



PUTUSAN

Nomor 823K/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KIM SUNG SOO, bertempat tinggal di Jalan Pondok Meranti Blok B/51, Kedaton Indah, Pasar Kemis, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Turaji, S.H., M.M., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Lingga Dharma, Jalan Raya Warung Buncit, Nomor 17, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

VANS, INC., yang diwakili oleh Wakil Presiden dan kepala Keuangan David Lin, berkedudukan di 6550 Katella Avenue, Cypress, California 90630, U.S.A., dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Daerah Pusat Bisnis Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2015;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 8 – 9, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Merek VANS dan variasi-variasi Merek VANS milik Penggugat:

Halaman 1 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



1. Bahwa, sejarah kepemilikan Merek "VANS" dimulai pada tahun 1966 di Anaheim, California, Amerika Serikat. Saat itu, dua orang bersaudara Paul Van Doren dan James Van Doren beserta tiga orang rekan lainnya mendirikan sebuah toko penjualan produk sepatu dengan menggunakan nama "VANS". Toko tersebut memiliki konsep penjualan yang sangat unik, karena pelanggannya bisa memilih desain sepatu sesuai dengan keinginannya masing-masing (*custom made shoes*); Adapun etiket Merek "VANS" yang pertama kali digunakan adalah sebagai berikut:

VANS

Selanjutnya, Merek "VANS" tersebut di atas juga dikembangkan dengan menggunakan desain huruf V yang telah dimodifikasi, sebagai berikut:

VANS

Adapun desain huruf V tersebut di atas juga digunakan secara terpisah dan didaftarkan oleh Penggugat, sebagai berikut:

V

2. Bahwa di dalam perkembangannya, produk-produk dengan Merek "VANS" semakin digemari oleh konsumen di Amerika Serikat. Toko yang didirikan oleh Van Doren bersaudara juga mulai memfokuskan Merek "VANS" sebagai sepatu khusus khusus untuk segmen kegiatan olah raga papan luncur/*skateboard*;
Pada saat itu, Merek "Desain Papan Seluncur" dan Merek "OFF THE WALL" yang dipadukan dengan Merek "VANS" mulai diperkenalkan sebagai dedikasi untuk kegiatan olah raga papan seluncur/*skateboard*. Berikut adalah etiket dari Merek yang dimaksud:



OFF THE WALL





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Van Doren bersaudara juga memperkenalkan Merek "Desain Strip" yang digunakan secara bersama-sama dengan Merek "VANS" dan Merek "Desain Papan Seluncuran dan OFF THE WALL", sebagai berikut:



3. Bahwa adapun penggunaan merek-merek tersebut di atas pada produk sepatu adalah sebagai berikut:



Keterangan: Penggunaan Merek "Desain Strip" dalam kegiatan komersial;



Keterangan: Penggunaan Merek "VANS" dalam kegiatan komersial;



Keterangan: Penggunaan Merek "Desain Papan Seluncuran dan OFF THE WALL" dalam kegiatan komersial

4. Selanjutnya Van Doren bersaudara mulai membuka toko-toko baru, sehingga pada akhir tahun 1970-an (atau empat tahun sejak pendiriannya) terdapat setidaknya 70 toko yang menjual sepatu dengan merek VANS tersebar di wilayah Amerika Serikat;
5. Bahwa pada tahun 1988, sebagian kepemilikan perusahaan Paul Van Doren dan kawan-kawan dialihkan kepada Firma Investasi Perbankan di California. Dengan dukungan dan sokongan perusahaan besar, perusahaan ini mulai memperluas dan mengembangkan produk-produk dan jaringan usahanya. Pada tahun 1994 perusahaan ini mulai memproduksi sepatu-sepatu untuk di ekspor ke luar Amerika Serikat. Perusahaan inilah yang menjadi VANS, Inc.

Halaman 3 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat di dalam perkara *a quo*);

- 6. Bahwa, setelah menjalankan usaha lebih dari 40 tahun, Penggugat telah berhasil mengembangkan merek-merek miliknya dalam berbagai variasi. Adapun merek-merek milik Penggugat yang relevan dengan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Merek "VANS" dan merek-merek yang mengandung unsur kata "VANS"



(Selanjutnya di dalam gugatan ini disebut sebagai Merek "VANS")

Merek "Desain Papan Seluncur" dan merek-merek yang mengandung unsur "Papan Seluncur"



(selanjutnya di dalam gugatan ini disebut sebagai Merek "Desain Papan Seluncur")

Merek "OFF THE WALL" dan merek-merek yang mengandung unsur kata "OFF THE WALL"



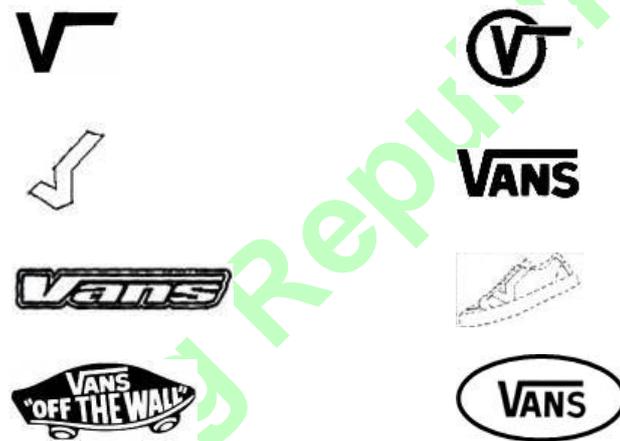
(selanjutnya di dalam gugatan ini disebut sebagai Merek "OFF THE WALL")

Merek "Desain Strip" dan merek-merek yang mengandung unsur "Desain Strip"



(selanjutnya di dalam gugatan ini disebut sebagai Merek "Desain Strip")

Merek "Desain Huruf V" dan merek-merek yang mengandung unsur huruf "V"



(selanjutnya di dalam gugatan ini disebut sebagai Merek "Desain Huruf V");

Tentang keterkenalan merek milik Penggugat:

7. Bahwa seluruh merek-merek milik Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada butir 6 di atas telah digunakan dan terdaftar sejak lama di banyak negara di dunia. Produk-produk Penggugat yang menggunakan merek-merek terkenal milik Penggugat telah digunakan secara berkesinambungan sejak tahun 1966, dan sejalan dengan perkembangan jaman, produk-produk tersebut tetap bertahan eksistensinya serta terus mengalami pengembangan-pengembangan hingga semakin dikenal dan diakui oleh masyarakat konsumen di banyak negara di dunia hingga saat ini;
8. Bahwa setiap merek milik Penggugat telah terdaftar dan dilindungi di banyak negara di dunia. Penggugat juga telah melakukan promosi yang gencar dan berkesinambungan atas penggunaan merek-merek milik Penggugat. Kegiatan ini juga terus dikembangkan hingga saat ini melalui investasi yang gencar melalui perluasan usaha di banyak negara di dunia yang tersebar di empat



benua, yaitu: Amerika, Asia dan Eropa dan Australia;

9. Adanya investasi yang dilakukan oleh Penggugat, tidak hanya sebatas pendaftaran merek atau promosi melalui media periklanan saja, namun juga melalui keterlibatan Penggugat untuk mensponsori kegiatan-kegiatan olah raga yang digemari oleh para kawula muda di banyak negara di dunia, seperti papan luncur/skateboard, sepatu roda/in-line skate, sepeda BMX, panjat tebing, selancar/surfing, motorcross;
10. Bahwa, investasi yang telah dilakukan oleh Penggugat di banyak negara di dunia juga dapat dibuktikan melalui situs-situs resmi Penggugat yang tersedia khusus bagi tiap negara tempat penjualan produk-produk Penggugat. Setiap situs tersebut menggunakan nama domain lokal masing-masing negara serta dibuat dalam bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat. Berikut adalah sebagian dari situs milik Penggugat di berbagai negara di dunia;

Nomor	Negara	Tautan Resmi
1.	VANS Amerika Serikat	http://www.vans.com/
2.	VANS Meksiko	http://www.vans.com.mx/
3.	VANS Brazil	http://www.vansbrasil.com.br/
4.	VANS Argentina	http://www.vansargentina.com/home.html
5.	VANS Austria	http://www.vans.at/
6.	VANS Belgia	http://www.vans.nl/
7.	VANS Republik Chechnya	http://www.vans.cz/
8.	VANS Perancis	http://www.vans.fr/
9.	VANS Jerman	http://www.vans.de/
10.	VANS Hungaria	http://www.vans.hu/
11.	VANS Italia	http://www.vans.it/
12.	VANS Irlandia	http://www.vans.co.uk/
13.	VANS Belanda	http://www.vans.nl/
14.	VANS Polandia	http://www.vans.pl/
15.	VANS Spanyol	http://www.vans.es/
16.	VANS Swiss	http://www.vans.ch/
17.	VANS Inggris	http://www.vans.co.uk/
18.	VANS Jepang	http://www.vansjapan.com/
19.	VANS Taiwan	http://www.vanstaiwan.com/
20.	VANS Korea	http://www.vanskorea.com/



