



**PUTUSAN**  
Nomor 362 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**, berkedudukan di Chateau de Vidy, 1007 Laussane, Switzerland, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Santoso, SH., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Griya Agung Nomor 21 (Blok M3), Komplek Griya Inti Sentosa, Sunter, Jakarta 14340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan

**HENRY WIRANA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi Nomor 187 RT. 001 RW. 002 Pisang Selatan, Ujung Pandang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Yuli Hermawan, SH., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Angrek Cenderawasih Nomor 5-7, Unit B.6, Slipi, Jakarta Barat 11410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2014, 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 OLYMPIQUE** yang didirikan pada tanggal 23 Juni 1894, yang menangani penyelenggaraan Olimpiade (Olympic);

*Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 362 K/Pdt.Sus-HKI/2014*



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 Nomor 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 Nomor 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 30 yang melindungi kopi, teh, coklat, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan, tepung dan preparat terbuat dari sereal, roti, kue-kue, dan gula-gula, es yang dapat dimakan, madu, olesan, ragi, tepung soda (soda kue), garam, mustard, cuka, saus (sambal), rempah-rempah, es untuk penyegaran;
- Merek “OLYMPIC dan Logo”, Daftar Nomor 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 30 yang melindungi kopi, teh, coklat, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan, tepung dan preparat terbuat dari sereal, roti, kue-kue, dan gula-gula, es yang dapat dimakan, madu, olesan, ragi, tepung soda (soda kue), garam, mustard, cuka, saus (sambal), rempah-rempah, es untuk penyegaran;

**OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (OHIM):**

- Merek "THE OLYMPICS", Daftar Nomor 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 30 yang melindungi kopi, teh, coklat, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan, tepung dan preparat terbuat dari sereal, roti, kue-kue, dan gula-gula, es, madu, olesan, ragi, soda kue, garam, mustard, cuka, saus (sambal), rempah-rempah, es;
- Merek "OLYMPIC dan Logo", Daftar Nomor 009814294 tertanggal 21 April 2011, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 1, 3

Hal. 2 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 34, dan jenis-jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35 sampai dengan 45. Diantaranya untuk kelas 30 yang melindungi kopi, teh, coklat, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan, tepung dan preparat terbuat dari sereal, roti, kue-kue, dan gula-gula, es yang dapat dimakan, madu, olesan, ragi, tepung soda (soda kue), garam, mustard, cuka, saus (sambal), rempah-rempah, es;

## INDIA:

- Merek "OLYMPIC dan Logo", terdaftar dengan Nomor 1520310 tertanggal 26 Desember 2006 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 6, 12, 14, 23, 26, 28, 30 dan 31. Diantaranya untuk kelas 30 yang melindungi kopi, teh, coklat, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan, tepung dan preparat terbuat dari sereal, roti, kue-kue, dan gula-gula, es, madu, olesan, ragi, soda kue, garam, mustard, cuka, saus (sambal), rempah-rempah, es;

## JAMAICA:

- Merek "OLYMPIC dan Logo", terdaftar dengan Nomor 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 kelas 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44. Diantaranya untuk kelas 30 yang melindungi kopi, teh, coklat, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan, tepung dan preparat terbuat dari sereal, roti, kue-kue, dan gula-gula, es, madu, olesan, ragi, soda kue, garam, mustard, cuka, saus (sambal), rempah-rempah, es;

## AUSTRALIA:

- Merek "THE OLYMPICS", terdaftar dengan Nomor 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 30 yang melindungi kopi, teh, coklat, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan, tepung dan preparat terbuat dari sereal, roti, kue-kue, dan gula-gula, es, madu, olesan, ragi, soda kue, garam, mustard, cuka, saus (sambal), rempah-rempah, es;

## AFRIKA SELATAN:

- Merek "OLYMPIC", terdaftar dengan Nomor 2009/14708 sejak tanggal 31 Juli 2009 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 25;

