) yang digunakan dalam kemasan produk biskuit oleh Tergugat, maka diperoleh fakta hukum bahwa baik mengenai bentuk, cara penempatan dan cara penulisan merek BISKUAT & LUKISAN dan merek BISKITOP & LUKISAN tidak ada persamaan pada pokoknya, BISKUAT ditulis tegak, sedangkan BISKITOP ditulis miring";

"Dalam etiket merek BISKUAT terdapat lukisan/logo tiger, sedangkan dalam etiket merek BISKITOP terdapat Lukisan/logo anak kecil memakai topi dan gambar biskuit";

"Demikian juga dengan kombinasi warna antara merek BISKUAT & LUKISAN dengan merek BISKITOP tidak terdapat persamaan, merek BISKUAT & LUKISAN menggunakan kombinasi warna merah, biru, hijau dan kuning, sedangkan merek BISKITOP menggunakan kombinasi warna merah, kuning, hitam dan ungu/coklat";

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa merek BISKITOP yang digunakan oleh Tergugat dalam

Hal. 6 dari 13 hal.Put.No. 029 K/N/HaKI/2005



kemasan produk biskuit perusahaan Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BISKUAT & LUKISAN milik Penggugat";

2. Bahwa cara Judex Facti dalam memberikan penilaian hukum tentang ada tidaknya persamaan merek BISKUAT & LUKISAN dan BISKITOP & LUKISAN kiranya sangat bertentangan dengan maksud pembentuk Undang-Undang No. 15 tahun 2001 maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.;

2.1. Bahwa baik Undang-Undang Merek tahun 2001 maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., tidak mengenal kriteria hukum penilaian persamaan merek yang didasarkan pada perbedaan tulisan atau susunan huruf-huruf, karena penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 secara tegas menentukan maksud pembentuk Undang-Undang dengan persamaan pada pokoknya adalah "kemiripan" yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

2.2. Bahwa cara penelitian dan memperbandingkan sifat lahiriah dari etiket merek-merek tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1053 K/Sip/1982, tegas-tegas mempertimbangkan bahwa penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total, bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek;

2.3. Bahwa etiket merek terdaftar milik Penggugat untuk Kasasi sesuai bukti P-2 dan P-2A adalah merek BISKUAT dalam bentuk kemasan dan lukisan dengan kombinasi tatawarna yang khas, yang secara visual mengandung persamaan dengan kemasan merek BISKITOP yang digunakan Tergugat dalam Kasasi sesuai bukti P-4;

2.4. Bahwa penilaian hukum mengenai ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya atas merek-merek dalam bentuk kemasan atau packaging, kiranya tepat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 2482 K/Pdt/1991 dalam perkara kemasan coklat merek **MAJESTIC & Lukisan** dengan kemasan merek **SILVER QUEEN & Lukisan**, yang tegas-tegas memberikan kriteria hukum "bahwa packing, tatawarna, tulisan serta gambar kacang mede yang sama, menimbulkan kesan pertama pada masyarakat bahwa coklat produksi Tergugat adalah produksi Penggugat juga. Karena persamaan

Hal. 7 dari 13 hal.Put.No. 029 K/N/HaKI/2005



itu dapat dikatakan suatu perbuatan plagiaat (tiruan) dari packing, tatawarna dan gambar pihak Penggugat dan merupakan suatu persaingan curang". Tegasnya dalam perkara tersebut walaupun mereknya tidak sama, tapi karena kemasan dan tatawarna mengandung persamaan, dikwalifisir sebagai persaingan curang;

3. Bahwa ada tidaknya persamaan merek menurut penilaian yuridis, kiranya telah merupakan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. yaitu harus dilakukan penelitian dengan memperbandingkan sifat lahiriah dan keadaan sekitar barang-barang sejenis tersebut maupun keadaan sekitar para konsumen (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1237 K/Sip/1982 tgl. 8 Januari 1983);

- Sifat lahiriah tersebut antara lain mengenai "bentuk gambar, simbol, desain/opmaak serta bunyi dan ucapan dari gabungan huruf-huruf yang dijadikan sebagai merek";
- Sedangkan sifat keadaan sekitarnya tersebut adalah apakah barang-barang sejenis tersebut merupakan barang konsumsi sehari-hari yang digunakan setiap orang atau hanya terbatas pada suatu golongan tertentu;

