



PUTUSAN

Nomor 010 PK/N/HaKI/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutus perkara Hak Kekayaan Intelektual (merek) pada tingkat permohonan Peninjauan kembali dalam perkara antara:

DRS. F. X. Y. KIATANTO S., bertempat tinggal di Jalan Magelang Nomor 80 Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada SITI ZULFIAH K, SH., Pengacara dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Parang Sarpo 11/38 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2003, sebagai Pemohon Peninjauan kembali dahulu Termohon Kasasi I A dan III B juga Pemohon Kasasi II/Tergugat I;

melawan

1. PT. MUSTIKA CITRARASA, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 79, Jakarta Barat, sebagai Termohon Peninjauan kembali I dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II A dan III A/Penggugat;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK AZASI . MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAKI, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang, sebagai para Termohon Peninjauan kembali II dahulu Termohon Kasasi I B dan II B juga Pemohon Kasasi III/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat I telah mengajukan permohonan Peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Februari 2003 Nomor: 05 K/N/HaKI/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan kembali, dahulu sebagai para Pemohon Kasasi juga para Termohon Kasasi Penggugat dan Tergugat II dengan posita sebagai berikut:

- Bahwa subyek hukum bernama Kwee Sie Yong adalah pemakai pertama dan juga merupakan subyek hukum yang terlebih dahulu memperoleh sertifikat merek HOLLAND BAKERY dengan sertifikat No. 260637 tanggal 28 Juni 1990 (bukti P-1 b) sehingga merupakan satu-satunya pemilik dari merek tersebut;
- Bahwa merek HOLLAND BAKERY milik Kwee Sie Yong tersebut telah dikenal luas/terkenal di Indonesia, hal mana dapat disimpulkan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 69/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Juli 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2857 K/Pdt/1994 tanggal 13 April 1998 (bukti. P-2);
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 1988 hak Kwee Sie Yong atas merek HOLLAND BAKERY tersebut telah dialihkan kepada Penggugat, berdasarkan Akta Notaris No. 81 tanggal 26 Juli 1988 (bukti P-3 a) yang kemudian didaftarkan di Ditjen HAKI dan telah tercatat di dalam Daftar Umum Merek, sesuai surat dari Ditjen HAKI No. H4-HC.01.04-09-20-99 tanggal 4 Februari 1999 tentang Pencatatan dalam Daftar Umum Merek Pengalihan Hak Merek HOLLAND BAKERY daftar No. 260637 dari Kwee Sie Yong kepada PT. MUSTIKA CITRARASA (bukti P-3 b);
- Bahwa dengan pengalihan pemilikan merek tersebut maka secara hukum Penggugat adalah sah sebagai pemilik satu-satunya atas merek HOLLAND BAKERY daftar No. 260637 tanggal 26 Juni 1990. Namun berhubung peralihan tersebut baru tercatat dalam Daftar Umum Merek di Ditjen HAKI pada tanggal 4 Februari 1999, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, peralihan tersebut baru mengikat pihak ketiga sejak tanggal 4 Februari 1999, dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat pun telah memperpanjang merek HOLLAND BAKERY termaksud sebelum berakhir masa berlakunya