## MALAYSIA:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 362 K/Pdt.Sus-HKI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek "OLYMPIC", terdaftar dengan Nomor 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 dengan Nomor Agenda D00.2009.031410 yang diantaranya melindungi jenis barang kopi, teh, kakao, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi, tepung, sediaan terbuat dari gandum, roti, kue, kembang gula, es konsumsi, madu, gula tetes, ragi, bubuk untuk membuat roti, garam, mustard, cuka, saus (bumbu masak), rempah-rempah, es di kelas 30;
  5. Bahwa Penggugat mengetahui dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek "OLYMPIC", Daftar Nomor IDM000199089 tertanggal 24 Maret 2009 atas nama Tergugat untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 30, yaitu roti, roti donat, roti basah, pizza, kue-kue, hiasan-hiasan kue yang dapat dimakan, puding, spaghetti, bubur havermot (sereal), bubuk-bubuk untuk pembuat roti, mie, sohun, kopi, serbuk kopi jahe, kakao, gula, beras, tepung tapioka, sagu, martabak, garam, lada, cuka, saos-saos, sambal, rempah-rempah, cengkeh, biji pala, berondong jagung (popcorn), kerupuk, emping;
  6. Penggugat sangat berkeberatan dengan terdaftarnya merek "OLYMPIC" Daftar Nomor IDM000199089 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 bahasa Inggris), yang menangani penyelenggaraan olimpiade (Olympic) sejak 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 Nomor 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;

Hal. 4 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 Nomor 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 mengganggu 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 ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (a) Undang- Undang Nomor 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;

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mempunyai alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Pendaftaran Merek “OLYMPIC”, Daftar Nomor IDM000199089 tertanggal 24 Maret 2009 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 Nomor 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;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 362 K/Pdt.Sus-HKI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 Nomor IDM000199089 tertanggal 24 Maret 2009 atas nama Tergugat menyerupai nama Lembaga Internasional Penggugat COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE;
4. Menyatakan batal demi hukum, Pendaftaran Merek “OLYMPIC”, Daftar Nomor IDM000199089 tertanggal 24 Maret 2009 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 Nomor IDM000199089 tertanggal 24 Maret 2009 atas nama Tergugat dengan mencoret Pendaftaran Merek “OLYMPIC” Daftar Nomor IDM000199089 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” Nomor Agenda D00.2009.031410 milik Penggugat untuk semua jenis-jenis barang yang dimintakan;
7. 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:

1. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
  - Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menghendaki adanya pembatalan merek “OLYMPIC” yang telah terdaftar atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek sejak 16 April 1999 dengan Nomor 460878 dan saat ini telah diperpanjang dengan Nomor IDM000199089 tertanggal 16 April 2009;
  - Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dirjen HaKI cq. Direktorat Merek merupakan pihak yang telah memasukkan merek milik Tergugat ke dalam Daftar Umum Merek dan menerbitkan Sertifikat Merek OLYMPIC atas nama

Hal. 6 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga merupakan Pihak Ketiga yang memiliki peranan penting atas dasar adanya gugatan *a quo*;

- Bahwa terlebih lagi, Penggugat telah bermohon di dalam butir 5 dan 6 petitum gugatan agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan Kemenkumham Dirjen HaKI cq. Direktorat Merek melaksanakan Pembatalan Pendaftaran Merek “OLYMPIC” milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mendaftarkan Permohonan Pendaftaran Merek OLYMPIC dan Logo Nomor D00.2009.031410 milik Penggugat;
  - Bahwa namun ternyata Penggugat di dalam surat gugatannya tidak mengikut sertakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dirjen HaKI cq. Direktorat Merek yang merupakan Pihak Ketiga sebagai Pihak yang turut digugat, sehingga terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - Bahwa hal *a quo* telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1975 yang menyebutkan: “Apabila gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
  - Hal tersebut ditegaskan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tertanggal 27 Maret 1975 yang menyatakan “Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*”;
  - Bahwa oleh karena gugatan *a quo* telah terbukti kurang pihak, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Gugatan telah lewat waktu/daluarsa (*Exceptio Temporis*);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembatalan Merek melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2013 dan telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 76/Pdt.Sus.Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst., sedangkan Merek “OLYMPIC” yang menjadi Objek Sengketa *a quo*, telah terdaftar pada Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tanggal 16 April 1999 dengan Nomor 460878 dan saat ini telah diperpanjang dengan Nomor IDM000199089 tertanggal 16 April 2009;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 362 K/Pdt.Sus-HKI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti gugatan *a quo* baru diajukan setelah 14 tahun Merek OLYMPIC milik Tergugat terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, telah diatur bahwa: “Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”;
- Bahwa ketentuan hukum tersebut di atas bertujuan untuk menjamin kepastian hukum kepada para Pendaftar Merek, dan atas hal tersebut Negara memberikan perlindungan hukum atas merek yang telah didaftarkan;
- Bahwa terhadap fakta hukum yang telah terungkap serta disandingkan dengan ketentuan hukum tersebut di atas, maka terbukti gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu (daluarsa), maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Merek/2013/ PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 13 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 13 Februari 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14 K/Pdt.Sus-