4. Kiranya tidak dapat disangkal bahwa produk biskuit BISKUAT & Lukisan dan BISKITOP & Lukisan dalam kemasan-kemasan kecil adalah merupakan jenis barang untuk konsumsi sehari-hari dan bukan terbatas untuk golongan tertentu yang mampu lebih teliti dalam memilih produk biskuit dengan menggunakan merek dagang BISKITOP dan BISKUAT dalam kemasan dan lukisan yang mengandung kemiripan baik secara visual maupun bunyi pengucapannya;

TENTANG ITIKAD TIDAK BAIK (BAD FAITH)

(PENGUNAAN KEMASAN MEREK BISKITOP & LUKISAN TIDAK DAPAT DIKWALIFISIR BERITIKAD BAIK);

5. Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik;

- Produk biskuit BISKUAT & LUKISAN milik Penggugat untuk Kasasi terbukti telah diberikan ijin edar dari Departemen Kesehatan R.I. cq. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Vide Bukti P-3 dan P-3B);
- Pemakai merek yang beritikad baik adalah pihak yang menggunakan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi



kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecohkan atau menyesatkan konsumen (Bdgan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001). Terhadap usaha Tergugat dalam Kasasi menggunakan kemasan merek BISKITOP & LUKISAN yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar BISKUAT & LUKISAN milik Penggugat untuk Kasasi, kiranya tidak dapat dikwalifisir sebagai pemakai merek yang beritikad baik;

- Berdasarkan fakta hukum diatas, kiranya terbukti bahwa Tergugat dalam Kasasi tidak dapat dikwalifisir sebagai pemakai merek yang beritikad baik, karenanya berdasarkan Pasal 76 Undang2 No. 15 Tahun 2001 kiranya beralasan diajukan gugatan pelanggaran merek;
6. Bahwa dengan terbuktinya pertimbangan hukum Jdex Facti mengkwafisir merek BISKUAT & LUKISAN dan merek BISKITOP & LUKISAN tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, yang hanya melulu memperbeda-bedakan bagian-bagian dari etiket merek perkataan antara lain etiket merek BISKUAT & LUKISAN milik Penggugat dan etiket merek BISKITOP yang digunakan dalam kemasan produk biskuit oleh Tergugat, mengenai bentuk, cara penempatan dan cara penulisan merek BISKUAT & LUKISAN dan merek BISKITOP & LUKISAN tidak ada persamaan pada pokoknya, BISKUAT ditulis tegak, sedangkan BISKITOP ditulis miring dan dalam etiket merek BISKUAT terdapat lukisan/logo tiger, sedangkan dalam etiket merek BISKITOP terdapat lukisan/logo anak kecil memakai topi dan gambar biskuit kiranya sama sekali tidak beralasan menurut hukum, karenanya beralasan dibatalkan Mahkamah Agung R.I.;

MEREK TERKENAL BISKUAT

7. Kiranya terhadap pemakaian merek BISKITOP & lukisan yang mengandung persamaan setidaknya-tidaknya mirip dengan merek terkenal BISKUAT & Lukisan, tidak dapat dikwalifisir sebagai pemakaian merek yang beritikad baik;
- 7.1. Berdasarkan Pasal 6 bis Konvensi Paris, menentukan tentang larangan pemakaian merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan (translation) dari merek milik orang lain, karena dapat menimbulkan kesalah-pahaman (vide Keputusan Presiden R.I. No. 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the protection of Industrial Property);
- 7.2. Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik merek yang tidak

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No. 029 K/N/HaKI/2005



memakai dan meniru merek orang lain, baik sama pada pokoknya atau secara keseluruhannya termasuk terjemahan dari merek terdaftar milik orang lain;