Nomor	Negara	Tautan Resmi
21.	VANS Hongkong	http://www.vans.com.hk/
22.	VANS Australia	http://www.vans.net.au/
23.	VANS Selandia Baru	http://www.vans.co.nz/

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti yang akan diajukan Penggugat di dalam persidangan nanti, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat berpendapat bahwa Merek "VANS", Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL", Merek "Desain Strip" dan Merek "Desain Huruf V" milik Penggugat adalah Merek terkenal;
12. Bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ("Undang-Undang Merek"), suatu merek dapat dianggap sebagai sebagai merek terkenal dengan memperhatikan:
 - i. Pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
 - ii. Reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
 - iii. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan
 - iv. Disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara;
13. Bahwa Merek "VANS", Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL", Merek "Desain Strip" dan Merek "Desain Huruf V" milik Penggugat telah memenuhi seluruh unsur keterkenalan merek yang dapat dibuktikan sebagai berikut:
 - a. Merek-merek milik Penggugat telah dikenal luas oleh masyarakat konsumen dunia sejak pertamakali digunakan pada tahun 1966, khususnya untuk produk-produk sepatu dan pakaian untuk olahraga papan luncur dan sejenisnya;
 - b. Merek-merek terkenal milik Penggugat telah terdaftar sejak lama di banyak negara di dunia;
 - c. Penggugat juga telah melakukan Investasi yang gencar dan besar-besaran di banyak negara untuk memasarkan dan mengembangkan merek-merek terkenal milik Penggugat;
14. Bahwa, menimbang fakta-fakta di atas, maka nyata dan jelas terbukti bahwa seluruh kriteria merek terkenal sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek, telah terpenuhi seluruhnya, sehingga sudah sepatutnya Merek-merek terkenal milik

Halaman 7 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengggugat dilindungi sebagai merek terkenal;

15. Bahwa, seluruh bukti mengenai keterkenalan Merek “VANS”, Merek “Desain Papan Seluncur”, Merek “OFF THE WALL”, Merek “Desain Strip” dan Merek “Desain Huruf V” milik Pengggugat tersebut akan Pengggugat sampaikan pada persidangan dengan acara pembuktian;

Merek-merek milik Pengggugat terdaftar dan digunakan di Indonesia:

16. Bahwa, di Indonesia Merek “VANS”, Merek “Desain Papan Seluncur”, Merek “OFF THE WALL”, Merek “Desain Strip” dan Merek “Desain Huruf V” milik Pengggugat telah didaftarkan pada Turut tergugat, antara lain sebagai berikut:

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1	VANS	IDM000412244	41
2	VANS	IDM000412243	35
3	VANS	IDM000411877	41
4	VANS	IDM000396833	18
5	VANS	IDM000352466	25
6	VANS	IDM000324181	9
7	VANS	IDM000320300	35
8	VANS	IDM000229835	25
9		IDM000049079	25
10	VANS	IDM000218131	9
11		IDM000218129	9
12	OFF THE WALL	IDM000320301	35
13	OFF THE WALL	IDM000396832	18
14	OFF THE WALL	IDM000028052	25
15	OFF THE WALL	IDM000426961	41
16		IDM000395734	25
17		IDM000395699	25
18		IDM000395732	25
19	V	IDM000396827	18



No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
20		IDM000396086	25
21		IDM000396077	25
22		IDM000396490	25
23		IDM000396828	18
24	OTW	IDM000307709	25
25	OTW	IDM000409367	18
26		IDM000396488	25
27		IDM000396826	18
28		IDM000395736	25
29		IDM000395708	25
30		IDM000412245	35
31		IDM000396830	18
32		IDM000396096	25
33		IDM000403105	18
34		IDM000410695	25
35		IDM000395737	25
36		IDM000217942	25
37		IDM000218130	25

17. Bahwa, selain pendaftaran merek-merek di atas, Penggugat juga saat ini



sedang mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek berikut ini:

Nomor	Merek	Nomor Agenda	Kelas
1		J00.2010.004274	35
2	VANS	D00.2010. 015706	18
3		D00.2011.042274	18

18. Bahwa Penggugat juga telah membuka gerai-gerai resmi penjualan produk-produk miliknya di Indonesia. Adapun gerai-gerai dengan menggunakan nama toko "VANS", antara lain:

- Gerai "VANS" yang berlokasi di Mall Grand Indonesia, Jakarta;
- Gerai "VANS" yang berlokasi di Mall Kota Casablanca, Jakarta;
- Gerai "VANS" yang berlokasi di Centro Bintaro Exchange, Tangerang;
- Gerai "VANS" yang berlokasi di Summarecon Mall, Bekasi;
- Gerai "VANS" yang berlokasi di Tunjungan Plaza, Surabaya;
- Gerai "VANS" yang berlokasi di Paris Van Java, Bandung;
- Gerai "VANS" yang berlokasi di Trans Studio Mall, Bandung;
- Gerai "VANS" yang berlokasi di Parkson Center Point, Medan;
- Gerai "VANS" yang berlokasi di Sogo Discovery Mall, Bali; dan
- Gerai "VANS" yang berlokasi di Sogo Collection Nusa Dua, Bali;

Berikut adalah contoh geraiVANS di beberapa wilayah di Indonesia:



Keterangan: Gerai "VANS" yang berlokasi di Mall Kota Casablanca, Jakarta.

Diambil dari <http://www.provoke-online.com/index.php/lifestyle/lifestylenews/170-vans-membuka-toko-retail-resmi-di-indonesia>



Keterangan: Gerai "VANS" yang berlokasi di Paris Van Java, Bandung. Diambil dari media sosial Twitter VANS Indonesia di <https://twitter.com/vansofficialID>

19. Adapun bukti-bukti tentang pendaftaran, permohonan pendaftaran dan penggunaan komersial dari Merek "VANS", Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL", Merek "Desain Strip" dan Merek "Desain Huruf V" milik Penggugat di Indonesia tersebut akan Penggugat sampaikan di dalam acara persidangan dengan agenda pembuktian.

20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka telah terbukti dengan sempurna bahwa Merek "VANS", Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL", Merek "Desain Strip" dan Merek "Desain Huruf V" milik Penggugat terdaftar dan digunakan di dalam kegiatan perdagangan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek;

Pengadilan di Indonesia telah mengakui keterkenalan merek-merek milik Penggugat:

21. Bahwa keterkenalan merek-merek milik Penggugat juga telah diakui oleh Pengadilan Indonesia. Sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa keterkenalan merek-merek milik Penggugat tersebut bukan hanya sekedar wacana karena faktanya merek-merek milik Penggugat milik Penggugat telah dilindungi secara hukum dan telah dinyatakan sebagai merek terkenal oleh beberapa Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.

22. Adapun putusan pengadilan yang menyatakan keterkenalan dari merek-merek Penggugat di atas adalah sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 042K/N/HaKI/2006 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Merek/2006/PN.NIAGA.JKT.PST, antara VANS, Inc. (Penggugat *a quo*), melawan Kim Sung Soo (Tergugat *a quo*);

Dalam perkara ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam beberapa bagian pertimbangannya telah menimbang:

"Berdasarkan bukti P-1, P-2A, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, terbukti bahwa merek VANS milik Penggugat telah terdaftar di berbagai negara di dunia,



termasuk Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Benelux, Jepang, Denmark; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, P-13, P-16 yaitu berupa iklan-iklan sepatu VANS milik Penggugat di berbagai media cetak, catalog produk sepatu merek VANS dan pakaian terdiri dari kaos, kemeja, celana panjang dan celana pendek merek VANS, telah terbukti bahwa merek VANS milik Penggugat telah memperoleh reputasi karena promosi yang gencar;

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti bahwa merek VANS milik Penggugat telah terdaftar diberbagai negara di dunia tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti P-14, P-15, P-17 yaitu berupa produk-produk dari merek VANS milik Penggugat serta promosi yang gencar maka telah terbukti bahwa merek VANS milik Penggugat adalah merek terkenal sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek;

