



PUTUSAN

No. 400 K/Pdt.Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

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

INTER-CONTINENTAL HOTELS CORPORATION, bertempat
tinggal/ Three Ravinia Drive, Antlanta, Georgia 30346-2149, USA,
dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. George Widjojo ; 2. Sani
Effendy., 3. Budianto; 4. Jasermon Purba; dan 5. Sandra Widjojo
para Advokat, beralamat Jalan Kali Besar Barat No. 5 , Jakarta
Kota, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember
2010, sebagai Pemohon kasasi dahulu Penggugat ;

melawan

- 1. PT. LIPPO KARAWACI, TBK** ,berkedudukan di 2121 Boulevard
Gajah Mada 01-01, Lippo Karawaci 1100 , Karawaci Baru ,
Tangerang ;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** q.q. KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA q.q. DIREKTORAT
JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Direktorat Merek),
beralamat di Jl. Daan Mogot KM. 24 , Tangerang 15119 –
Banten,

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II;
Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

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

- Bahwa PENGGUGAT adalah Pemegang Hak Khusus di Indonesia dan
Dunia dari:
 - Nama Dagang : INTER-CONTINENTAL**
 - Merek Dagang : INTER-CONTINENTAL**
- Bahwa merek dagang **INTER-CONTINENTAL** Penggugat sangat
terkenal di negara asal dan di Dunia termasuk di Indonesia dan terdaftar
pada 100 Negara.

Hal.1 dari 16 hal. Put.No. 400 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Merek Dagang "**INTER-CONTINENTAL**" Penggugat terdaftar di Indonesia pada Direktorat Merek; Kementerian Kehakiman R.I. antara lain dibawah No. 313.011 tanggal 16 JULI 1993. dan diperbaharui dibawah No. IDM000101132 untuk melindungi:

"Jasa-jasa dibidang per hotelan dan restaurant-restaurant, jasa-jasa dibidang penyimpanan koper-koper, pengiriman surat-surat dan pemesanan akomodasi untuk para tamu hotel (conciierge), jasa-jasa dibidang pemusatan konperensi, menyediakan fasilitas bisnis perlengkapan untuk tamu-tamu hotel, jasa-jasa dibidang klub malam, dan penyediaan makanan kecil pada ruangan hotel (cocktail lounge), jasa-jasa dibidang pemesanan kamar". (Bukti P-1).

- Bahwa karena itu adalah pasti menurut Hukum, bahwa PENGGUGAT mempunyai Hak Tunggal / Hak Khusus untuk memakai Merek Dagang tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak-pihak lain.
- Bahwa PENGGUGAT harus mengalami, bahwa atas nama TERGUGAT I telah didaftarkan suatu Merek Dagang pada tanggal 20 OKTOBER 2008 dibawah IDM000181945 berupa Merek yang dalam ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan Nama Dagang dan Merek Dagang Penggugat, ialah : **the INTERCONTINENTAL** untuk melindungi:

"Jasa-jasa urusan real estate termasuk biro akomodasi (apartemen), pengelolaan rumah apartemen, penyewaan apartemen, penyewaan flat, agen perumahan, sewa-guna tanah dan bangunan pemukiman, pialang tanah dan bangunan pemukiman, penilaian tanah dan bangunan pemukiman, pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman, penyewaan kantor; jasa-jasa urusan asuransi termasuk pertanggungan asuransi, konsultasi asuransi, informasi asuransi; jasa-jasa urusan moneter termasuk pekerjaan pialang, pialang pabean, penukaran uang, penagihan uang sewa, penaksiran fiscal, penanaman modal, pegadaian, penilaian barang, verifikasi cek, jasa urusan keuangan, perbankan, informasi keuangan, manajemen keuangan, kliring keuangan, konsultasi keuangan, evaluasi keuangan".(Bukti P-2).

- Bahwa pemakaian Merek Dagang **the INTERCONTINENTAL** oleh TERGUGAT I, yang dalam ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan Nama Dagang dan Merek Dagang PENGGUGAT, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan Merek

Hal.2 dari 16 hal. Put.No. 400 K/Pdt.Sus/2011



serta hasil-hasil oleh TERGUGAT I berasal dari PENGGUGAT, atau mempunyai hubungan erat dengan PENGGUGAT.

- Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari TERGUGAT I untuk mendaftarkan Merek tersebut, kecuali niat untuk membonceng pada ketenaran Nama Dagang dan Merek Dagang PENGGUGAT yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit.
- Bahwa karena ketenaran Nama Dagang dan Merek Dagang PENGGUGAT, harus dikhawatirkan, bahwa khalayak ramai akan mengasosiasikan / menghubungkan TERGUGAT I dengan PENGGUGAT, hal mana tidak akan menguntungkan PENGGUGAT.
- Bahwa dapat dipastikan, bahwa tanpa di-ilhami Nama Dagang dan Merek Dagang termashur PENGGUGAT, TERGUGAT I tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan Merek No. **IDM000181945**.
- Bahwa PENGGUGAT berkepentingan agar supaya Pendaftaran Merek TERGUGAT I tersebut dibatalkan, setidaknya dinyatakan batal.
- Bahwa Tergugat II diikutsertakan dalam perkara ini hanya sekedar untuk mentaati Keputusan Pengadilan Niaga (sesuai Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3)).
- Bahwa Gugatan ini telah tepat diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan hukum Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Pasal 68 ayat 4 dimana secara tegas dikemukakan bahwa :
.....(4) Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan mengingat akan bunyinya considerans Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 dan pedoman "*pirate non mutat dominium*", PENGGUGAT dengan segala hormat memohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat supaya berkenan memutuskan:
 1. **MENYATAKAN**, bahwa PENGGUGAT adalah **PEMEGANG HAK KHUSUS** di Indonesia dari Nama Dagang dan Merek Dagang **INTER-CONTINENTAL** dan karenanya mempunyai Hak Tunggal/Khusus memakai Merek Dagang tersebut di Indonesia.
 2. **MENYATAKAN**, bahwa Nama Dagang dan Merek Dagang TERGUGAT I Daftar No. **IDM000181945** dalam ucapan kata maupun suara pada pokoknya sama dengan Nama Dagang dan Merek Dagang PENGGUGAT.



3. **MENYATAKAN**, batal, setidaknya-tidaknya membatalkan Pendaftaran Merek No. **IDM000181945**, dalam Daftar Umum atas nama TERGUGAT I, dengan segala akibat Hukumnya.
4. **MEMERINTAHKAN**. Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar dapat mencatatkan pembatalan Pendaftaran merek terdaftar No. **IDM000181945** atas nama TERGUGAT I dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
5. **BIAYA** - menurut Hukum.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 09/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 21 April 2011, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.791.000.- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 April 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 09K/HaKi/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo No.09/Merek/2011/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2011;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Termohon yang pada tanggal 6 Mei 2011 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/*Pemohon*, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 Mei 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 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rol. No. 09/Merek/2011/PN NIAGA JAKARTA PUSAT tanggal 20 April 2011 harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende Gemotiveerd*) karena JUDEX FACTI telah kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai soal penerapan dan penafsiran hukum maupun fakta-fakta kejadian di muka persidangan.

- I.1. Bahwa JUDEX FACTI tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai perbuatan **TERMOHON KASASI-I** yang telah melanggar Norma Kepatutan (*Redelijkheid*) untuk mendaftarkan merek "THE INTERCONTINENTAL" daftar No. IDM000181945 tanggal 20 Oktober 2008 berupa merek dagang yang dalam ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan NAMA DAGANG dan MEREK DAGANG PENGGUGAT, ialah :

Permohonan pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak karena bertentangan dengan Pasal 6 ayat 1a dan Pasal 6 ayat 3b.

INTER-CONTINENTAL merupakan NAMA DAGANG dan MEREK DAGANG PENGGUGAT yang telah terdaftar di manca Negara termasuk di INDONESIA NAMA DAGANG DAN MEREK DAGANG INTER-CONTINENTAL sangat terkenal diseluruh dunia.

Bahwa perbuatan **TERMOHON KASASI-I** mendaftarkan dan memakai merek dagang THE INTERCONTINENTAL yang dalam ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan NAMA DAGANG dan MEREK DAGANG **PEMOHON KASASI** dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil oleh **TERMOHON KASASI-I** berasal dari **PEMOHON KASASI**, atau mempunyai hubungan erat dengan **PEMOHON KASASI**.