ialah pada tanggal 16 Mei 2000, tercatat dalam register No. 445875 (bukti P-4 a serta pada tanggal 27 April 1999 Penggugat juga telah mengajukan pendaftaran untuk perubahan etiket merek HOLLAND BAKERY, berdasarkan Sertifikat Merek No. 493450 tanggal 16 November 2001 (bukti P-4 b). Dengan demikian secara hukum sudah selayaknya dan sudah seharusnya Penggugat mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan Holland Bakery;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1993 Tergugat I telah mengajukan permohonan pendaftaran merek HOLLAND BAKERY untuk jasa bidang restaurant kepada Tergugat II, permohonan mana telah dikabulkan oleh Tergugat II dengan mengeluarkan Sertifikat Merek No. 317559, akan tetapi ternyata kemudian Tergugat I di dalam usaha perdagangannya telah menggunakan mereknya tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan. Bahwa atas dasar hal tersebut, Penggugat telah mengajukan Gugatan Penghapusan Merek terhadap Tergugat I, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 01/HK.M/2002/P.NIAGA.Smg. Tanggal 28 Mei 2002 (bukti P-5 a) jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 014 K/N/HAKI/2002 tanggal 7 Agustus 2002 (bukti P-5 b), mengabulkan substansi gugatan Penggugat dan memerintahkan Ditjen HAKI untuk menghapus pendaftaran merek HOLLAND BAKERY milik Tergugat I Sertifikat Merek No. 317559 karena didasarkan pada alasan sebagaimana termaksud dalam Pasal 61 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, ialah menggunakan merek sebagaimana yang didaftarkan, hal mana didasarkan pada bukti-bukti bahwasanya Tergugat I ternyata telah menggunakan merek HOLLAND BAKERY untuk memproduksi dan menjual roti, kue-kue dengan merek HOLLAND BAKERY;
- Bahwa ternyata pada tanggal 23 April 1996 Tergugat I juga telah mengajukan pendaftaran merek BAKERI HOLAN untuk kelas barang/jasa: toko roti, toko kue-kue, toko snack-snack, toko makanan kecil (bukti P-6);
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2001 Tergugat I mengajukan lagi pendaftaran merek HOLLAND untuk kelas barang/jasa: 16 dan yang oleh Tergugat II telah diterbitkan Sertifikat Merek No. 497048 tanggal 18 Januari 2002, jenis barang/jasa, segala macam kantong termasuk kantong plastik, tas kertas (bukti P-7);
- Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan diterbitkannya sertifikat merek BAKERI HOLAN No. 382723 tanggal pendaftaran 15 Agustus 1997 karena jelas merek BAKERI HOLAN tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek HOLLAND BAKERY milik Penggugat yakni persamaan pada bunyi pengucapannya, sedangkan kata BAKERI HOLAN merupakan terjemahan dari kata HOLLAND BAKERY, dan oleh karenanya apabila kedua merek tersebut dipakai bersamaan, yaitu di satu pihak ada HOLLAND BAKERY milik Penggugat dan pihak lain ada BAKERI HOLAN milik Tergugat I, yang masing-masing mempunyai arti yang sama yaitu Toko roti, dan hasil usahanya pun sama berupa roti, kue-kue, snack; maka hal tersebut tentunya dapat mengacaukan, mengecohkan dan membingungkan masyarakat awam/khalayak ramai;
- Bahwa Penggugat pun juga sangat keberatan dengan diterbitkannya Sertifikat merek HOLLAND No. 497048 tanggal 18 Januari 2002, karena penerbitan tersebut terkesan berlebihan dan tumpang tindih serta tidak pada tempatnya karena Penggugat sebagai pihak yang terlebih dahulu memakai dan mendaftarkan serta memperoleh Sertifikat Merek HOLLAND BAKERY, yang berarti Penggugat asal satu-satunya pihak yang berhak untuk memproduksi dan menjual roti, kue-kue, snack (makanan kecil) yang seharusnya mendapat perlindungan hukum untuk menggunakan kemasan pembungkus bagi roti, kue-kue, snack produksi Penggugat dengan merek HOLLAND BAKERY, karena untuk menjual roti, kue-kue, snack tersebut, diperlukan adanya kemasan pembungkus bagi roti, kue-kue dan snack yang tentunya adalah sesuai dengan nama merek dan etiket merek yang dimilikinya guna membedakannya dengan produksi roti merek lain;
- Bahwa tindakan Tergugat I yang mendaftarkan merek BAKERI HOLAN tersebut merupakan tindakan yang didasarkan pada itikad buruk guna mendompleng ketenaran dan meniru merek HOLLAND BAKERY milik Penggugat, hal mana sangat jelas dapat dilihat dari fakta hukum berupa, Merek HOLLAND BAKERY milik Penggugat telah mendapatkan Sertifikat Merek pada tanggal 28 Juni 1990, sedangkan merek BAKERI HOLAN milik Tergugat I sertifikat mereknya baru terbit pada tanggal 15 Agustus 1997 (hampir 7 tahun kemudian).



Dalam masa 7 tahun tersebut, roti, kue-kue dan snack dengan merek HOLLAND BAKERY milik Penggugat telah dikenal luas di masyarakat Indonesia terutama sekali di kota-kota besar sebagaimana juga telah ternyata dari putusan Mahkamah Agung RI. No. 2857 K/Pdt/1994 tanggal 13 April 1998 (vide.: bukti P-2).

- Keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh Tergugat I dalam mendaftarkan mereknya dengan cara meniru merek Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I tersebut jelas didasarkan pada etiket buruk sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan oleh sebab itu Tergugat I tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum;
- Bahwa Tergugat II pun seharusnya menolak permohonan merek BAKERI HOLAN yang diajukan oleh Tergugat I, karena Tergugat II tentunya menyadari pemakaian nama BAKERI HOLAN dengan HOLLAND BAKERY akan menimbulkan kebingungan dan mengecohkan masyarakat awam, apalagi mengingat arti kata BAKERI HOLAN maupun HOLLAND BAKERY adalah toko roti dan tentunya hasil yang diproduksi dan yang di jual oleh BAKERI HOLAN maupun HOLLAND BAKERY adalah sama yaitu berupa roti, kue-kue, snack ataupun jenis-jenis roti. Dengan demikian jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka merek BAKERI HOLAN milik Tergugat I dan merek HOLLAND BAKERY di mana keduanya bergerak di bidang roti/usaha roti dan sama-sama mempunyai arti kata toko roti adalah menyangkut produk yang sejenis (berkaitan erat), dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, permohonan Tergugat I tersebut seharusnya ditolak, namun berhubung Tergugat I telah menerbitkan Sertifikat Merek BAKERI HOLAN untuk Tergugat I, maka sesuai ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Merek BAKERI HOLAN milik Tergugat I tersebut;
- Bahwa demikian juga tindakan Tergugat I yang mendaftarkan Merek HOLLAND untuk kelas barang/jasa 16, jenis barang/jasa: segala macam kantong termasuk kantong plastik, tas kertas adalah juga didasarkan pada itikad buruk (vide : Putusan Mahkamah Agung RI No. 014 K/N/HAKI/2002 tanggal 7 Agustus 2002) untuk mengecoh masyarakat awam, karena dengan digunakannya kardus, kantong plastik merek HOLLAND untuk membungkus roti, kue-kue, snack produksi Tergugat I, akan dapat membingungkan, mengecohkan, menyesatkan masyarakat awam yang dapat menganggap roti, kue-kue, snack produksi Tergugat I dengan merek BAKERI HOLAN yang dibungkus dengan kantong plastik, tas kertas bertuliskan HOLLAND adalah sama dengan produksi atau merupakan cabang dari Penggugat, padahal senyatanya adalah beda, sementara roti, kue-kue dan snack merek HOLLAND BAKERY milik Penggugat telah dikenal luas dikalangan masyarakat sebagai roti yang berkualitas, enak dan modern;
- Bahwa demikian pula tindakan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Merek HOLLAND untuk Tergugat I disebutkan di atas adalah merupakan tindakan yang berlebihan dan tumpang tindih serta tidak pada tempatnya, karena adanya kemasan kantong termasuk kantong plastik, tas kertas, kardus dan sebagainya yang merupakan kemasan dari suatu merek, tentunya secara otomatis atau dengan sendirinya akan diberikan kepada pemilik merek yang bersangkutan, hal mana guna membedakan dengan merek lainnya. Dengan demikian karena Penggugat adalah pihak yang lebih dahulu mendapatkan Sertifikat Merek HOLLAND BAKERY untuk hasil usaha berupa segala macam kue, roti, snack di seluruh Indonesia, maka dengan sendirinya atau secara otomatis Penggugat pun berhak mendapatkan perlindungan untuk menggunakan kemasan pembungkus dengan merek HOLLAND BAKERY. Atas dasar hal tersebut maka merek HOLLAND milik Tergugat I tersebut juga harus dibatalkan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya merek HOLLAND BAKERY untuk produksi roti dan kue-kue di seluruh Indonesia;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat sebagai pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu merek HOLLAND BAKERY adalah sebagai pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek HOLLAND BAKERY baik di kelas barang maupun jasa sepanjang