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama atas merek dagang VANS di Indonesia maupun di dunia Internasional, oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai/menggunakan merek dagang VANS;
3. Menyatakan merek Penggugat VANS sebagai merek terkenal di dunia;
4. Menyatakan merek VANS atas nama Tergugat daftar Nomor IDM000054653 mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan merek VANS milik Penggugat;
5. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek Tergugat VANS daftar Nomor IDM000054653, dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) Departemen Hukum & HAM RI untuk mencoret pendaftaran merek Tergugat daftar Nomor IDM000054653;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas, kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 12 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



042K/N/HaKI/2006 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Kim Sung Soo;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Adapun putusan tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 960 K/Pdt.Sus/2010 *juncto* Putusan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., antara VANS, Inc. (Penggugat *a quo*), melawan Kim Sung Soo (Tergugat *a quo*);

Dalam perkara ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam beberapa bagian pertimbangannya telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa hingga kini belum ada Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur persyaratan tertentu bagi barang dan jasa yang tidak sejenis yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memberlakukan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs, karena Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994;

"Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs menyatakan bahwa secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 16 bis Konvensi Paris akan berlaku untuk barang-barang atau jasa-jasa yang bersangkutan atau memberi indikasi adanya hubungan antara barang-barang atau jasa-jasa dengan pemilik merek terkenal dan pemilik merek tersebut akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut";

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

"Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek-merekVANS serta variasinya untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil-hasil produksi lainnya;
3. Menyatakan Merek-merekVANS serta variasinya milik Penggugat sebagai merek terkenal;... dst;

Bahwa putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas, kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 960 K/Pdt.Sus/2010 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KIM SUNG SOO;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Adapun putusan tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);

23. Dengan adanya putusan-putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, maka nyata dan jelas membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik satu-satunya atas merek-merek terkenal Merek "VANS", Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL", Merek "Desain Strip" dan "Desain Huruf V";

24. Bahwa, kami percaya bahwa adanya dua preseden perkara pembatalan merek di atas akan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim yang Mulia di dalam perkara *a quod* dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Tentang pendaftaran merek atas nama Tergugat:

25. Bahwa, Penggugat telah menemukan empat belas (14) pendaftaran Merek atas nama Tergugat pada kantor Turut Tergugat dengan detail pendaftaran sebagai berikut:

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1		IDM000213772	25
2		IDM000213773	25



No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
3		IDM000278354	25
4		IDM000278355	25
5		IDM000278356	25
6		IDM000213771	25
7		IDM000213823	25
8		IDM000039978	25
9		IDM000006990	25
10		IDM000219742	25
11		IDM000221930	25
12		IDM000246852	25
13		IDM000319604	25
14		IDM000319605	25

26. Bahwa, Penggugat sangat keberatan terhadap adanya pendaftaran-pendaftaran merek-merek tersebut di atas, karena faktanya merek-merek tersebut didaftarkan oleh Tergugat untuk mendompleng keterkenalan merek-merek milik Penggugat yang telah dikenal dan dilindungi sebagai merek terkenal;
27. Bahwa, perlu juga diperhatikan bahwa sebagian dari merek-merek Tergugat di atas merupakan modifikasi atas merek-merek milik Tergugat yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan pengadilan karena memiliki persamaan dengan merek-merek milik Penggugat;
- Adapun merek-merek Tergugat yang dimaksud dan termasuk sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek pembatalan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:



Nomor Pendaftaran
IDM000213772



Nomor Pendaftaran
IDM000213773



Nomor Pendaftaran
IDM000278354



Nomor Pendaftaran
IDM000278355



Nomor Pendaftaran
IDM000278356



Nomor Pendaftaran
IDM000213771



Nomor Pendaftaran
IDM000213823



Nomor Pendaftaran
IDM000039978

Bandingkan merek-merek tersebut di atas dengan merek-merek milik Tergugat sendiri yang sebelumnya telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (yaitu pada tahun 2006:Putusan Mahkamah Agung Nomor 042K/N/HaKI/2006*juncto*Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Merek/2006/PN.NIAGA.JKT.PST; dan pada tahun 2010:Putusan Mahkamah Agung Nomor 960 K/Pdt.Sus/2010*juncto*Putusan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.) sebagai berikut:



Dibatalkan pada tahun 2006



Dibatalkan pada tahun 2010



Dibatalkan pada tahun 2010



Dibatalkan pada tahun 2010

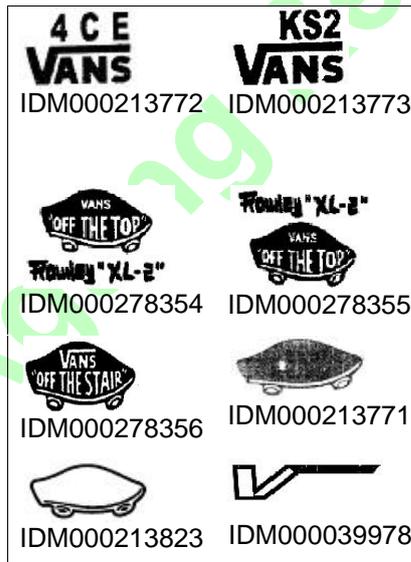
4CE VANS KS2 VANS

Dibatalkan pada tahun 2010 Dibatalkan pada tahun 2010

Untuk referensi lebih jelas, berikut adalah tabel perbandingan antara merek-merek Tergugat yang terdaftar dan menjadi objek di dalam perkara *a quo* dengan merek-merek Tergugat yang telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena memiliki persamaan dengan merek-merek terkenal milik Penggugat;

Merek terdaftar Tergugat

Merek Tergugat yang telah dibatalkan



28. Bahwa, fakta bahwa Tergugat ternyata kembali mendaftarkan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek-merek milik Tergugat sendiri (merek-merek mana yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik Penggugat) merupakan suatu bukti sempurna bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek-merek tersebut dengan itikad tidak baik. Adapun persamaan antara merek-merek Tergugat dengan merek-merek Penggugat serta bukti kuat adanya itikad tidak baik dari Tergugat akan dijabarkan Penggugat pada bagian selanjutnya gugatan ini;

Tentang persamaan antara merek-merek Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat:

29. Bahwa, penjelasan Pasal 6 ayat (1) (a) dari Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah:

"...kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut";

30. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) (a) Undang-Undang Merek tersebut di atas, dapat dipahami bahwa "unsur-unsur yang menonjol" terhadap suatu merek menjadi faktor utama dalam menentukan suatu persamaan antara suatu merek dengan merek lainnya.



31. Bahwa, setelah unsur-unsur utama yang menonjol dapat ditentukan, maka yang perlu diperhatikan kemudian adalah cara menganalisa persamaan antara merek yang bersangkutan dengan merek pembandingnya. Sehubungan analisa persamaan antara merek bersangkutan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, di antaranya di bawah Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika:

- Persamaan bentuk (*similarity of form*);
- Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
- Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
- Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
- Persamaan bunyi (*sound similarity*);
- Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); atau
- Persamaan penampilan (*similarity in appearance*);

32. Berdasarkan ketentuan Undang Undang Merek dan Yurisprudensi tersebut di atas, Penggugat telah menganalisa merek-merek terdapat atas nama Tergugat dan meyakini bahwa merek-merek terdaftar atas nama Tergugat yang dipertanyakan dalam perkara a quo dan Penggugat berpendapat bahwa merek-merek Tergugat tersebut memiliki persamaan secara keseluruhan atau setidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal milik Penggugat;

Adapun analisa komprehensif dari persamaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Persamaan antara merek  Daftar Nomor IDM000213772 milik Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat;

(i). Persamaan Merek

33. Bahwa, jika diperhatikan secara seksama, merek  daftar Nomor IDM000213772, Kelas 25 atas nama Tergugat memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

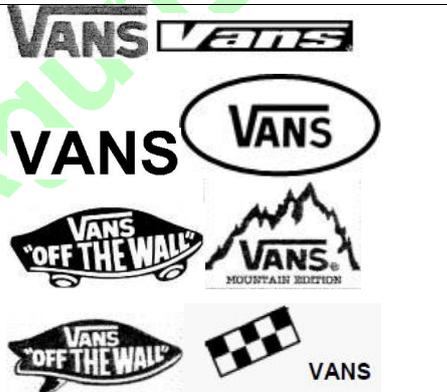
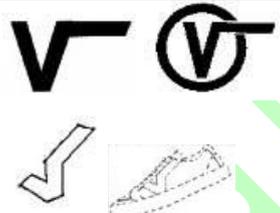
- 1) Unsur kata VANS dengan desain ; dan
- 2) Unsur angka dan huruf 4CE.

