



PUTUSAN

Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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 antara:

COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE, yang diwakili oleh Direktur Umum Christophe de Kepper, berkedudukan di Chateau de Vidy, 1007 Laussane, Switzerland, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Santoso, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Griya Agung Nomor 21 (Blok M3), Komplek Griya Inti Sentosa, Sunter, Jakarta 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan

TAN SEN HUAT, bertempat tinggal di Kp. Cibuluh Rt. 001/008 Bogor Utara, Jalan Kedung Halang Talang Nomor 138, Bogor 16710, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endra Agung Prabawa, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ciawi I Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2013, sebagai 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 mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Internasional yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Swiss yang bernama COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE, yang menangani penyelenggaraan Olimpiade (Olympic);
2. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah yang berhak atas merek-merek yang menggunakan kata "OLYMPIC" dan "OLYMPICS" yang merupakan nama lembaga Internasional COMITE INTERNATIONAL

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLYMPIQUE yang didirikan pada tanggal 23 Juni 1894, yang menangani penyelenggaraan Olimpiade (Olympic);

3. Bahwa Penggugat memiliki pendaftaran merek-merek dengan menggunakan kata "OLYMPIC" dan "OLYMPICS" dengan berbagai variasinya yang telah terdaftar secara Internasional di berbagai negara di dunia, antara lain:

THAILAND:

Merek "OLYMPIC dan Logo", Daftar No. Kor96308 sejak tanggal 17 Juni 1959 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Juni 2019, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 25;

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO):

- Merek "THE OLYMPICS", Daftar No. 787 298 tertanggal 16 Agustus 2002, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 1 sampai dengan 34, dan jenis-jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35, 36, 38 sampai dengan 45. Diantaranya untuk kelas 09 yang melindungi ilmiah, bahari, survey, fotografis, sinematografis, optik, penimbangan, pengukuran, pemberian sinyal, pemeriksaan (pengawasan), darurat (penyelamatan hidup), dan aparatus dan instrumen pengajaran, aparatus dan instrumen untuk pelaksanaan, penyampaian, transformasi, mengakumulasi, mengatur, atau mengendalikan listrik, aparatus untuk perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetic untuk aparatus yang dioperasikan koin, mesin kas, mesin penghitung, peralatan pemroses data dan computer, pemadam api;
- Merek "OLYMPIC dan Logo", Daftar No. 1 026 243 tertanggal 3 November 2009, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 1 sampai dengan 34, dan jenis-jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35 sampai dengan 45. Diantaranya untuk kelas 09 yang melindungi ilmiah, bahari, survey, fotografis, sinematografis, optik, penimbangan, pengukuran, pemberian sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan hidup, dan aparatus dan instrumen pengajaran, aparatus dan instrumen untuk pelaksanaan, penukaran, transformasi, mengakumulasi, mengatur, atau mengendalikan listrik, aparatus untuk perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik untuk aparatus yang dioperasikan koin, mesin kas, mesin penghitung, peralatan pemroses data dan komputer, pemadam api, helm pelindung untuk olahraga, kacamata, kacamata surya, kacamata olahraga, perangkat lunak, perangkat lunak untuk permainan komputer;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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

OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (OHIM):

- Merek "THEOLYMPICS", Daftar No. 002827632 tertanggal 18 Januari 2005, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 1 sampai dengan 34, dan jenis-jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35 sampai dengan 45. Diantaranya untuk kelas 09 yang melindungi ilmiah, bahari, survey, fotografis, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, penandaan, pemeriksaan (pengawasan), darurat (penyelamatan hidup) dan aparatus dan instrumen pengajaran, aparatus dan instrumen untuk suplai, distribusi, transformasi, akumulasi, mengatur, atau mengendalikan arus listrik, aparatus untuk perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetic, cakram rekaman, mesin vending otomatis dan mekanisme untuk aparatus yang dioperasikan koin, mesin kas, mesin penghitung, peralatan pemroses data dan komputer, aparatus pemadam api;
- Merek "OLYMPIC dan Logo", Daftar No. 009814294 tertanggal 21 April 2011, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 1, 3 sampai dengan 34, dan jenis-jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35 sampai dengan 45. Diantaranya untuk kelas 09 yang melindungi ilmiah, bahari, survey, fotografis, sinematografis, optik, penimbangan, pengukuran, pemberian sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan hidup, dan aparatus dan instrumen pengajaran, aparatus dan instrumen untuk pasokan, distribusi, transformasi, mengakumulasi, mengatur, atau mengendalikan arus listrik, pembawa data magnetic untuk aparatus yang dioperasikan koin, aparatus pemadaman api, helm pelindung untuk olahraga, kacamata, kacamata surya, kacamata olahraga;