- berkaitan erat dengan hasil produksi Penggugat dan atau merupakan produk yang sejenis dengan produk Penggugat;
4. Menyatakan bahwa merek BAKERI HOLAN dan HOLLAND milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek HOLLAND BAKERY milik Penggugat;
 5. Menyatakan bahwa pendaftaran merek BAKERI HOLAN dan merek HOLLAND yang dilakukan oleh Tergugat I adalah didasarkan atas adanya itikad buruk dari Tergugat I;
 6. Membatalkan merek BAKERI HOLAN milik Tergugat I, sesuai Sertifikat Merek No. 382723 tanggal pendaftaran 15 Agustus 1997;
 7. Membatalkan merek HOLLAND milik Tergugat I, sesuai Sertifikat Merek No. 497048 tanggal 18 Januari 2002;
 8. Memerintahkan Tergugat II untuk mencoret dari Daftar Umum Merek, merek BAKERI HOLAN milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek No. 382723 tanggal pendaftaran 15 Agustus 1997 dan merek HOLLAND milik Tergugat I, sesuai Sertifikat Merek No. 497048 tanggal 18 Januari 2002 dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek segera setelah putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 9. Memerintahkan Tergugat II untuk selanjutnya tidak menerima lagi pendaftaran merek HOLLAND BAKERY ataupun HOLLAND ataupun HOLAN baik di kelas barang maupun di kelas jasa yang berkaitan erat dengan hasil produksi Penggugat ataupun yang sejenis dengan hasil produksi Penggugat, kecuali yang diajukan Penggugat;
 10. Menghukum Tergugat I agar tidak lagi menggunakan merek BAKERI HOLAN dan merek HOLLAND dalam usaha perdagangannya paling lama delapan hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 11. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
 12. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
 13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;
 14. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I maupun Tergugat II (uitvoerbaar bij voorraad);

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan pada tanggal 18 Desember 2002 Nomor 03/HK.M/2002/P.NIAGA.Smg dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Membatalkan merek Holland milik Tergugat I, sesuai sertifikat merek nomor 497048 tanggal 18 Januari 2002.
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Februari 2003 Nomor 05 K/N/HaKI/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. MUSTIKA CITRARASA tersebut;
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Drs. F.X.Y. KIATANTO S dan Pemohon Kasasi III. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAKI tersebut;



Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Desember 2002 Nomor 03/HK.M/2002/P.NIAGA.Smg.;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya merek HOLLAND BAKERY untuk produksi roti dan kue-kue di seluruh Indonesia;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat sebagai pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu merek HOLLAND BAKERY adalah sebagai pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek HOLLAND BAKERY baik di kelas barang maupun jasa sepanjang berkaitan erat dengan hasil produksi Penggugat dan atau merupakan produk yang sejenis dengan produk Penggugat;
4. Menyatakan bahwa merek BAKERI HOLAN dan HOLLAND milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek HOLLAND BAKERY milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa pendaftaran merek BAKERI HOLAN dan merek HOLLAND yang dilakukan oleh Tergugat I adalah didasarkan atas adanya itikad buruk dari Tergugat I;
6. Membatalkan merek BAKERI HOLAN milik Tergugat I, sesuai Sertifikat Merek No. 382723 tanggal pendaftaran 15 Agustus 1997;
7. Membatalkan merek HOLLAND milik Tergugat I, sesuai Sertifikat Merek No. 497048 tanggal 18 Januari 2002;
8. Memerintahkan Tergugat II untuk mencoret dari Daftar Umum Merek, merek BAKERI HOLAN milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek No. 382723 tanggal pendaftaran 15 Agustus 1997 dan merek HOLLAND milik Tergugat I, sesuai Sertifikat Merek No. 497048 tanggal 18 Januari 2002 dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek segera setelah putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Memerintahkan Tergugat II untuk selanjutnya tidak menerima lagi pendaftaran merek HOLLAND BAKERY ataupun HOLLAND ataupun HOLAN baik di kelas barang maupun di kelas jasa yang berkaitan erat dengan hasil produksi Penggugat ataupun yang sejenis dengan hasil produksi Penggugat, kecuali yang diajukan Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I agar tidak lagi menggunakan merek BAKERI HOLAN dan merek HOLLAND dalam usaha perdagangannya paling lama delapan hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
12. Menolak gugatan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Februari 2003 Nomor 05 K/N/HaKI/2003 diberitahukan kepada Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I pada tanggal 10 Maret 2003, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2003), diajukan permohonan Peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 10 Juli 2003 Nomor 03/HK.M/2002/P.NIAGA.Smg., jo. Nomor 03/HK.M/2003/PN.NIAGA.Smg. Permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 10 Juli 2003 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan kembali telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 Juli 2003 kemudian terhadapnya oleh pihak lawan tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur tentang peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam perkara