Dari unsur-unsur di atas, unsur kata VANS yang dilukiskan dengan desain  begitu dominan dan menonjol pada merek  daftar Nomor IDM000213772;

34. Bahwa, perbandingan antara merek  daftar Nomor IDM000213772 milik



Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat yaitu Merek "VANS" dan Merek "Desain Huruf V", dapat dicermati sebagai berikut:

Merek "VANS" milik Penggugat	Merek daftar Nomor IDM000213772 atas nama Tergugat
	
Merek "Desain Huruf V" milik Penggugat	
	

35. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut di atas, antara lain:

a. Persamaan unsur utamayang membentuk merek-merek tersebut.

Bahwa, adanya unsur kata VANS yang dilukiskan dengan desain  yang begitu menonjol pada merek  daftar Nomor IDM000213772 tersebut, nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "VANS" dan Merek "Desain Huruf V" milik Penggugat, karena merek-merek tersebut sama-sama menggunakan:

- 1). Unsur kata VANS;
- 2). Unsur desain  ; dan
- 3). Unsur desain  [kombinasi Merek "VANS" dengan Merek "Desain Huruf V"].

Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen.

Adanya unsur susunan angka dan huruf "4CE" tidak menghilangkan



persamaan pada pokoknya antara merek ^{4 CE}VANS⁴ daftar Nomor IDM000213772 milik Tergugat dengan Merek "VANS" dan Merek "Desain Huruf V" milik Penggugat, karena unsur utama yang dominan tetap kata VANS yang dilukiskan dalam bentuk ^{VANS};

- b. Persamaan tampilan yang membentuk merek-merek tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya.

Bahwa, dari tabel perbandingan di atas, terlihat jelas bahwa merek ^{4 CE}VANS⁴ daftar Nomor IDM000213772 milik Tergugat memiliki tampilan yang sama pada pokoknya dengan Merek "VANS" dan Merek "Desain Huruf V" milik Penggugat.

- c. Persamaan bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya.

Persamaan-persamaan tersebut di atas juga menunjukkan bahwa bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya.

Merek-merek V ANS milik Penggugat	Merek daftar Nomor IDM000213772, Kelas 25 atas nama Tergugat
 Dibaca: [vans]	 Dibaca: [empat ce] [vans]
Unsur kata "VANS" sebagai unsur pokok yang dominan akan terbaca sama/identik, [vans]	

Berdasarkan uraian di atas, maka nyata dan jelas bahwa merek ^{4 CE}VANS⁴ daftar Nomor IDM000213772 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, tampilan, bunyi dan ucapan dengan Merek "VANS" dan Merek "Desain Huruf V" milik Penggugat.

- d. Persamaan kelas barang dan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 25.

Jenis barang yang terdapat pada merek merek ^{4 CE}VANS⁴ daftar Nomor IDM000213772 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek "VANS" dan Merek "Desain Huruf V" milik Penggugat, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;



(ii). Persamaan dengan nama badan hukum

36. Bahwa, merek ^{4 CE}**VANS** daftar Nomor IDM000213772, Kelas 25 atas nama Tergugat juga terlihat secara nyata dan jelas menyerupai nama badan hukum Penggugat, yaitu: VANS, Inc., karena mengandung unsur kata VANS yang sangat dominan, pada merek tersebut.

Menimbang nama badan hukum Penggugat, VANS, Inc. telah cukup dikenal oleh masyarakat konsumen di dunia, maka adanya kemiripan tersebut pastinya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek ^{4 CE}**VANS** tersebut diproduksi oleh Penggugat atau setidaknya memiliki asosiasi dengan Penggugat;

Persamaan antara merek ^{KS2}**VANS** Daftar Nomor IDM000213773 milik Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat:

(i). Persamaan Merek

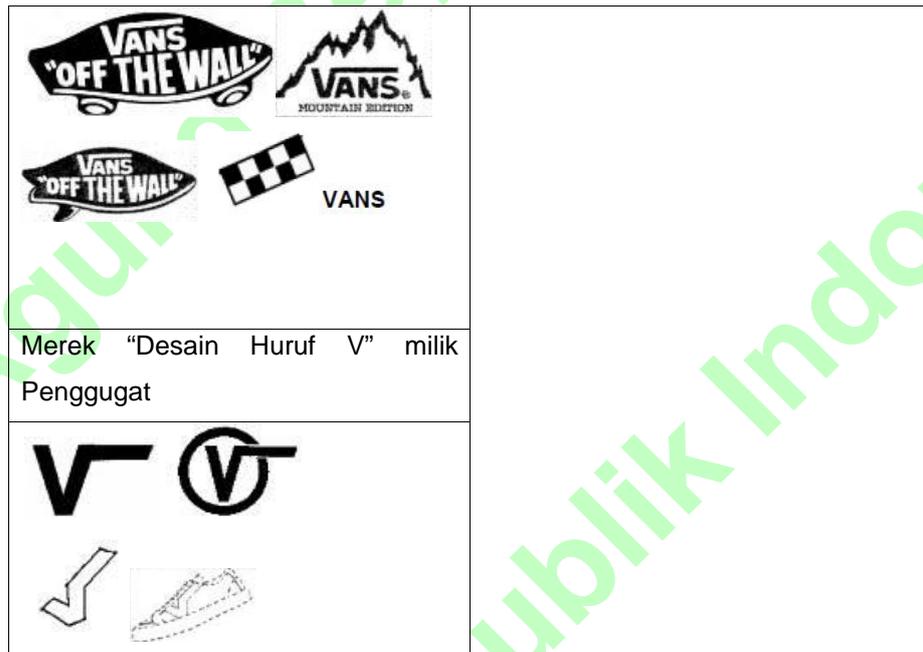
37. Bahwa, jika diperhatikan secara seksama, merek ^{KS2}**VANS** daftar Nomor IDM000213773 Kelas 25 milik Tergugat memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur kata VANS dengan desain **VANS**; dan
- 2) Unsur angka dan huruf **KS2**

Dari unsur-unsur di atas, unsur kata VANS yang di lukiskan dengan desain **VANS** begitu dominant dan menonjol pada merek ^{KS2}**VANS** daftar Nomor IDM000213773

38. Bahwa, perbandingan antara merek ^{KS2}**VANS** daftar Nomor IDM000213773 milik Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat yaitu Merek "VANS" dan Merek "Desain Huruf V", adalah sebagai berikut:

Merek "VANS" milik Penggugat	Merek daftar Nomor IDM000213773 atas nama Tergugat



39. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut di atas, antara lain:

a. Persamaan unsur utama yang membentuk merek-merek tersebut.

Bahwa, adanya unsur kata VANS yang dilukiskan dengan desain  yang begitu menonjol pada merek  daftar Nomor IDM000213773 tersebut, nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "VANS" dan Merek "Desain Huruf V" milik Penggugat, karena merek-merek tersebut sama-sama menggunakan:

- 1). Unsur kata VANS;
- 2). Unsur desain  ; dan
- 3). Unsur desain  [kombinasi Merek "VANS" dan Merek "Desain Huruf V".

Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen;

Adanya unsur susunan huruf dan angka **KS2** tidak menghilangkan persamaan pada pokoknya antara merek  daftar Nomor IDM000213773 milik Tergugat dengan Merek "VANS" dan Merek "Desain Huruf V" milik Penggugat, karena unsur utama yang dominan tetap kata VANS yang dilukiskan dalam bentuk  ;

b. Persamaan tampilan yang membentuk merek-merek tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari tabel perbandingan di atas, terlihat jelas bahwa merek



daftar Nomor IDM000213773 milik Tergugat memiliki tampilan yang sama pada pokoknya dengan merek-merekVANSdan variasinya milik Penggugat, terutama merek **VANS** milik Penggugat;

- c. Persamaan bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya;

Persamaan-persamaan tersebut di atas juga menunjukkan bahwa bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya.