Sebagai nama badan hukum **PEMOHON KASASI** seharusnya berdasarkan Pasal 6 ayat 3a U.U. No. 15 tahun 2001 permohonan merek yang diajukan oleh **TERMOHON KASASI-I** harus ditolak karena tidak ada persetujuan tertulis dari **PEMOHON KASASI**. **PEMOHON KASASI** tidak pernah memberikan izin kepada **TERMOHON KASASI-I**.



Bahwa JUDEX FACTI sama sekali tidak melihat dan mempertimbangkan maksud, cara dan tujuan **TERMOHON KASASI-I** dalam mendaftarkan merek dagang THE INTERCONTINENTAL.

Bahwa JUDEX FACTI sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa in casu **TERMOHON KASASI-I** adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang usaha membangun apartemen rumah hunian untuk pemukiman.

TERMOHON KASASI-I pun dapat dipastikan telah mengetahui bahwa **PEMOHON KASASI** mempunyai jaringan hotel di manca Negara, sehingga patut diduga pendaftaran merek THE INTERCONTINENTAL yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan INTER-CONTINENTAL yang merupakan nama dagang dan merek dagang yang dimiliki **PEMOHON KASASI** yang telah memiliki jaringan hampir diseluruh dunia terkandung tujuan/niat yang kurang baik untuk melakukan persaingan curang (*Unfair Competition*) dan beritikad tidak baik.

Bahwa ada 1001 kata yang dapat dipilih sebagai merek dagang, akan tetapi **TERMOHON KASASI-I** dengan sengaja memilih THE INTERCONTINENTAL yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan INTER-CONTINENTAL yang dimiliki **PEMOHON KASASI**.

Apabila dikaitkan dengan jaringan hotel di manca Negara dan terdapat pula di Indonesia, maka dapat dipastikan **TERMOHON KASASI-I** mempunyai itikad buruk dan setidak-tidaknya bertujuan atau memiliki niat yang kurang baik untuk membonceng ketenaran jaringan hotel INTER-CONTINENTAL yang dimiliki **PEMOHON KASASI**.

Niat untuk membonceng pada ketenaran merek dagang dan nama dagang **PEMOHON KASASI** dan memperdaya khalayak ramai konsumen di Indonesia tentang asal dan kualitas mutu pelayanan hasil **TERMOHON KASASI-I** seolah-olah mempunyai keterkaitan dengan **PEMOHON KASASI** sungguh sangat merugikan kepentingan hukum **PEMOHON KASASI**.

- I.2. Bahwa Pemohon yang beritikad baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 U.U. No. 15 Tahun 2001 tentang MEREK adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niatan apapun untuk membonceng, meniru, dan menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya



yang berakibat kerugian bagi pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. (Yurisprudensi MARI dalam putusan No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998).

Mengacu pada penjelasan pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, maka sudah seharusnya merek THE INTERCONTINENTAL **TERMOHON KASASI-I** tidak dapat didaftarkan.

Bahwa JUDEX FACTI kurang mempertimbangkan masalah itikad buruk yang telah dilakukan **TERMOHON KASASI-I** dalam mendaftarkan merek THE INTERCONTINENTAL, pertimbangan JUDEX FACTI mengenai masalah itikad buruk **TERMOHON KASASI-I** terlalu sempit, kurang cermat karena hanya menitik beratkan pandangan sepihak dan telah bertindak berat sebelah, hanya menilai hal-hal yang menguntungkan **TERMOHON KASASI-I** dan merugikan kepentingan hukum **PEMOHON KASASI**.

Bahwa JUDEX FACTI menutup mata tentang keterkenalan nama dagang dan merek dagang **PEMOHON KASASI** yang telah terdaftar di manca Negara termasuk di Indonesia.

Bahwa pemakaian hak atas nama dagang dan merek dagang INTER-CONTINENTAL milik **PEMOHON KASASI** telah melewati batas lintas antar Negara hingga sampai di INDONESIA dan bahwa perusahaan **PEMOHON KASASI** adalah perusahaan MULTINASIONAL.

Bahwa JUDEX FACTI seharusnya bersikap adil sesuai prinsip FAIR TRIAL dan tidak berat sebelah.

Bahwa nama dagang dan merek dagang INTER-CONTINENTAL **PEMOHON KASASI** telah terdaftar lebih dahulu di Indonesia, antara lain dibawah No. 313.011 tanggal 16 Juli 1993 dan diperbaharui di bawah No. IDM000101132 untuk melindungi jasa-jasa yang termasuk dalam kelas 43.