merek, namun Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, oleh karena itu Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 permohonan peninjauan kembali aquo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Peninjauan kembali sangat keberatan terhadap putusan Hakim Agung Kasasi yang menolak eksepsi dari Pemohon Peninjauan kembali, karena putusan dan pertimbangan Hakim Agung tersebut adalah lebih menunjukkan ketidakpahaman Hakim Agung terhadap sistem hukum di bidang merek, sebab ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut adalah merupakan yuridis formal di dalam mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dalam arti bahwa merek-merek yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek dapat diminta untuk dibatalkan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, akan tetapi ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pembenar untuk melakukan pembatalan-pembatalan terhadap merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek tanpa didukung suatu alasan dan dasar hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
 - Bahwa pertimbangan Hakim Agung yang menolak Eksepsi Pemohon Peninjauan kembali yang menyatakan bahwa gugatan adalah berdasarkan adanya itikad tidak baik dari Pemohon Peninjauan kembali adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum, karena pertimbangan hukum dari Hakim Agung tersebut adalah tidak berlandaskan pada suatu fakta hukum;
 - Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan Pemohon Peninjauan kembali adalah pendaftar merek yang beritikad tidak baik jelas bertentangan dengan sistem hukum di bidang merek, sebab sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001, secara hukum telah memberikan pengakuan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dengan segala akibat hukumnya, maka mengingat merek-merek sengketa atas nama Pemohon Peninjauan kembali sudah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek, sepatutnya secara hukum pihak-pihak manapun harus menghormati keberadaan merek-merek atas nama Pemohon Peninjauan kembali termasuk Hakim dan Termohon Peninjauan kembali pada masa sekarang ini, karena terdapatnya merek-merek atas nama Pemohon Peninjauan kembali di dalam Daftar Umum Merek telah mengacu kepada hal yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Agung yang menolak Eksepsi gugatan Termohon Peninjauan kembali kadaluarsa dari Pemohon Peninjauan kembali yang dalam pertimbangannya Hakim Agung menyatakan bahwa gugatan adalah didasarkan adanya itikad tidak baik, jadi gugatan dapat diajukan tanpa batas waktu adalah jelas sudah mengada-ada, selain Hakim Agung sendiri telah menilai Pemohon Peninjauan kembali beritikad tidak baik, juga pertimbangan Hakim Agung tersebut adalah sudah bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 69 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Merek terdaftar di dalam Daftar Umum Merek dapat digugat tanpa batas waktu adalah apabila merek tersebut setelah terdaftar telah mengakibatkan adanya gangguan atas ketertiban umum di dalam masyarakat baik yang menyangkut nilai-nilai moralitas agama, budaya yang hidup didalam masyarakat;
3. Bahwa putusan Hakim Agung yang menyatakan bahwa Penggugat (Termohon Peninjauan kembali) sebagai pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek HOLLAND BAKERY adalah sebagai pihak yang berhak untuk mendaftarkan merek HOLLAND BAKERY baik di kelas barang maupun jasa sepanjang berkaitan erat dengan hasil produksi Penggugat (Termohon Peninjauan kembali) adalah jelas secara nyata lebih menunjukkan ketidakpahaman Hakim Agung atas sistem hukum di bidang merek. Undang-Undang Merek



adalah menganut asas konstitutif yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan bukan memperlakukan siapa yang telah terdaftar terlebih dahulu karena dengan ketentuan hukum tersebut Undang-Undang Merek hanya memberikan perlindungan terhadap apa yang dimohonkan untuk didaftar dan tidak untuk semua jenis barang atau kelas barang (monopoli terbatas), dengan sistem konstitutif tersebut di dalam Daftar Umum Merek dapat terdaftar merek-merek yang sama sepanjang jenis barang atau jasa yang dilindungi berbeda satu sama lainnya. Di dalam setiap permintaan pendaftaran merek harus disebutkan jenis atau jenis-jenis barang atau jenis-jenis jasa yang diajukan dalam kelas yang bersangkutan. (Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftaran merek terlampir);