Merek-merekVANS milik Penggugat	Merek daftar Nomor IDM000213773, Kelas 25 atas nama Tergugat
 Dibaca: [vans]	 Dibaca: [ka es dua] [vans]
Unsur kata "VANS" sebagai unsur pokok yang dominan akan terbaca sama/identik, [vans]	

Berdasarkan uraian di atas, maka nyata dan jelas bahwa merek **KS2 VANS** daftar Nomor IDM000213773 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, tampilan, bunyi dan ucapan denganMerek "VANS"dan Merek "Desain Huruf V"milik Penggugat;

Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, untuk membedakan produk-produk tersebut, atau mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek tersebut memiliki asosiasi dengan merek-merekVANS milik Penggugat;

- d. Persamaan kelas barang dan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 25;

Jenis barang yang terdapat pada merek merek **KS2 VANS**daftar Nomor IDM000213773 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada merek-merekVANS serta variasi dan turunannya milik Penggugat, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;

- (ii). Persamaan dengan nama badan hukum

40. Bahwa, lebih dari pada itu merek **KS2 VANS**daftar Nomor IDM000213773, Kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 atas nama Tergugat juga terlihat secara nyata dan jelas menyerupai nama badan hukum Penggugat, yaitu: VANS, Inc., karena mengandung unsur kata VANS yang sangat dominan, pada merek tersebut.

Menimbang nama badan hukum Penggugat, VANS, Inc. telah cukup dikenal oleh masyarakat konsumen di dunia, maka adanya kemiripan tersebut pastinya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek ^{KS2} **VANS** tersebut diproduksi oleh Penggugat atau setidaknya tidaknya memiliki asosiasi dengan Penggugat;

Persamaan antara merek  Daftar Nomor IDM000278354 milik Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat;

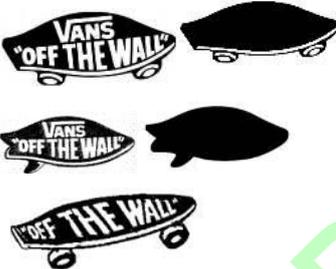
(i). Persamaan Merek

41. Bahwa, jika diperhatikan secara seksama, merek  daftar Nomor IDM000278354 milik Tergugat memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur kata VANS dan "Off The Top" yang dilukiskan dengan desain ; dan
- 2) Unsur kata-kata Rowley "XL-2"

Dari unsur-unsur di atas, terlihat secara nyata dan jelas bahwa unsur kata VANS dan "Off The Top" yang dilukiskan dengan desain  begitu dominan dan menonjol pada merek  daftar Nomor IDM000278354

Bahwa, perbandingan antara merek  daftar Nomor IDM000278354 milik Tergugat dengan Merek-merek adalah sebagai berikut:

Merek "Desain Papan Seluncur" dan Merek "OFF THE WALL" milik Penggugat	Merek daftar Nomor IDM000278354 atas nama Tergugat
 <p style="text-align: center;">OFF THE WALL</p>	
Merek "VANS" milik Penggugat	



42. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut di atas, antara lain:

a. Persamaan unsur utama yang membentuk merek-merek tersebut.

Bahwa, adanya unsur kata VANS dan "Off The Top" yang di lukiskan

dengan desain  begitu dominan dan menonjol pada Merek 

daftar Nomor IDM000278354 tersebut, nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL" dan Merek "VANS" milik Penggugat, karena merek-merek tersebut sama-sama menggunakan:

- 1). Unsur kata VANS;
- 2). Unsur kata OFF THE; dan
- 3). Unsur desain papan seluncur yaitu: ;

Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen.

b. Persamaan tampilan yang membentuk merek-merek tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya.

Bahwa, Merek  daftar Nomor IDM000278354, Kelas 25 milik Tergugat memiliki tampilan yang sama pada pokoknya dengan Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL" dan Merek "VANS" milik Penggugat;

c. Persamaan bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya;

Persamaan-persamaan tersebut di atas juga menunjukkan bahwa bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya;

Merek-merek VANS milik Penggugat	Merek daftar Nomor IDM000278354, Kelas 25 atas nama Tergugat
----------------------------------	--



 Dibaca: [vans] [of de wal]	 Dibaca: [vans] [of de top] [row ley] [ex el dua]
Unsur kata "VANS" sebagai unsur pokok yang dominan akan terbaca sama/identik, [vans]	

Berdasarkan uraian di atas, maka nyata dan jelas bahwa

Merek  daftarnya Nomor IDM000278354 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, tampilan, bunyi dan ucapan dengan Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL" dan Merek "VANS" milik Penggugat;

Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, untuk membedakan produk-produk tersebut, atau mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek tersebut memiliki asosiasi dengan merek-merek VANS milik Penggugat.

- d. Persamaan kelas barang dan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 25;

Jenis barang yang terdapat pada merek  daftarnya Nomor IDM000278354 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL" dan Merek "VANS" milik Penggugat, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;

- (ii). Persamaan dengan nama badan hukum

43. Bahwa, lebih dari pada itu merek  daftarnya Nomor IDM000278354 milik Tergugat juga terlihat secara nyata dan jelas menyerupai nama badan hukum Penggugat, yaitu: VANS, Inc., karena mengandung unsur kata VANS yang cukup dominan, pada merek tersebut.

Menimbang nama badan hukum Penggugat, VANS, Inc. telah cukup dikenal oleh masyarakat konsumen di dunia, maka adanya kemiripan tersebut pastinya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang

mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek  tersebut diproduksi oleh Penggugat atau setidaknya tidaknya memiliki asosiasi dengan Penggugat;



Persamaan antara merek  Daftar Nomor IDM000278355 milik Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat:

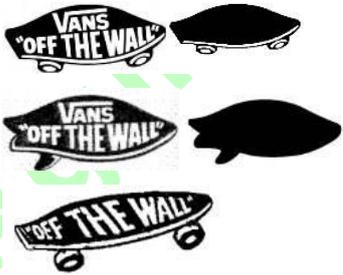
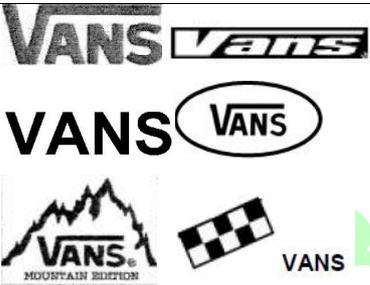
(i). Persamaan Merek

44. Bahwa, jika diperhatikan secara seksama, merek  daftar NomorIDM000278355 milik Tergugatmemiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur kata-kata Rowley "XL-2"; dan
- 2) Unsur kataVANSdan"Off The Top" yang dilukiskan dengan desain ; dan

Dari unsur-unsur di atas, terlihat secara nyata dan jelas bahwa unsur kataVANSdan"Off The Top" yang di lukiskan dengan desain  begitu dominan dan menonjol pada merek  daftar NomorIDM000278355.

45. Bahwa, perbandingan antara merek  daftar Nomor IDM000278355 milik Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat, adalah sebagai berikut:

Merek "Desain Papan Seluncur" dan Merek "OFF THE WALL" milik Penggugat	Merek daftar Nomor IDM000278355 atas nama Tergugat
 <p>OFF THE WALL</p>	
Merek "VANS" milik Penggugat	
	

46. Bahwa unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut di atas adalah:



a. Persamaan unsur utama yang membentuk merek-merek tersebut.

Bahwa, unsur kata VANS dan "Off The Top" yang di lukiskan dengan desain  begitu dominan dan menonjol pada merek  daftar Nomor IDM000278355 tersebut, nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL" dan Merek "VANS" milik Penggugat, karena merek-merek tersebut sama-sama menggunakan:

- 1). Unsur kata VANS;
- 2). Unsur kata OFF THE;
- 3). Unsur desain  [desain papan luncur];

Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen.

b. Persamaan tampilan yang membentuk merek-merek tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya.

Bahwa, dari tabel perbandingan di atas, terlihat jelas bahwa merek  daftar Nomor IDM000278355 milik Tergugat memiliki tampilan yang sama pada pokoknya dengan Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL" dan Merek "VANS" milik Penggugat;

c. Persamaan bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya;

Persamaan-persamaan tersebut di atas juga menunjukkan bahwa bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya;

Merek-merek VANS milik Penggugat	Merek daftar Nomor IDM000278355 milik Tergugat
 Dibaca: [vans] [of de wal]	 Dibaca: [row ley] [ex el dua] [vans] [of de top]
Unsur kata "VANS" sebagai unsur pokok yang dominan akan terbaca sama/identik, [vans]	

Berdasarkan uraian di atas, maka nyata dan jelas bahwa merek  daftar Nomor IDM000278355 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, tampilan, bunyi dan ucapan dengan Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF



THE WALL” dan Merek “VANS” milik Penggugat;

Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, untuk membedakan produk-produk tersebut, atau mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek tersebut memiliki asosiasi dengan merek-merek VANS milik Penggugat.

- d. Persamaan kelas barang dan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 25.