JAMAICA:

- Merek "OLYMPIC dan Logo", terdaftar dengan No. 54,344 berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2009 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 28, 29, 30, 32, serta jenis-jenis jasa yang termasuk dalam 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44. Diantaranya untuk kelas 09 yang melindungi aparatus dan instrumen ilmiah, bahari, survey, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, pemberian sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan hidup, dan pengajaran, aparatus dan instrumen untuk melaksanakan, menukar, transformasi, mengakumulasi, mengatur, atau mengendalikan listrik, aparatus

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetic, cakram rekaman, mesin vending otomatis dan mekanisme untuk apparatus yang dioperasikan dengan koin, mesin kas, mesin penghitung, peralatan pemroses data dan computer, aparatus pemadam api, helm pelindung untuk olahraga, kaca, kacamata, kacamata matahari, kacamata olahraga, telepon genggam, suplai daya listrik, radio, radio dua arah, perekam dan pemutar kaset video dan audio, televisi, pengendali jarak jauh VCR, pemutar DVD, pemutar kaset audio dan radio kombinasi, baterai, barang-barang elektrik, perangkat input/output dan pengendali, perangkat lunak, permainan perangkat lunak;

AUSTRALIA:

- Merek "THE OLYMPICS", terdaftar dengan No. 1335229 berlaku sejak tanggal 7 Desember 2009 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 25, 28, 29, 30, 32 dan jenis-jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35, 36, 37, 38, 41, 42 dan 43. Diantaranya untuk kelas 09 yang melindungi ilmiah, bahari, survey, fotografis, sinematografis, optik, penimbangan, pengukuran, penandaan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan hidup, dan apparatus dan instrumen pengajaran, aparatus dan instrumen untuk pelaksanaan, penukaran, transformasi, pengakumulasian, pengaturan, atau pengendalian listrik, aparatus untuk perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetic, cakram rekaman, mesin vending otomatis dan mekanisme untuk apparatus yang dioperasikan koin, mesin kas, mesin penghitung, peralatan pemroses data dan komputer, aparatus pemadam api, helm pelindung untuk olahraga, kacamata, kacamata surya, kacamata olahraga, telepon mobile, aparat dan instrumen untuk telekomunikasi, radio, radio dua arah, audio, pemutar kaset video dan perekam, televisi, pengendali jarak jauh televisi, pemutar vcr, pemutar dvd, barang-barang elektrik, perangkat input/output, perangkat lunak, perangkat lunak permainan;

INDIA:

Merek "OLYMPIC dan Logo", terdaftar dengan No. 1520310 tertanggal 26 Desember 2006 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 6, 12, 14, 23, 26, 28, 30 dan 31;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIKA SELATAN:

- Merek "OLYMPIC", terdaftar dengan No. 2009/14708 sejak tanggal 31 Juli 2009 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 25;

MALAYSIA:

- Merek "OLYMPIC", terdaftar dengan No. 09014813, berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2009 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 28;
4. Bahwa merek milik Penggugat "OLYMPIC dan Logo" yang merupakan nama Lembaga Internasional milik Penggugat juga telah diajukan permohonan pendaftarannya pada Direktorat Merek pada tanggal 17 September 2009 untuk jenis-jenis barang di kelas 09, 10, dan 11 dengan Nomor Agenda D00.2009.031401 yang diantaranya melindungi radio, televisi, pemutar dan perekam audio dan video kaset, Pemutar VCR, pemutar DVD, kombinasi pemutar radio dan kaset audio, barang-barang listrik, pengontrol dan peralatan input/output di kelas 09;
 5. Bahwa merek terkenal milik Penggugat "OLYMPIC TORCH RELAY" yang merupakan bagian dari nama Lembaga Internasional milik Penggugat juga telah diajukan permohonan pendaftarannya pada Direktorat Merek pada tanggal 17 Desember 2009 untuk jenis-jenis barang di kelas 09 dan 32 dengan Nomor Agenda D00.2009.041487 yang diantaranya melindungi radio, televisi, pemutar dan perekam audio dan video kaset, pemutar VCR, pemutar DVD, kombinasi pemutar radio dan kaset audio, barang-barang listrik, pengontrol dan peralatan input/output di kelas 09;
 6. Bahwa Penggugat mengetahui dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar Merek "OLYMPIC", Daftar No. IDM000076179 tertanggal 6 Juni 2006 (tanggal penerimaan 7 Oktober 2004) atas nama Tergugat untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 09, yaitu radio, televisi, tape deck, kaset recorder, rewinder, video player, VCD player, DVD Player, loudspeaker, amplifier, microphone, video game;
 7. Penggugat sangat berkeberatan dengan terdaptarnya Merek "OLYMPIC" daftar No. IDM000076179 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek, disebabkan hal-hal sebagai berikut:

MEREK ATAS NAMA TERGUGAT MERUPAKAN NAMA LEMBAGA INTERNASIONAL MILIK PENGGUGAT;

Merek atas nama Tergugat menggunakan kata "OLYMPIC", yang merupakan nama Lembaga Internasional "OLYMPIQUE" ("OLYMPIC" dalam

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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)



bahasa Inggris), yang menangani penyelenggaraan olimpiade (olympic) sejak tahun 1894 milik Penggugat;

Dengan demikian seharusnya merek atas nama Tergugat tersebut tidak dapat didaftar dalam Daftar Umum Merek, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

“Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang”;

PENDAFTARAN MEREK ATAS NAMA TERGUGAT DILANDASI OLEH ITIKAD TIDAK BAIK;

Bahwa ide atau inspirasi Tergugat dalam mendaftarkan merek “OLYMPIC” patut diduga diilhami oleh nama Lembaga Internasional milik Penggugat COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE (“OLYMPIC” dalam bahasa Inggris), yang didirikan sejak tahun 1894 dan telah terkenal di berbagai Negara di dunia;

Dengan demikian patut diduga pendaftaran merek atas nama Tergugat didasari oleh itikad tidak baik untuk membonceng nama Lembaga Internasional milik Penggugat yang telah terkenal di seluruh dunia dengan tujuan memperoleh keuntungan besar tanpa harus mempromosikan mereknya sendiri;

Oleh karena itu pendaftaran Merek “OLYMPIC” atas nama Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan, karena hak khusus atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

Pasal 4:

Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;

PENDAFTARAN MEREK ATAS NAMA TERGUGAT MENGANGGU KETERTIBAN UMUM;

Oleh karena merek atas nama Tergugat menyerupai nama Lembaga Internasional Penggugat, maka keberadaan produk dengan menggunakan Merek OLYMPIC atas nama Tergugat akan merugikan Penggugat;

Oleh karena itu pendaftaran Merek OLYMPIC atas nama Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan, karena merek tersebut bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:

Merek tidak dapat didaftar jika mengandung salah satu unsur di bawah ini:

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mempunyai alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Pendaftaran Merek "OLYMPIC", Daftar No. IDM000076179 tertanggal 6 Juni 2006 (tanggal penerimaan 7 Oktober 2004) atas nama Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 jo. Pasal 4, Pasal 5 huruf (a), Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 69 ayat (2), Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek "OLYMPIC" dan "OLYMPICS" yang merupakan nama Lembaga Internasional milik Penggugat;
3. Menyatakan merek "OLYMPIC", Daftar No. IDM000076179 tertanggal 6 Juni 2006 (tanggal penerimaan 7 Oktober 2004) atas nama Tergugat menyerupai nama Lembaga Internasional Penggugat COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE;
4. Menyatakan batal demi hukum, Pendaftaran Merek "OLYMPIC", Daftar No. IDM000076179 tertanggal 6 Juni 2006 (tanggal penerimaan 7 Oktober 2004) atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk melaksanakan pembatalan Pendaftaran Merek "OLYMPIC" Daftar No. IDM000076179 tertanggal 6 Juni 2006 (tanggal penerimaan 7 Oktober 2004) atas nama Tergugat dengan mencoret pendaftaran merek "OLYMPIC" Daftar No. IDM000076179 tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mendaftarkan permohonan Pendaftaran Merek "OLYMPIC dan Logo" No. D00.2009.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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

031401 milik Penggugat untuk semua jenis-jenis barang yang dimintakan di kelas 09, 10 dan 11;

7. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mendaftarkan permohonan pendaftaran merek "OLYMPIC TORCH RELAY" No. D00.2009.

041487 milik Penggugat untuk semua jenis-jenis barang yang dimintakan di kelas 09 dan 32;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
atau

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU 5 TAHUN (*VERJARING*);

1. Bahwa dalam petitumnya pada butir 4 gugatannya, Penggugat menuntut Pembatalan atas merek Tergugat "OLYMPIC" Daftar No. IDM000076179 yang permohonannya diajukan pada tanggal 7 Oktober 2004 dan sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 6 Juni 2006 (Bukti T-1);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek) menyatakan secara tegas bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Sedangkan merek "OLYMPIC" Daftar No. IDM000076179 yang dituntut pembatalannya oleh Penggugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 6 Juni 2006 (sudah terdaftar lebih dari 7 (tujuh) tahun), sehingga gugatan Penggugat saat ini yang diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2013 telah melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ditentukan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek tersebut di atas;
3. Bahwa ketentuan tenggang waktu 5 (lima) tahun untuk menggugat pembatalan suatu merek terdaftar itu adalah bersifat mengikat dan pada dasarnya demi terciptanya kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar bahwa sesudah tenggang waktu 5 (lima) tahun, pemilik merek terdaftar tidak dapat lagi diganggu gugat atas perlindungan pemakaian mereknya, dan perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan berbisnis dalam menjalankan usahanya yang sudah memakai merek terdaftar lebih dari 5 (lima) tahun;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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

4. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek, gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang dituntut pembatalannya tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak terbukti merek Tergugat "OLYMPIC" (Vide Bukti T-1) bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum dan Penggugat tidak mungkin dapat membuktikannya. Andaikata Merek "OLYMPIC" milik Tergugat bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum (*quod non*), maka Direktorat Merek akan menolak pendaftaran merek Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Merek, akan tetapi dalam kenyataannya merek Tergugat tersebut dikabulkan dan didaftar dalam Daftar Umum Merek (Vide Bukti T-1);
5. Bahwa mengingat secara yuridis terbukti bahwa gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu 5 (lima) tahun dan ternyata pula Merek "OLYMPIC" milik Tergugat tidak terbukti bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, maka gugatan Penggugat yang menuntut pembatalan Merek "OLYMPIC" milik Tergugat bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Merek, dan oleh sebab itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 16 Januari 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06 K/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 17 Februari 2014, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014, Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan dalam pemeriksaan perkara No. 71/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
2. Bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Februari 2014, sesuai Surat No. 06 K/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 71/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Memori Kasasi diajukan pada tanggal 13 Februari 2014, sehingga Memori Kasasi ini diajukan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
 3. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sangat berkeberatan dengan putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan menolak putusan tersebut, karena:
 - a. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (*Judex Facti*) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2009);

- b. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (*Judex Facti*) keliru dalam menerapkan hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku (ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2009);

4. Adapun alasan-alasan hukum yang mendasari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) mengajukan memori kasasi ini adalah sebagai berikut:

- a. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang menyebutkan "Hakim wajib mengadili segala bagian tuntutan";

Pada butir 3 petitum gugatan, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah mengajukan permohonan kepada *Judex Facti* untuk:

- Menyatakan merek "OLYMPIC" Daftar No. IDM000076179 tertanggal 6 Juni 2006 (tanggal penerimaan 7 Oktober 2004) atas nama Tergugat menyerupai nama Lembaga Internasional Penggugat COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE;

Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* sama sekali tidak memberi pertimbangan serta alasan hukum terhadap tuntutan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tersebut;

Dalam pertimbangan hukum, *Judex Facti* malah mempertimbangkan apakah Merek "OLYMPIC" milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) merupakan merek terkenal (vide halaman 22 putusan paragraf 5), padahal dalam petitum gugatan, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak meminta agar Merek "OLYMPIC" miliknya dinyatakan sebagai merek terkenal;

Dengan tidak dipertimbangkannya tuntutan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) agar Merek "OLYMPIC" Daftar No. IDM000076179 atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dinyatakan menyerupai nama Lembaga Internasional COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), hal ini berarti *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang menyebutkan:

"Hakim wajib mengadili segala bagian tuntutan";

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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)



Oleh karena itu terbukti dalam membuat putusan, Judex Facti telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, sehingga sudah selayaknya jika putusan Judex Facti dibatalkan pada pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi;

- b. Judex Facti dalam membuat putusan salah dalam menerapkan hukum serta melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa seperti dapat dilihat pada butir 8 gugatan, dasar hukum Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam mengajukan gugatan pembatalan Pendaftaran Merek "OLYMPIC", Daftar No. IDM000076179 atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) adalah ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

"Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang";

Akan tetapi dalam membuat putusan, Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Merek "OLYMPIC" Daftar No. IDM000076179 atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) menyerupai nama lembaga Internasional milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), yaitu COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE (OLYMPIC dalam bahasa Inggris);

Padahal jika suatu merek mempunyai persamaan dengan nama lembaga Internasional milik pihak lain, maka merek tersebut seharusnya tidak dapat terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Jika Judex Facti dalam pertimbangan hukum mempertimbangkan apakah Merek "OLYMPIC" milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) merupakan merek terkenal, hal tersebut menunjukkan kesalahan penerapan hukum oleh Judex Facti dalam memutus perkara ini;

Hal ini dikarenakan dasar pengajuan gugatan pembatalan Pendaftaran Merek "OLYMPIC" Daftar No. IDM000076179 atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) bukan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (mengenai merek terkenal), melainkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (mengenai persamaan dengan nama Lembaga Internasional);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa *Judex Facti* pada pemeriksaan perkara tingkat pertama telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 178 ayat (2) HIR serta salah menerapkan hukum dan melanggar ketentuan hukum yang terdapat pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
6. Dengan demikian pengajuan permohonan kasasi ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2009 yang menyebutkan:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

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

mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi secara saksama tanggal 13 Februari 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan bahwa telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 permohonan pendaftaran suatu merek oleh seseorang (Tergugat) wajib ditolak apabila merek yang didaftarkan tersebut

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik orang lain (Penggugat);

Namun dalam perkara *a quo* Penggugat dalam persidangan ternyata tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa merek dagang "THE OLYMPIC" dan "OLYMPIC dan LOGO" adalah merek yang dikenal (terkenal) sebagai merek dagang milik Penggugat, karena tidak satupun dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang sah dan kuat menunjukkan adanya kegiatan promosi gencar dan besar-besaran penggunaan merek tersebut oleh Penggugat jauh sebelum Tergugat mendaftarkan merek dagangnya di Indonesia, sehingga merek dagang milik Penggugat bukanlah merek dagang terkenal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, karena itu adalah sudah selayaknya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE** tersebut harus ditolak;

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

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014 oleh Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Abdurrahman, SH., MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.
ttd./
Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Ketua,
ttd./
Prof. Dr. Valerine, J.L.K., SH., MA.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, SH., MH.

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

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014