4. Bahwa putusan Hakim Agung sebagaimana tersebut di atas adalah jelas-jelas merupakan suatu pernyataan hukum yang keliru dan mengada-ada apabila dibandingkan dengan ketentuan hukum di bidang merek. Apabila Hakim Agung lebih mencermati ketentuan-ketentuan hukum di bidang merek tentu tidak akan sampai memberikan pertimbangan hukum dan keputusan sebagaimana pada angka 1 tersebut di atas. Secara hukum Hakim Agung sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan putusan-putusan, yang sedemikian rupa, karena kewenangan tersebut adalah merupakan kewenangan yang dimiliki Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang hingga sekarang belum pernah dibagi atau didelegasikan kepada pihak manapun termasuk Hakim Agung sendiri. Dengan demikian pertimbangan dan putusan Hakim Agung tersebut adalah telah memutus secara melebihi kapasitasnya dan secara hukum pula tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk hukum di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang merek dan putusan pertimbangan Hakim Agung tersebut terkesan hanya merupakan realisasi dari pesanan Termohon Peninjauan kembali;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan kembali sangat berkeberatan dengan putusan Hakim Agung yang menyatakan merek BAKERI HOLAN dan HOLLAND milik Tergugat I (Pemohon Peninjauan kembali) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek HOLLAND BAKERY milik Penggugat (Termohon Peninjauan kembali) karena putusan Hakim Agung tersebut adalah sangat kontradiktif/bertentangan dengan pertimbangan hukum Hakim Agung untuk menolak Eksepsi Pemohon Peninjauan kembali (vide putusan Hakim Agung halaman 26 alinea 1 dan 3) yang secara jelas menyatakan gugatan Termohon Peninjauan kembali dasar hukumnya adalah Pasal 4 (perihal itikad tidak baik) akan tetapi di satu sisi di dalam memutus perkara ini Hakim Agung mempergunakan ketentuan Pasal 6 (perihal persamaan pada pokoknya) untuk memutus perkara, padahal secara jelas dan nyata-nyata Hakim Agung menyatakan dasar gugatan ini perihal itikad tidak baik;
 - Bahwa apabila Hakim Agung di dalam memutus perkara ini dengan dasar hukum adalah ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (perihal itikad tidak baik) tentu pertimbangan hukum dari Hakim Agung seharusnya hanya sebatas ada tidaknya itikad tidak baik dari Pemohon Peninjauan kembali di dalam mendaftarkan merek-merek sengketa terhadap Turut Termohon Peninjauan kembali yang dalam sengketa sekarang ini sebagaimana di dalam putusan Hakim Agung tidak dapat diketemukan hal-hal sudah terbukti yang dapat dijadikan acuan atau alasan hukum untuk menyatakan Pemohon Peninjauan kembali sebagai pendaftar merek yang beritikad tidak baik dan secara hukum tidak patut mempertimbangkan lagi ada tidaknya persamaan pada pokoknya dalam sengketa sekarang ini. Dengan demikian putusan Hakim Agung tersebut adalah terkesan untuk dipaksakan walaupun sudah saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya;
6. Bahwa putusan dan pertimbangan hukum Hakim Agung yang menyatakan diantara merek-merek sengketa BAKERI HOLAN dan HOLLAND atas nama Pemohon Peninjauan kembali mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek HOLLAND BAKERY atas nama Termohon Peninjauan kembali adalah sudah bertentangan dengan ketentuan hukum di bidang merek. Bahwa apabila merek-merek sudah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek Turut Termohon Peninjauan kembali, maka secara hukum tidak ada alasan untuk



menyatakan merek-merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, sebab sebelum Turut Termohon Peninjauan kembali memutuskan untuk mendaftarkan merek-merek di dalam Daftar Umum Merek, Turut Termohon Peninjauan kembali telah melakukan proses pemeriksaan yang mengacu kepada ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya (Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) di antara merek-merek tersebut;