PEMOHON KASASI adalah pendaftar pertama dan pemakai tunggal di Indonesia maupun di dunia atas nama dagang dan merek dagang INTER-CONTINENTAL.

Bahwa JUDEX FACTI telah tidak cermat dalam melihat dan mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan dan terlihat bahwa JUDEX FACTI hanya mempertimbangkan hal-hal yang



menguntungkan **TERMOHON KASASI-I** yang jelas-jelas dan secara nyata meniru dan menjiplak merek INTER-CONTINENTAL milik **PEMOHON KASASI**.

JUDEX FACTI menutup mata seolah-olah jaringan hotel **PEMOHON KASASI** di mancanegara seakan-akan tidak ada dan tidak perlu dipertimbangkan. Keterkenalan merek dagang dan nama dagang **PEMOHON KASASI** telah tak terbantahkan baik oleh **TERMOHON KASASI-III**, seharusnya fakta dan data tadi harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh JUDEX FACTI, tapi sayang, JUDEX FACTI telah bertindak kurang adil karena mengabaikan hal-hal/keadaan yang sebenarnya dari kasus yang terungkap dalam persidangan yang akibatnya sangat merugikan kepentingan hukum **PEMOHON KASASI**.

Seharusnya JUDEX FACTI jeli dan teliti memandang sikap/perbuatan dan tindakan **TERMOHON KASASI-I** dalam mengajukan permohonan merek dagang THE INTERCONTINENTAL yang diajukan **TERMOHON KASASI-I**.

Kelalaian JUDEX FACTI mencermati hal tersebut dan telah bertindak berat sebelah dan hanya menilai hal-hal yang menguntungkan **TERMOHON KASASI-I** sangat disayangkan dan sangat tidak adil akibatnya telah merugikan kepentingan hukum **PEMOHON KASASI**.

Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum JUDEX FACTI telah salah mengenai masalah itikad buruk **TERMOHON KASASI-I** dalam mendaftarkan merek dagang THE INTERCONTINENTAL, maka akan keliru pula dalam mempertimbangkan makna dan tujuan hukum dari pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

Bahwa seharusnya JUDEX FACTI "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sudah dapat mengetahui tentang adanya kebenaran yang hakiki yang diperjuangkan oleh **PEMOHON KASASI** dan bukannya dengan secara salah mencarikan PEMBENARAN untuk mencari-cari celah dan alasan untuk membenarkan tindakan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik oleh **TERMOHON KASASI-I**.

Bahwa Hukum yang baik tidak akan mungkin membenarkan tindakan dan perbuatan **TERMOHON KASASI-I** yang tidak saja telah melanggar azas dan norma hukum juga telah melanggar norma



kepatutan yang layak dan yang dibenarkan oleh hukum yang baik pula.

Bahwa perbuatan dan tindakan dari **TERMOHON KASASI-I** tersebut sangat bertentangan dengan norma kepatutan (*redelijkheid*) yaitu secara tidak layak dan tidak jujur telah mendaftarkan merek dagang yang mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek dagang dan nama dagang yang telah jauh terdaftar sebelumnya yang dimiliki oleh **PEMOHON KASASI**.

Perbuatan dan tindakan **TERMOHON KASASI-I** jelas dapat dipastikan mempunyai itikad tidak baik yaitu adanya niatan untuk membonceng keterkenalan merek dagang yang telah jauh sebelumnya dimiliki oleh **PEMOHON KASASI** dan karenanya sesuai dengan ketentuan hukum khususnya Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Merek **TERMOHON KASASI-I** tersebut tidak dapat didaftarkan dan oleh karenanya sudah layak untuk dibatalkan. Jadi keseluruhan hal yang dikemukakan diatas sejalan dengan ketentuan hukum Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 yang berbunyi :

“MEREK TIDAK DAPAT DIDAFTAR ATAS DASAR PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON YANG BERITIKAD TIDAK BAIK”.

Bahwa JUDEX FACTI telah salah dan keliru mengenai penerapan hukum pasal 4, pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena justru berdasarkan pasal-pasal tersebutlah seharusnya merek THE INTERCONTINENTAL yang didaftarkan **TERMOHON KASASI-I** harus dibatalkan.

Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum JUDEX FACTI tersebut mohon dapat diperbaiki oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung.