- 7.3. Bahwa prinsip perlindungan merek terhadap pemakaian merek yang beritikad baik, kiranya sejak putusan Mahkamah Agung dalam perkara dalam TANCHU yang sejalan dengan Model Law for Developing Countries yang dijadikan pegangan untuk sistim hukum Merek Indonesia, dengan dikedepankan prinsip melawan hukum "konkurensi curang";
- 7.4. Demikian pula ditentang praktek-praktek tidak jujur, karena yang diutamakan adalah "honest practices in industrial commercial matters". Persaingan harus jujur dengan tidak melakukan penjiplakan merek orang lain yang sudah terdaftar dan harus diberikan perlindungan hukum;
8. Demikian pula sebagaimana dikutip dari pernyataan Menteri Kehakiman dan HAM R.I. dalam rangka pengesahan beberapa Undang-Undang tentang HaKI termasuk Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada pokoknya menyatakan bahwa "Undang-Undang ini disahkan untuk mendapatkan kepercayaan pasar Internasional terhadap Indonesia, memacu perdagangan dan penanaman modal asing, mendorong pengalihan teknologi dari negara-negara maju serta pula memenuhi batas waktu dalam rangka perjanjian TRIP's";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995 memberikan kriteria hukum bahwa Hakim harus menegakkan asas dan iklim perdagangan bebas (free trade) dan persaingan bebas (free competition) bisa tercapai dan terwujud apabila semua bangsa menghormati merek dagang siapa saja. Dilarang melakukan persaingan curang (unfair competition) dalam segala bentuk yang bisa menyesatkan anggota masyarakat (misleading the society) dalam bentuk;
 - Peniruan (imitation) merek orang lain;
 - Reproduksi (reproduction) merek orang lain;
 - Penterjemahan (translation) merek orang lain;
9. Kiranya terbukti bahwa Judex Facti selain telah secara salah menerapkan Undang-Undang No. 15 tahun 2001, juga tidak melaksanakan penilaian alat bukti secara benar serta bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ketentuan Konvensi Paris, karenanya beralasan dibatalkan oleh Mahkamah Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan sela, yaitu putusan No. 029 K/N/HaKI/2005 tanggal 9 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut:

SEBELUM MEMBERI PUTUSAN AKHIR

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk membukan kembali persidangan dalam perkara ini, dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang akan ditentukan olehnya untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai hal-hal sebagai berikut:

Bagaimana hubungan hukum antara Drs. Med Hawel Kusuma dengan PT. Gloria Bisco/Tergugat dalam perkara ini, dan hal-hal lain yang dianggap perlu;

2. Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan kembali berkas pemeriksaan tambahan beserta berkas perkaranya ke Mahkamah Agung;
3. Menetapkan bahwa penetapan biaya perkara ini ditangguhkan sampai adanya putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela No. 029 K/N/HaKI/2005 tanggal 9 Maret 2006 Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang Nomor: 01/HaKI/2005/PN.Niaga.Sby. jo Nomor: 029 K/N/HaKI/2005 yang dilakukan pada tanggal 1 Mei 2006, 8 Mei 2006, 15 Mei 2006 dan 22 Mei 2006;

Bahwa selanjutnya dengan surat Nomor: W.10.D.04.Pa.03.01.2257. 2006 tertanggal 27 Juli 2006 perihal pengiriman kembali salinan penetapan putusan sela No. 029 K/HaKI/2005 yang ditujukan kepada Bapak Panitera Mahkamah Agung cq. Kepala Direktorat Perdata Niaga Mahkamah Agung RI, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengirimkan kembali berkas hasil pemeriksaan tambahan beserta berkas perkaranya ke Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam putusan sela No. 029 K/N/HaKI/2005 tanggal 3 Maret 2006;

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

Hal. 11 dari 13 hal.Put.No. 029 K/N/HaKI/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab pertimbangan hukum putusan Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab mengenai bentuk, cara penempatan dan cara penulisan merek BISKUAT & LUKISAN dan merek BISKITOP, ternyata tidak ada persamaan satu dengan yang lain sebab BISKUAT tertulis tegak, sedangkan BISKITOP tertulis miring;

Demikian pula dalam etiket merek BISKUAT terdapat lukisan/logo tiger sedang dalam etiket merek BISKITOP terdapat lukisan/logo anak kecil yang memakai topi dan gambar biskuit. Demikian halnya mengenai warna antara Biskuat & Lukisan dengan merek Biskitop tidak ada persamaan karena merek Biskuat & Lukisan menggunakan kombinasi warna, merah, hijau, biru dan kuning sedangkan Biskitop menggunakan kombinasi warna, merah, kuning, hitam dan ungu/coklat;

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: **GENERALE BISCUIT** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus 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: **GENERALE BISCUIT** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat 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 **Selasa, tanggal 22 Maret 2011** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH.MS.** dan **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 12 dari 13 hal.Put.No. 029 K/N/HaKI/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/Prof. Rehngena Purba, SH.MS.

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

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

- | | | |
|--------------------------|------|-------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Adminstrasi Kasasi... | Rp | 4.989.000,- |
| Jumlah | = Rp | 5.000.000,- |
| ===== | | |

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

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

RAHMI MULYATI, SH.MH.
Nip. 040049629