7. Bahwa Pemohon Peninjauan kembali sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Agung yang menyatakan diantara merek-merek sengketa BAKERI HOLAN dan HOLLAND atas nama Pemohon Peninjauan kembali mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek HOLLAND BAKERY atas nama Termohon Peninjauan kembali karena pertimbangan hukum dari Hakim Agung tersebut telah menyalahi Doktrin Hukum dari ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penilaian Hakim Agung untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya diantara merek-merek sengketa yang diakibatkan adanya penggunaan merek-merek kata HOLLAND dan BAKERI HOLAN oleh Pemohon Peninjauan kembali dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek HOLLAND BAKERY atas nama Termohon Peninjauan kembali tanpa mempertimbangkan unsur-unsur jenis barang atau jasa yang dilindungi kedua merek sengketa tersebut;
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

"Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain; yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa sejenis" dari ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 tersebut jelas sudah tersirat ketentuan-ketentuan hukum untuk menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya diantara merek-merek yakni;

Penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dilakukan terhadap merek-merek yang sedang diajukan permohonan dibandingkan dengan yang terdaftar untuk barang dan atau jasa sejenis;

Mengingat merek-merek sengketa baik atas nama Pemohon Peninjauan kembali dan Termohon Peninjauan kembali sudah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek maka secara hukum dalam hal ini pertimbangan yang sedemikian juga tidak patut untuk diterapkan/dipergunakan lagi;

Penilaian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya harus mempertimbangkan unsur jenis barang atau jasa yang dilindungi atau yang dimohonkan untuk didaftarkan dengan yang terdaftar;

Mengingat merek-merek BAKERI HOLAN untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 42 dan HOLLAND melindungi jenis barang kantong plastik dan karton-karton yang termasuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 sedangkan merek HOLLAND BAKERY atas nama Termohon Peninjauan kembali adalah untuk melindungi jenis barang roti, kue-kue yang termasuk dalam kelas 30;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disampaikan bahwa Hakim Agung telah melakukan kekhilafan di dalam menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya diantara merek-merek;
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Turut Termohon Peninjauan kembali) akan menolak permintaan pendaftaran Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis dengan merek orang lain/badan hukum lain yang sudah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek. Maka dengan terdapatnya merek-merek BAKERI HOLAN dan HOLLAND atas nama Pemohon Peninjauan kembali didalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia R.I., karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa merek-merek HOLLAND dan BAKERI HOLAN atas nama Pemohon Peninjauan kembali tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek



orang lain/badan hukum lain termasuk dengan merek HOLLAND BAKERY atas nama Termohon Peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan kembali dari Pemohon sebagai berikut:

mengenai alasan ad.1 sampai dengan ad.7:

bahwa alasan-alasan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan-alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (a) sampai dengan (f) Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

bahwa alasan-alasan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali terhadap bahagian Eksepsi maupun bahagian Pokok Perkara dalam putusan kasasi a quo, pada hakekatnya merupakan perbedaan pendapat terhadap pertimbangan hukum dalam putusan kasasi a quo perbedaan pendapat yang sedemikian itu tidak dapat dikategorikan sebagai kekhilafan Hakim yang nyata di dalam menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya diantara merek-merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh: DRS. F. X. Y. KIATANTO S. tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, dan Pemohon Peninjauan kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat Peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali: DRS. F. X. Y. KIATANTO S. tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA, tanggal 2 MARET 2004 oleh BAGIR MANAN Ketua Mahkamah Agung selaku Ketua Sidang, PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH., dan MARIANNA SUTADI, SH., para Ketua Muda Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI ITU JUGA oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH., dan MARIANNA SUTADI, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan RAHMI MULYATI, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Prof. DR. PAULUS E.

Ttd.

MARIANNA SUTADI, SH.

KETUA,

Ttd.

BAGIR MANAN LOTULUNG, SH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

RAHMI MULYATI, SH. MH.



Biaya-biaya

1.	Meterai -----	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi -----	Rp. 1.000,-
3.	Administrasi Peninjauan kembali ----	Rp. 9.993.000,- +
Jumlah -----		Rp. 10.000.000,-