Hal. 8 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HaKI/2014/ PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor 76/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 12 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 20 Maret 2014, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 April 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:

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 Nomor IDM000199089 tertanggal 24 Maret 2009 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” dan “OLYMPICS” milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) merupakan merek terkenal (vide halaman 31 putusan paragraf 4);

Padahal dalam petitum gugatan, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak meminta agar merek "OLYMPIC" dan "OLYMPICS" milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dinyatakan sebagai merek terkenal;

Dengan tidak dipertimbangkannya tuntutan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), agar merek "OLYMPIC" Daftar Nomor IDM000199089 atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dinyatakan menyerupai nama Lembaga Internasional COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE (INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE dalam Bahasa Inggris) milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat),

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 362 K/Pdt.Sus-HKI/2014



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";

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 Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa seperti dapat dilihat pada butir 7 gugatan, dasar hukum Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek "OLYMPIC" Daftar Nomor IDM000199089 atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) adalah ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 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 Nomor IDM000199089 atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) menyerupai nama lembaga Internasional COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE (INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE dalam bahasa Inggris) milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Seharusnya *Judex Facti* dalam putusan mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) menggunakan kata OLYMPIC pada mereknya, yang menyerupai nama Lembaga Internasional COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE (INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE dalam bahasa Inggris) milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Jika suatu merek menyerupai 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 Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Hal. 10 dari



Oleh karena itu maka bukti sertifikat pendaftaran merek-merek milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) seperti yang ditampilkan pada bukti P-1 sampai dengan P-11, sudah dapat membuktikan bahwa nama Lembaga Internasional Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE (INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE dalam Bahasa Inggris);

Jika *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum malah mempertimbangkan apakah merek "OLYMPIC" dan "OLYMPICS" milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) merupakan merek terkenal, hal tersebut menunjukkan ketidak pahaman dan kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara ini;

Hal ini dikarenakan dasar pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek "OLYMPIC" Daftar Nomor IDM000199089 atas nama Termohon Kasasi bukan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (mengenai persamaan dengan merek terkenal), melainkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (mengenai persamaan dengan nama Lembaga Internasional);

Dengan demikian terbukti *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 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";

- 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 perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Dengan demikian pengajuan permohonan kasasi ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 yang menyebutkan:

*Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 362 K/Pdt.Sus-HKI/2014*



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 a dan b:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Tergugat/Termohon Kasasi sudah sejak tahun 1987 mempergunakan merek "OLYMPIC" dan telah didaftarkan sejak tahun 1999 dalam kelas 30, serta Tergugat/Termohon Kasasi tidak terbukti telah membonceng merek "OLYMPIC" kepunyaan Penggugat/ Pemohon Kasasi;

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

#### M E N G A D I L I

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

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

Hal. 12 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **18 Agustus 2014** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., 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, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i.....Rp	6.000,00	Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.
2. R e d a k s i.....Rp	5.000,00	
3. Administrasi kasasi.....Rp	4.989.000,00	
Jumlah .....	Rp5.000.000,00	

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

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 362 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)