PEMOHON KASASI adalah sebagai pihak yang pertama kali memakai dan mendaftarkan hak atas merek dagang dan nama dagang INTER-CONTINENTAL dan oleh karena sebagai pendaftar pertama kali maka hak atas merek dagang dan nama dagang tersebut merupakan suatu hak yang telah diperoleh (*VERKREGEN RECHT*) oleh **PEMOHON KASASI** dan sudah seyogyanya **PEMOHON KASASI** dapat mempertahankan hak atas merek dagang dan nama dagang yang telah dimilikinya tersebut jauh sebelum



didaftarkan kemudian oleh **TERMOHON KASASI-I** yang beritikad tidak baik.

Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara kepada **PEMOHON KASASI** untuk memakai merek dagang dan nama dagang INTER-CONTINENTAL yang telah didaftarkan dan telah terdaftar terlebih dahulu juga sejalan dengan doktrin FIRST TO TITLE (PIHAK YANG LEBIH DAHULU MEMILIKI).

Sebagai sesama pengusaha yang memiliki tata etika seharusnya **TERMOHON KASASI-I** dapat lebih menghargai nama dagang dan merek dagang yang telah dimiliki dan dibina sejak lama oleh **PEMOHON KASASI**. **TERMOHON KASASI-I** seharusnya menyadari dan sadar bahwa hingga kini tidak pernah sekalipun meminta persetujuan tertulis dari **PEMOHON KASASI** dalam mengajukan permohonan merek THE INTERCONTINENTAL, berdasarkan pasal 6 ayat 3 U.U. No. 15 tahun 2001 seharusnya dulu **TERMOHON KASASI-I** meminta persetujuan tertulis dari **PEMOHON KASASI**. Tapi sungguh aneh tapi nyata ternyata walaupun **PEMOHON KASASI** TIDAK PERNAH MEMBERIKAN IZIN KEPADA **TERMOHON KASASI-I** tetap saja permohonan merek THE INTERCONTINENTAL dikabulkan dan tidak ditolak oleh DIREKTORAT MEREK.

Mudah-mudahan kesalahan penafsiran yang telah secara sempit dilakukan JUDEX FACTI dan kekeliruan DIREKTORAT MEREK dalam mendaftarkan merek dagang THE INTERCONTINENTAL **TERMOHON KASASI-I** bisa diperbaiki oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan membatalkan merek dagang THE INTERCONTINENTAL” No. IDM000181945 atas nama **TERMOHON KASASI-I**.

- II. Bahwa JUDEX FACTI telah salah menerapkan dan menafsirkan hukum atau setidaknya telah melanggar ketentuan hukum khususnya pasal 1 ayat 1 U.U. No. 15 tahun 2001.

JUDEX FACTI telah keliru dan salah mempertimbangkan bahwa antara merek **PEMOHON KASASI** dan **TERMOHON KASASI-I** berbeda/tidak sama karena pemakaian huruf kapital dan perbedaan penulisan.

JUDEX FACTI telah salah menafsirkan U.U. Merek No. 15 tahun 2001 pasal 1 ayat 1. Bila kita teliti membaca dan mencermati pengertian merek yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak ada satupun kata-kata atau kalimat



yang membenarkan mengenai perbedaan pemakaian ukuran huruf (besar/kecil) bisa membedakan suatu merek. INTER-CONTINENTAL milik **PEMOHON KASASI SAMA PENGERTIANNYA** dengan THE INTERCONTINENTAL milik **TERMOHON KASASI-I**.

Pemakaian kata THE yang merupakan kata depan dipakai sebelum kata yang dimulai dengan huruf konsonan. Berarti pemakaian THE INTERCONTINENTAL oleh **TERMOHON KASASI-I** tidak mengakibatkan berubahnya arti kata INTER-CONTINENTAL.

Antara merek INTER-CONTINENTAL dan THE INTERCONTINENTAL terdapat persamaan kata/huruf dan persamaan bunyi/nada.

Dapat kita buktikan bahwa dari pembicaraan telepon bunyi/nada THE INTERCONTINENTAL dan INTER-CONTINENTAL keduanya sama didengar oleh telinga; pendengar di telepon tidak akan terpengaruh oleh besar/kecilnya pemakaian huruf.

Jadi jelaslah JUDEX FACTI telah keliru menafsirkan dan sudah salah mempertimbangkan ketentuan pasal 1 ayat 1 U.U. No. 15 tahun 2001.

Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum JUDEX FACTI telah salah dan keliru mengenai apakah terdapat persamaan pada pokoknya antara merek **PEMOHON KASASI** dan **TERMOHON KASASI-I** maka akan keliru dan salah pula pertimbangan landasan hukum mengenai kriteria merek dilihat dari pasal 1 ayat 1 U.U. No. 15 tahun 2001.

Bahwa kesalahan pertimbangan hukum JUDEX FACTI tersebut mohon dapat diperbaiki oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat.

Mudah-mudahan kesalahan penafsiran yang telah secara salah dilakukan JUDEX FACTI bisa diperbaiki oleh MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG.

III. Bahwa JUDEX FACTI telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 163 H.I.R. Jo Pasal 1865 KUHPerduta.

Bahwa **PEMOHON KASASI** telah membuktikan secara faktual tentang keterkenalan merek dagang dan nama dagang **PEMOHON KASASI INTER-CONTINENTAL** yang telah terdaftar di manca Negara termasuk di Indonesia.

Bahwa pemakaian hak atas merek dagang dan nama dagang INTER-CONTINENTAL milik **PEMOHON KASASI** telah melewati batas lintas antar negara hingga sampai di Indonesia.

Perusahaan **PEMOHON KASASI** adalah perusahaan MULTINASIONAL yang telah memiliki jaringan perhotelan diseluruh dunia.



Bahwa seharusnya JUDEX FACTI harus bersikap adil sesuai prinsip FAIR TRIAL dan tidak berat sebelah.

Akan tetapi sayang, JUDEX FACTI sama sekali tidak mempertimbangkan masalah keterkenalan merek dagang dan nama dagang **PEMOHON KASASI**.

Negara INDONESIA termasuk salah satu dari 99 Negara peserta UNI PARIS, atas dasar mana INDONESIA terikat dan wajib memberikan perlindungan terhadap merek-merek terkenal, dan perlindungan tersebut termasuk terhadap barang-barang yang tidak sejenis.

Dalam rangka ketentuan UNI-PARIS perlindungan atas merek terkenal sudah bersifat *self executing* dalam arti merek-merek terkenal wajib dilindungi termasuk terhadap pendaftaran barang yang tidak sejenis.

Bahwa jelas tampak kesalahan hukum pertimbangan JUDEX FACTI mengenai masalah keterkenalan merek dagang dan nama dagang **PEMOHON KASASI** yang tidak dipertimbangkan sama sekali dan telah keliru pula dalam mempertimbangkan dan melihat perbedaan perlindungan terhadap jenis barang.

Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum JUDEX FACTI telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan mengenai keterkenalan merek dagang dan nama dagang **PEMOHON KASASI** maka akan keliru pula dalam mempertimbangkan landasan hukum pertimbangan putusannya. Karena itu mohon agar kekeliruan pertimbangan hukum JUDEX FACTI tersebut mohon dapat diperbaiki oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung.

Bahwa melihat kepada hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka sudah selayaknya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 09/Merek/2011/PN NIAGA JKT PST tanggal 20 April 2011 tersebut harus dibatalkan karena putusannya menyimpang dari fakta hukum persidangan yang telah terjadi selama persidangan.

Karena hal-hal tersebut diatas dan demi kepentingan hukum yang adil, **PEMOHON KASASI** memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA agar memperhatikan bahwa telah terjadi penyimpangan dan penafsiran hukum yang sangat keliru yang telah dipakai oleh JUDEX FACTI dalam pertimbangan hukum putusannya.



Semoga Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA yang terhormat berkenan untuk memperhatikan secara seksama agar putusan yang akan diputuskan agar jangan sampai mencederai rasa keadilan dan kebenaran yang hakiki, karena bila hal itu yang terjadi maka akan semakin memperburuk Citra Negara Indonesia yang telah masuk daftar hitam pelanggaran HaKI di dunia.

Melalui PERMOHONAN KASASI ini **PEMOHON KASASI** mohon dengan hormat tetapi sangat agar pertimbangan hukum dan rasa keadilan hukum benar-benar memancar dalam putusan kasus perkara ini, karena kasus perkara ini akan menjadi kasus panutan dan perhatian dari pelbagai kasus yang ada, bila kurang diperhatikan dan seandainya terjadi kesalahan maka ketidakadilan hukum tadi akan merusak dan menghancurkan sendi-sendi sistem hukum merek di Indonesia.

“SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MELINDUNGI PEMOHON KASASI YANG SEDANG MENUNTUT KEADILAN TERHADAP HAK ATAS MEREK DAN NAMA DAGANGNYA DI INDONESIA”.

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

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti berdasarkan fakta dipersidangan, Pemohon Kasasi merupakan pemilik Nama Dagang dan Merek dagang yang telah terdaftar di banyak negara (Internasional) di dunia sebagai nama terbukti dari bukti P.5 yaitu 29 Negara termasuk di Indonesia pada Direktorat Jenderal Merek Departemen Hukum Kehakiman No.313.011 tanggal 16 Juli 1993 diperbaharui No. IDM 000101132 untuk melindungi jasa-jasa yang termasuk dalam kelas 43 ;

Bahwa dengan terdaptarnya, Merek Pemohon Kasasi yaitu Inter-Continental di banyak negara di dunia, maka merek Pemohon Kasasi adalah merek terkenal (well-known) dan sudah dapat di kriteriakan termasyur (famaous) terutama nama hotel, dan Pemohon Kasasi sudah investasi besar-besaran ;

Bahwa dengan terkenalnya merek Pemohon Kasasi, maka tidak diperlukan lagi promosi besar-besaran di dunia maupun di Indonesia karena masyarakat sudah mengenal merek tersebut ;



Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemakai pertama (azas deklaratif) dan pendaftar pertama (azas konstitutif) di Indonesia, karenanya Pemohon Kasasi adalah pemakai merek yang di lindungi di Indonesia ;

Bahwa Termohon Kasasi mendaftarkan mereknya yang dari segi ucapan, jumlah huruf, dari bacaan adalah sama dengan merek Pemohon Kasasi, sehingga berdasarkan persamaan tersebut, jelas Termohon Kasasi ingin membonceng ketenaran merek Pemohon Kasasi, lagi pula Termohon Kasasi adalah Pengusaha Nasional seharusnya Termohon Kasasi dapat memilih merek dagang kata "Indonesia".Karenanya pemakaian dan pendaftaran merek Inter Continental dengan membuat variasi warna dan letak yang sedikit berbeda adalah suatu perbuatan tidak baik untuk meniru merek pemohon Kasasi ;

Bahwa berdasarkan pasal 16.3 perjanjian Trips, yang sudah diratifikasi Januari 2000 : melarang adanya pendaftaran/penggunaan merek yang sama dengan suatu pendaftaran merek terkenal untuk barang-barang tidak sejenis, dengan demikian Judex facti telah salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **INTER-CONTINENTAL HOTELS CORPORATION** dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 09/Merek/2011/PN NIAGA JKT PST tanggal 20 April 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang dikalahkan, maka ia harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat Pengadilan Niaga maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari 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, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **INTER-CONTINENTAL HOTELS CORPORATION** tersebut;

Hal.14 dari 16 hal. Put.No. 400 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat No. 09/Merek/2011/PN NIAGA JKT PST tanggal 20 April 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1. **MENYATAKAN**, bahwa PENGGUGAT adalah **PEMEGANG HAK KHUSUS** di Indonesia dari Nama Dagang dan Merek Dagang **INTER-CONTINENTAL** dan karenanya mempunyai Hak Tunggal/Khusus memakai Merek Dagang tersebut di Indonesia.
2. **MENYATAKAN**, bahwa Nama Dagang dan Merek Dagang TERGUGAT I Daftar No. **IDM000181945** dalam ucapan kata maupun suara pada pokoknya sama dengan Nama Dagang dan Merek Dagang PENGGUGAT.
3. **MENYATAKAN**, batal, setidak-tidaknya membatalkan Pendaftaran Merek No. **IDM000181945**, dalam Daftar Umum atas nama TERGUGAT I, dengan segala akibat Hukumnya.
4. **MEMERINTAHKAN**, Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar dapat mencatatkan pembatalan Pendaftaran merek terdaftar No. **IDM000181945** atas nama TERGUGAT I dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 oleh PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., dan PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai 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

Hal.15 dari 16 hal. Put.No. 400 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

NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH. Ttd/ PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS.

Ttd/ PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti,

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

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal.16 dari 16 hal. Put.No. 400 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)