



**PUTUSAN
NOMOR 09 K/N/HA/2002**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) antara:

MOHINDAR H.B., bertempat tinggal di Jalan Pulo Mas Timur I D Nomor 5 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRI SUMARTINI, beralamat di Jalan Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2002, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan

PT. PRIMAJAYA PANTES GARMENT, berkedudukan di Jalan Semanan Raya Nomor 27, Daan Mogot Km. 16, Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya WISNOE WIDJAJA, SH., Advokat & Pengacara, beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat 17 Nomor 18, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2002, sebagai Termohon kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan merek dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak khusus atas merek kata POLO telah terdaftar dalam daftar umum di Direktorat Merek sejak tanggal 12 Desember 1979 dengan nomor pendaftaran 141534, yang kemudian telah diperbaharui dengan nomor pendaftaran Nomor 254194 tanggal 2 Oktober 1989 dan diperbaharui lagi tanggal 17 Desember 1999 untuk melindungi jenis barang antara lain segala macam pakaian dan sejenisnya termasuk dalam kelas 25 (bukti P.1) karenanya Penggugat mempunyai hak khusus atas merek kata POLO tersebut untuk barang-barang sejenis yang termasuk dalam satu kelas;
2. Bahwa Penggugat telah mengalami, ternyata atas nama Tergugat telah didaftarkan merek kata POLOPLAYER daftar Nomor 427547 untuk melindungi jenis barang: segala jenis konpeksi yaitu pakaian pria, wanita, anak-anak, celana pria, wanita, anak-anak, celana dalam, kutang wanita, kaos oblong, kaos singlet, piyama, jaket, rok wanita, daster, kaos kaki, sarung tangan, ikat pinggang, topi, dasi, sepatu, sandal, sol sepatu, termasuk barang dalam kelas 25;
3. Bahwa Penggugat merasa sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat POLOPLAYER daftar nomor 427547 tersebut, oleh karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek POLO milik Penggugat, karena bunyi ucapan kata dan suara serta tulisan kata POLO pada merek daftar Nomor 427547 tersebut sama pada pokoknya dengan merek POLO milik Penggugat yang sudah jauh lebih dahulu terdaftar dan untuk melindungi barang yang sama dan sejenis yaitu pakaian termasuk dalam satu kelas barang yaitu 25;
4. Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat untuk mendaftarkan merek POLO dengan tambahan kata PLAYER yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek POLO milik Penggugat, kecuali niat untuk membonceng pada keterangan merek POLO milik Penggugat yang telah dibina selama bertahun-tahun dan dengan biaya yang tidak sedikit;
5. Bahwa karenanya pemakaian merek POLO dengan tambahan kata PLAYER daftar Nomor 427547 milik Tergugat di samping merek POLO milik Penggugat, jelas akan membingungkan dan mengacaukan serta memperdaya/menyesatkan masyarakat/khalayak



ramai konsumen tentang asal-usul dan kualitas barang, hal mana jelas tidak akan menguntungkan Penggugat selaku pemilik dan pemegang hak khusus dari merek kata POLO yang terdaftar secara sah di Direktorat Merek jauh lebih dahulu dari merek daftar Nomor 427547 milik Tergugat;

6. Bahwa karenanya menurut ketentuan pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Penggugat sangat berkepentingan untuk menuntut pembatalan merek daftar Nomor 427547 atas nama Tergugat tersebut dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum seperti tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik dan pemegang hak khusus atas merek dagang POLO untuk jenis barang antara lain segala macam pakaian dan sejenisnya termasuk dalam kelas 25;
2. Menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis termasuk dalam satu kelas, antara merek Tergugat. POLOPLAYER daftar Nomor 427547 dengan merek POLO milik Penggugat;
3. Membatalkan pendaftaran merek daftar Nomor 427547 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kadaluausa.

1. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;
2. Bahwa pendaftaran merek Tergugat yaitu merek POLOPLAYER terdaftar pada Direktorat Merek di bawah Nomor 246176 tanggal 11 Februari 1989 yang diperpanjang di bawah Reg. Nomor 427547 untuk melindungi barang-barang antara lain: "segala jenis konsepsi yaitu pakaian pria, wanita, anak-anak, celana dalam, kutang wanita, kaos oblong, kaos singlet, -piyama, jaket, rok wanita, daster, kaos kaki, sarung tangan, ikat pinggang, topi, dasi, sepatu, sandal, sol sepatu" (bukti T.1);
3. Bahwa ternyata pendaftaran merek POLOPLAYER Tergugat telah terdaftar dan digunakan sejak tahun 1989, sehingga merek tersebut berarti sudah 13 (tiga belas) tahun terdaftar pada Direktorat Merek;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan pembatalan merek Penggugat sekarang ini telah lewat waktu (kadaluausa) dan tidak dapat diajukan sebagai gugatan pembatalan merek terhadap merek POLOPLAYER Tergugat yang sudah terdaftar selama 13 tahun, dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Gugatan Penggugat kurang lengkap.

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap pendaftaran merek POLOPLAYER terdaftar Nomor 427547 perpanjangan dari Reg. No. 246176 tanggal 11 Februari 1989 yang terdaftar pada Direktorat Merek, di mana Direktorat Merek adalah instansi yang mengeluarkan Sertifikat Merek yang tidak diikutsertakan dalam gugatan pembatalan merek;
2. Bahwa sebagaimana pasal 77 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, bahwa Direktorat Merek adalah penyelenggara administrasi atas merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan dilaksanakan oleh Kantor Merek;
3. Bahwa dilandasi dengan dasar tersebut diatas serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek khususnya pasal 70 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 80 ayat (7) di mana gugatan merek akan diajukan kepada para pihak yaitu Tergugat I dan Tergugat II (Direktorat Merek) yang nantinya hasil keputusan Pengadilan Niaga, Direktorat Merek segera akan melaksanakan isi putusan Pengadilan Niaga;



4. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas jelas, bahwa gugatan pembatalan merek sekarang ini kurang lengkap, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 23 April 2002 Nomor:

04/Merek/2002/PN.Niaga/JKT.PST., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik dan pemegang hak khusus atas merek dagang POLO untuk jenis barang termasuk dalam kelas 25;
3. Menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis termasuk dalam satu kelas, antara merek Tergugat POLOPLAYER daftar Nomor 427547 dengan merek POLO milik Penggugat;
4. Membatalkan pendaftaran merek daftar Nomor 427547 dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Mei 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 04/HKI-MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusun oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Mei 2002;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 15 Mei 2002 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Mei 2002;

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

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Tergugat asal dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon kasasi tetap berpendapat bahwa gugatan Termohon kasasi/Penggugat asal telah kadaluwarsa berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan Pemohon kasasi berpendapat bahwa judex facti telah salah menerapkan dan menafsirkan pasal 69 ayat (2) diajukan tanpa batas waktu jika mereka tersebut bertentangan dengan moral agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, padahal penggunaan merek Pemohon kasasi adalah beritikad baik, karena dengan telah terdaftar di register dengan nomor 246176 tanggal 11 Februari 1989 dan telah diperpanjang dengan Nomor 427547 untuk jenis barang: segala jenis konpeksi yaitu pakaian pria, wanita, anak-anak, celana dalam, kutang wanita, kaos oblong, kaos singlet, piyama, jaket, rok wanita, daster, kaos kaki, sarung tangan, ikat pinggang, topi, dasi, sepatu, sandal, sol sepatu, dan pemakaian merek ini sudah berlangsung selama 13 Tahun;
2. Bahwa Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan judex facti yang menyatakan bahwa dengan tidak digugatnya Direktorat Merek tidaklah menyebabkan para pihak dalam perkara ini tidak lengkap, oleh karena kantor Merek adalah merupakan Institusi Pendaftaran Merek yang merupakan bagian yang harus dilibatkan, dimana kantor Merek melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi



- Merek setelah putusan badan Peradilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu, jelas gugatan Penggugat kurang lengkap/kurang pihak;
3. Bahwa pendapat *judex facti* yang menyatakan bahwa penggunaan merek POLOPLAYER oleh Pemohon kasasi adalah menyesatkan konsumen dan tidak beritikad baik adalah pendapat yang sangat keliru, padahal sebagaimana yang dijelaskan diatas, pemakaian merek POLOPLAYER oleh Pemohon kasasi sudah 13 Tahun, dan selama Pemohon kasasi mempergunakan merek tersebut, konsumen tidak pernah disesatkan, dan tidak pernah pula dirugikan; Bahwa masyarakat konsumen Indonesia, dengan kemajuan teknologi dan Ilmu Pengetahuan, dalam membeli suatu produk sudah dapat membedakan produk mana yang baik dan yang buruk;
- Bahwa merek POLOPLAYER milik Pemohon kasasi sangatlah berbeda dengan merek POLO milik Termohon kasasi, di mana POLOPLAYER merupakan rangkaian satu suku kata yang tidak terpisahkan, maka dengan demikian merek POLOPLAYER milik Pemohon kasasi dengan merek Termohon kasasi POLO tidak terdapat kesan yang sama baik dalam bentuk, cara penempatan dan kombinasi;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* yang mengutip pendapat Mahkamah Agung dalam putusnya Nomor 1631 K/Pdt/1978 tanggal 20 Juni 1979 adalah sangat keliru, oleh karena pendapat Mahkamah Agung dalam putusan tersebut adalah mengenai rangkaian untuk dua suku kata, sedangkan merek POLOPLAYER milik Pemohon kasasi merupakan rangkaian satu suku kata yang tidak terpisahkan;
4. Bahwa pertimbangan *judex facti* yang mendasarkan kepada pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan mengutip putusan Mahkamah Agung Nomor 2355 K/Pdt/1999 tanggal 26 Juni 2000, serta putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/Pdt/1999 adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru. Pemohon kasasi selama mempergunakan merek POLOPLAYER dalam kurun waktu 13 (tiga belas) tahun belum pernah merugikan siapa pun dan juga tidak menyesatkan masyarakat konsumen.
- Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menilai bahwa adanya unsur persamaan pada pokoknya terhadap merek "POLOPLAYER" milik Pemohon kasasi dengan merek "POLO" milik Termohon kasasi adalah pendapat yang sangat keliru, padahal kedua merek tersebut sangat berbeda, baik ditinjau susunan suku kata-kata maupun bunyi ucapannya, apalagi masyarakat konsumen di Indonesia telah dapat membedakan barang yang dibelinya, sehingga dengan merek "POLOPLAYER", tidaklah menimbulkan kesan yang membingungkan masyarakat untuk barang yang sejenis;

Menimbang:

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 sampai dengan ad. 4

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 April 2002 Nomor: 04/Merek/2002/PN.Niaga/JKT.PST., bertentangan dengan hukum/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi MOHINDAR H.B. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi sebagai pihak kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2001, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: MOHINDAR H.B. tersebut;

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2002, oleh MARIANNA SUTADI, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARGANA, SH. dan ARBIJOTO, SH., para



Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri MARGANA, SH., dan ARBIJOTO, SH., Hakim-Hakim Anggota, serta ASRA, SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

MARGANA, SH.

Ttd.

H. ARBIJOTO, SH.

Ketua,

Ttd.

Ny. MARIANNA SUTADI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ASRA, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp.	6.000,
2. Redaksi	Rp.	1.000,
3. Administrasi Kasasi	Rp.	4.993.000,- +
Jumlah	Rp.	5.000.000,