Jenis barang yang terdapat pada merek merek  daftar Nomor IDM000278355, milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek “Desain Papan Seluncur”, Merek “OFF THE WALL” dan Merek “VANS” milik Penggugat, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;

- (ii). Persamaan dengan nama badan hukum

47. Bahwa, lebih dari pada itu merek  daftar Nomor IDM000278355 milik Tergugat juga terlihat secara nyata dan jelas menyerupai nama badan hukum Penggugat, yaitu: VANS, Inc., karena mengandung unsur kata VANS yang cukup dominan, pada merek tersebut.

Menimbang nama badan hukum Penggugat, VANS, Inc. telah cukup dikenal oleh masyarakat konsumen di dunia, maka adanya kemiripan tersebut pastinya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek  tersebut diproduksi oleh Penggugat atau setidaknya memiliki asosiasi dengan Penggugat;

Persamaan antara merek  Daftar Nomor IDM000278356 milik Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat:

- (i). Persamaan Merek

48. Bahwa, jika diperhatikan secara seksama, merek  daftar Nomor IDM000278356 milik Tergugat memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

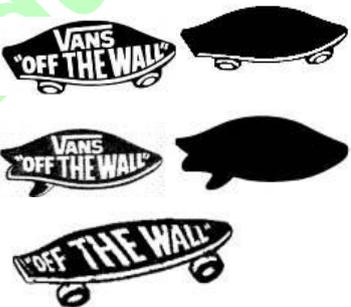
- 1) Unsur kata VANS yang dilukiskan dengan desain ; dan
- 2) Unsur kata “OFF THE STAIR”.

Dari unsur-unsur di atas, terlihat secara nyata dan jelas bahwa unsur kata VANS dan “OFF THE STAIR” begitu dominan dan menonjol pada merek  daftar Nomor IDM000278356;

49. Bahwa, perbandingan antara merek  daftar Nomor IDM000278356 milik



Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat, adalah sebagai berikut:

Merek "Desain Papan Seluncur" dan Merek "OFF THE WALL" milik Penggugat	Merek daftar Nomor IDM000278355 atas nama Tergugat
 <p style="text-align: center;">OFF THE WALL</p>	
Merek "VANS" milik Penggugat	
	

50. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut di atas, antara lain:

a. Persamaan unsur utama yang membentuk merek-merek tersebut.

Bahwa, adanya unsur kata VANS dan "OFF THE STAIR" yang begitu dominan dan menonjol pada merek  daftar Nomor IDM000278356 tersebut, nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL" dan Merek "VANS" milik Penggugat, karena merek-merek tersebut sama-sama menggunakan:

- 1). Unsur kata VANS yang dilukiskan dengan desain ;
- 2). Unsur kata OFF THE;
- 3). Unsur desain  [desain papan luncur];

Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya unsur kata STAIRS yang digunakan oleh Tergugat, tidak menghilangkan persamaan pada pokoknya antara merek  daftar Nomor IDM000278356 milik Tergugat dengan Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL" dan Merek "VANS" milik Penggugat, maupun nama badan hukum Penggugat;

- b. Persamaan tampilan yang membentuk merek-merek tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya;

Bahwa, dari tabel perbandingan di atas, terlihat jelas bahwa Merek  milik Tergugat memiliki tampilan yang sama pada pokoknya dengan Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL" dan Merek "VANS" milik Penggugat;

- c. Persamaan bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya;

Persamaan-persamaan tersebut di atas juga menunjukkan bahwa bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya;

Merek-merek VANS milik Penggugat	Merek daftar Nomor IDM000278356, Kelas 25 atas nama Tergugat
 Dibaca: [vans] [of de wal]	 Dibaca: [vans] [of de setair]
Unsur kata "VANS" sebagai unsur pokok yang dominan akan terbaca sama/identik, [vans]	

Berdasarkan uraian di atas, maka nyata dan jelas bahwa merek  daftar Nomor IDM000278356 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, tampilan, bunyi dan ucapan dengan Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL" dan Merek "VANS" milik Penggugat.

Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, untuk membedakan produk-produk tersebut, atau mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek tersebut memiliki asosiasi dengan merek-merek VANS milik Penggugat.

- d. Persamaan kelas barang dan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 25.



Jenis barang yang terdapat pada merek merek  daftar Nomor IDM000278356 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL" dan Merek "VANS" milik Penggugat, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;

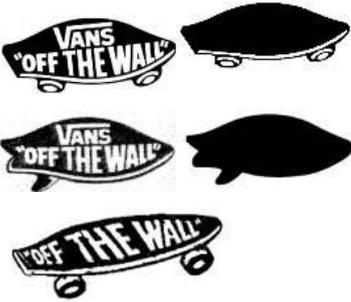
(ii). Persamaan dengan nama badan hukum

51. Bahwa, lebih dari pada itu merek  daftar Nomor IDM000278356 milik Tergugat juga terlihat secara nyata dan jelas menyerupai nama badan hukum Penggugat, yaitu: VANS, Inc., karena mengandung unsur kata VANS yang cukup dominan, pada merek tersebut;

Menimbang nama badan hukum Penggugat, VANS, Inc. telah cukup dikenal oleh masyarakat konsumen di dunia, maka adanya kemiripan tersebut pastinya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek  tersebut diproduksi oleh Penggugat atau setidaknya memiliki asosiasi dengan Penggugat;

Persamaan antara Merek  Daftar Nomor IDM000213771 milik Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat

52. Bahwa, perbandingan antara merek  daftar Nomor IDM000213771 milik Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat, adalah sebagai berikut:

Merek "Desain Papan Seluncur" milik Penggugat	Merek daftar Nomor IDM000213771 atas nama Tergugat
	

53. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas adanya persamaan dalam bentuk, elemen dan tampil dari merek-merek tersebut di atas, yang merupakan desain atau gambar lukisan papan luncur/skateboard;

54. Bahwa fakta adanya persamaan tersebut telah menunjukkan bahwa

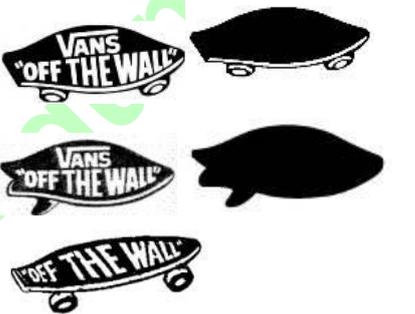


Tergugat telah mengambil bagian esensial dari Merek "Desain Papan Seluncur" milik Penggugat. Merek mana yang berdasarkan uraian Penggugat sebelumnya merupakan merek terkenal, karena telah digunakan, di daftar dan dipromosikan sejak lama di banyak Negara di dunia (lihat uraian bagian B.1);

Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek tersebut memiliki asosiasi dengan merek-merek milik Penggugat. Apalagi jenisbarang yang terdapat pada merek  daftar Nomor IDM000213771 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek "Desain Papan Seluncur" milik Penggugat, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;

Persamaan antara merek  Daftar Nomor IDM000213823 milik Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat

55. Bahwa, perbandingan antara merek  daftar Nomor IDM000213823 milik Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat, adalah sebagai berikut:

Merek "Desain Papan Seluncur" milik Penggugat	Merek daftar Nomor IDM000213823 atas nama Tergugat
	

56. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan persamaan dalam bentuk, elemen dan tampil dari merek-merek tersebut di atas, yang merupakan desain atau gambar lukisan papan luncur/skateboard;

57. Bahwa fakta di atas menunjukkan bahwa Tergugat telah mengambil bagian esensial dari Merek "Desain Papan Seluncur" milik Penggugat. Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek tersebut memiliki asosiasi dengan Merek "Desain Papan Seluncur". Apalagi jenis barang yang terdapat pada merek merek  daftar Nomor IDM000213823 milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek "Desain Papan Seluncur" milik Penggugat, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;

Persamaan antara Merek  Daftar Nomor IDM000039978 milik Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat

58. Bahwa, perbandingan antara merek  daftar Nomor IDM000039978 milik Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat, adalah sebagai berikut:

Merek "Desain Huruf V" milik Penggugat	Merek daftar Nomor IDM000039978 atas nama Tergugat
	

59. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan dalam bentuk, elemen dan tampilan dari merek-merek tersebut di atas, yang merupakan desain atau gambar logo dari huruf V yang telah dimodifikasi.

Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek  memiliki asosiasi dengan merek-merek milik Penggugat. Apalagi jenis barang yang terdapat pada merek-merek  daftar Nomor IDM000039978 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada merek-merek terkenal milik Penggugat, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;

Persamaan antara Merek  Daftar Nomor IDM000006990 milik Tergugat dengan merek terkenal milik Penggugat

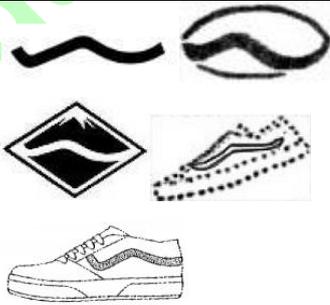
(i). Persamaan Merek:

60. Bahwa, jika diperhatikan secara seksama, Merek  daftar Nomor IDM000006990 milik Tergugat menggunakan unsur alur garis strip yang telah dimodifikasi. Modifikasi alur garis strip tersebut dibuat di dalam



bentuk lengkungan garis yang unik dan khas.

- 61. Bahwa, perbandingan antara merek  daftar Nomor IDM000006990 milik Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat, adalah sebagai berikut:

Merek "Desain Strip" Milik Penggugat	Merek daftar Nomor IDM000006990 atas nama Tergugat
	

- 62. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut di atas, antara lain:

- a. Persamaan unsur utama yang membentuk merek-merek tersebut;

Bahwa, unsur utama yang dominan dan menonjol pada Merek  daftar Nomor IDM000006990 tersebut, nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "Desain Strip" milik Penggugat, karena merek-merek tersebut sama-sama menggunakan unsur alur garis strip yang telah dimodifikasi dan dibuat di dalam bentuk lengkungan garis yang unik dan khas;

Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen;

Adanya modifikasi lengkungan pada bagian kanan dari garis strip pada Merek  daftar Nomor IDM000006990 milik Tergugat, tidak

menghilangkan persamaan pada pokoknya antara Merek  daftar Nomor IDM000006990 milik Tergugat tersebut dengan Merek "Desain Strip" milik Penggugat;

- b. Persamaan tampilan yang membentuk merek-merek tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya;

Bahwa, dari tabel perbandingan di atas, terlihat jelas bahwa Merek  milik Tergugat memiliki tampilan yang sama pada pokoknya dengan Merek "Desain Strip" milik Penggugat;



Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, untuk membedakan produk-produk tersebut, atau mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek tersebut memiliki asosiasi dengan Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat;

- c. Persamaan kelas barang dan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 25;

Jenis barang yang terdapat pada Merek  daftar Nomor IDM00006990 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;

Persamaan antara Merek  Daftar Nomor IDM000219742 milik Tergugat dengan merek terkenal milik Penggugat

- (i). Persamaan Merek

63. Bahwa, jika diperhatikan secara seksama, Merek  daftar Nomor IDM000219742 milik Tergugat menggunakan unsur alur garis strip yang telah dimodifikasi. Modifikasi alur garis strip tersebut dibuat di dalam bentuk lengkungan garis yang unik dan khas;

64. Bahwa, perbandingan antara Merek  daftar Nomor IDM000219742 milik Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat, adalah sebagai berikut:

Merek "Desain Strip" Milik Penggugat	Merek daftar Nomor IDM000219742 atas nama Tergugat
	

65. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut di atas, antara lain:

- a. Persamaan unsur utama yang membentuk merek-merek tersebut.

Bahwa, unsur utama yang dominan dan menonjol pada Merek  daftar Nomor IDM000219742 tersebut, nyata dan jelas



memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat, karena merek-merek tersebut sama-sama menggunakan unsur alur garis strip yang telah dimodifikasi dan dibuat di dalam bentuk lengkungan garis yang unik dan khas;

Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen.

b. Persamaan tampilan yang membentuk merek-merek tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya;

Bahwa, dari tabel perbandingan di atas, terlihat jelas bahwa Merek  milik Tergugat memiliki tampilan yang sama pada pokoknya dengan Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat, terutama dengan Merek "Desain Garis Strip" dengan elemen sebagai berikut 

Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, untuk membedakan produk-produk tersebut, atau mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek tersebut memiliki asosiasi dengan Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat.

c. Persamaan kelas barang dan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 25.

Jenis barang yang terdapat pada Merek  daftar Nomor IDM000006990 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;

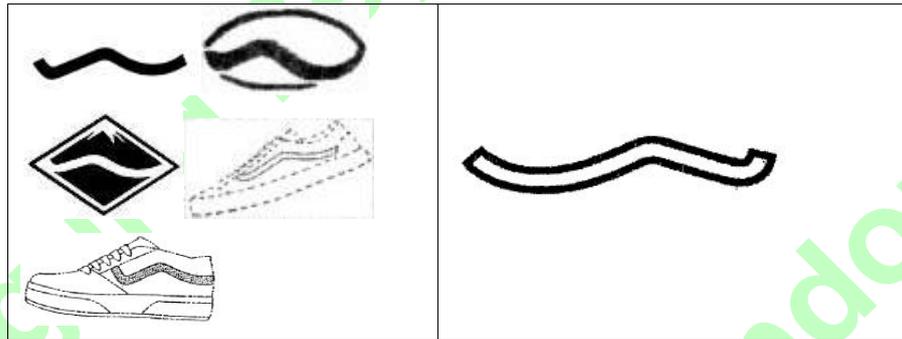
Persamaan antara Merek  Daftar Nomor IDM000221930 milik Tergugat dengan merek terkenal milik Penggugat

(i). Persamaan Merek

66. Bahwa, jika diperhatikan secara seksama, Merek  daftar Nomor IDM000221930 milik Tergugat menggunakan unsur alur garis strip yang telah dimodifikasi. Modifikasi alur garis strip tersebut dibuat di dalam bentuk lengkungan garis yang unik dan khas.

67. Bahwa, perbandingan antara merek  daftar Nomor IDM000221930 milik Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat, adalah sebagai berikut:

Merek "Desain Strip" Milik Penggugat	Merek daftar Nomor IDM000221930 atas nama Tergugat
--------------------------------------	--



68. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut di atas, antara lain:

a. Persamaan unsur utama yang membentuk merek-merek tersebut.

Bahwa, unsur utama yang dominan dan menonjol pada Merek  daftar NomorIDM000221930 tersebut, nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya denganMerek “Desain Garis Strip” milik Penggugat, karena merek-merek tersebut sama-sama menggunakan unsur alur garis strip yang telah dimodifikasi dan dibuat di dalam bentuk lengkungan garis yang unik dan khas.

Adapun elemen garis strip yang dibuat secara terbalik pada Merek  daftar NomorIDM000221930 tersebut justru semakin memperkuat bahwa Tergugat telah memodifikasi Merek “Desain Garis Strip” milik Penggugat, sebagaimana dapat terlihat dari ilustrasi berikut:

Merek [Desain Strip] milik Penggugat	Merek daftar NomorIDM000221930, Kelas 25 atas nama Tergugat
 -----> (di balik secara horizontal dari kiri ke kanan) Refleksi cermin dari merek ini adalah: 	

Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen.

b. Persamaan tampilan yang membentuk merek-merek tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya;

Bahwa, dari tabel perbandingan di atas, terlihat jelas bahwa Merek



~ milik Tergugat memiliki tampilan yang sama dalam arah yang berlawanan dengan Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat, terutama dengan Merek "Desain Garis Strip" dengan elemen sebagai berikut ~

Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, untuk membedakan produk-produk tersebut, atau mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek tersebut memiliki asosiasi dengan Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat.

- c. Persamaan kelas barang dan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 25.

Jenis barang yang terdapat pada Merek ~ daftar NomorIDM000221930 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;

Persamaan antara Merek ~ Daftar NomorIDM000246852 milik Tergugat dengan merek terkenal milik Penggugat

- (i). Persamaan Merek

69. Bahwa, jika diperhatikan secara seksama, Merek ~ daftar NomorIDM000246852 milik Tergugat menggunakan unsur alur garis strip yang telah dimodifikasi. Modifikasi alur garis strip tersebut dibuat di dalam bentuk lengkungan garis yang unik dan khas.

70. Bahwa, perbandingan antara merek ~ daftar NomorIDM000246852 milik Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat, adalah sebagai berikut:

Merek "Desain Strip" Milik Penggugat	Merek daftar NomorIDM000246852 atas nama Tergugat

71. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan unsur-unsur yang



menonjol dari merek-merek tersebut di atas, antara lain:

- a. Persamaan unsur utama yang membentuk merek-merek tersebut.

Bahwa, unsur utama yang dominan dan menonjol pada Merek  daftar NomorIDM000246852 tersebut, nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat, karena merek-merek tersebut sama-sama menggunakan unsur alur garis strip yang telah dimodifikasi dan dibuat di dalam bentuk lengkungan garis yang unik dan khas.

Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen.

- b. Persamaan tampilan yang membentuk merek-merek tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya.

Bahwa, dari tabel perbandingan di atas, terlihat jelas bahwa Merek  milik Tergugat memiliki tampilan yang sama dalam arah yang berlawanan dengan Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat, terutama dengan Merek "Desain Garis Strip" dengan elemen sebagai berikut .

Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, untuk membedakan produk-produk tersebut, atau mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek tersebut memiliki asosiasi dengan Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat.

- c. Persamaan kelas barang dan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 25.

Jenis barang yang terdapat pada Merek  daftar NomorIDM000246852 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;

Persamaan antara Merek  Daftar NomorIDM000319604 milik Tergugat dengan merek terkenal milik Penggugat

- (i). Persamaan Merek

72. Bahwa, jika diperhatikan secara seksama, Merek  daftar NomorIDM000319604 milik Tergugat menggunakan unsur alur garis strip yang telah dimodifikasi. Modifikasi alur garis strip tersebut dibuat di dalam bentuk lengkungan garis yang unik dan khas.

73. Bahwa, perbandingan antara merek  daftar NomorIDM000319604



milik Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat, adalah sebagai berikut:

Merek "Desain Strip" Milik Penggugat	Merek daftar NomorIDM000319604 atas nama Tergugat
	

74. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut di atas, antara lain:

a. Persamaan unsur utama yang membentuk merek-merek tersebut.

Bahwa, unsur utama yang dominan dan menonjol pada Merek  daftar NomorIDM000319604 tersebut, nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat, karena merek-merek tersebut sama-sama menggunakan unsur alur garis strip yang telah dimodifikasi dan dibuat di dalam bentuk lengkungan garis yang unik dan khas.

Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen.

b. Persamaan tampilan yang membentuk merek-merek tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya.

Bahwa, dari tabel perbandingan di atas, terlihat jelas bahwa Merek  milik Tergugat memiliki tampilan yang sama dalam arah yang berlawanan dengan Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat, terutama dengan Merek "Desain Garis Strip" dengan elemen sebagai berikut .

Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, untuk membedakan produk-produk tersebut, atau mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek tersebut memiliki asosiasi dengan Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat.

c. Persamaan kelas barang dan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 25.



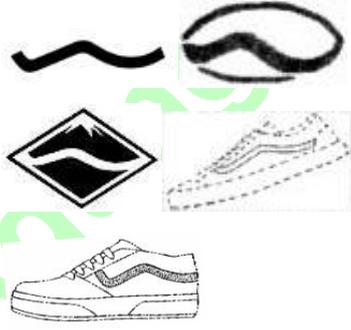
Jenis barang yang terdapat pada Merek ~~~~~ daftar NomorIDM000319604 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;

Persamaan antara Merek ~~~~~ Daftar NomorIDM000319605 milik Tergugat dengan merek terkenal milik Penggugat

(i). Persamaan Merek

75. Bahwa, jika diperhatikan secara seksama, Merek ~~~~~ daftar NomorIDM000319605 milik Tergugat menggunakan unsur alur garis strip yang telah dimodifikasi. Modifikasi alur garis strip tersebut dibuat di dalam bentuk lengkungan garis yang unik dan khas.

76. Bahwa, perbandingan antara merek ~~~~~ daftar NomorIDM000319605 milik Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat, adalah sebagai berikut:

Merek "Desain Strip" Milik Penggugat	Merek daftar NomorIDM000319605 atas nama Tergugat
	

77. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut di atas, antara lain:

a. Persamaan unsur utama yang membentuk merek-merek tersebut.

Bahwa, unsur utama yang dominan dan menonjol pada Merek ~~~~~ daftar NomorIDM000319605 tersebut, nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat, karena merek-merek tersebut sama-sama menggunakan unsur alur garis strip yang telah dimodifikasi dan dibuat di dalam bentuk lengkungan garis yang unik dan khas.

Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen.



- b. Persamaan tampilan yang membentuk merek-merek tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya.

Bahwa, dari tabel perbandingan di atas, terlihat jelas bahwa Merek

~ milik Tergugat memiliki tampilan yang sama dalam arah yang berlawanan dengan Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat, terutama dengan Merek "Desain Garis Strip" dengan elemen sebagai berikut ~ .

Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, untuk membedakan produk-produk tersebut, atau mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek tersebut memiliki asosiasi dengan Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat.

- c. Persamaan kelas barang dan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 25;

Jenis barang yang terdapat pada Merek ~ daftar Nomor ID M000319605 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek "Desain Garis Strip" milik Penggugat, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;

Tentang itikad tidak baik Tergugat

78. Berdasarkan dalil-dalil mengenai adanya persamaan yang telah Penggugat uraikan di dalam bagian terdahulu, telah terbukti secara meyakinkan bahwa seluruh merek-merek atas nama Tergugat telah didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek-merek milik Penggugat.

79. Bahwa, untuk lebih jelasnya dugaan adanya itikad tidak baik dari Tergugat dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Adanya persamaan yang dominan antara merek-merek milik Tergugat dengan merek-merek milik Penggugat yang *nota bene* adalah merek terkenal, sehingga patut diduga bahwa seluruh merek-merek Tergugat tersebut merupakan hasil penjiplakan atas merek-merek terkenal milik Penggugat;

Jelas bahwa hal tersebut berpotensi besar untuk memperdaya pihak konsumen mengenai asal usul barang tersebut dan mengarahkan pihak konsumen untuk mempercayai bahwa produk Tergugat berasal dari Penggugat atau setidaknya menimbulkan kesan bahwa Tergugat memiliki hubungan bisnis dengan Penggugat, hal mana adalah sama



sekali tidak benar. Adapun kebingungan ini akan Penggugat uraikan di dalam bagian selanjutnya dari gugatan ini;

- b. Adanya fakta bahwa merek-merek milik Penggugat telah didaftarkan dan dipergunakan oleh Penggugat jauh sebelum merek-merek Tergugat didaftarkan;
- c. Adanya fakta bahwa beberapa merek milik Tergugat menggunakan bagian-bagian terpenting dari merek-merek Tergugat, sehingga terlihat jelas maksud Tergugat untuk mencoba "mengakali" hukum, dengan mendaftarkan bagian-bagian tertentu dari merek-merek milik Penggugat;
- d. Adanya fakta bahwa Tergugat masih terus berusaha mendaftarkan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik Penggugat, walau faktanya telah ada dua perkara pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya terhadap merek-merek VANS Tergugat, yang kedua-duanya dimenangkan oleh Penggugat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 042K/N/HaKI/2006 *uncto* putusan Pengadilan Niaga Nomor 56/Merek/2006/PN.NIAGA.JKT.PST; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 960 K/Pdt.Sus/2010 *uncto* putusan Pengadilan Niaga Nomor 39/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst). Adapun permintaan pendaftaran merek atas nama Tergugat ini akan Penggugat uraikan lebih lanjut di bagian lain dari gugatan ini;

80. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, patut ditengarai bahwa seluruh merek-merek atas nama Tergugat didaftarkan dengan tujuan agar Tergugat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya administrasi dan biaya-biaya promosi lainnya untuk memperkenalkan dan mempopulerkan mereknya;
81. Berikut Penggugat uraikan secara rinci elemen-elemen itikad tidak baik Tergugat di dalam mendaftarkan seluruh mereknya agar Majelis Hakim yang Mulia dapat mengambil Putusan yang seadil-adilnya;

Bukti itikad tidak baik # 1

Tergugat telah mendaftarkan merek-merek yang merupakan variasi dari merek-merek yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap

82. Sebagaimana telah Penggugat uraikan, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 042K/N/HaKI/2006 *uncto* putusan Pengadilan Niaga Nomor 56/Merek/2006/PN.NIAGA.JKT.PST, maka lembaga peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia telah menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek Tergugat "VANS" daftar Nomor IDM000054653 (*vide* butir 5 putusan), karena VANS milik Tergugat mempunyai persamaan keseluruhannya dengan merek VANS milik Penggugat yang sudah terkenal;

Bahwa berdasarkan merek-merek Tergugat yang mengandung unsur kata "VANS" yang menjadi objek di dalam gugatan *a quo*, yaitu merek-merek Penggugat sebagai berikut:

- Pendaftaran merek  milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000213772, tertanggal 13 Agustus 2009, untuk melindungi produk dalam kelas 25
- Pendaftaran merek  milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000278356, tertanggal 3 November 2010, untuk melindungi produk dalam kelas 25
- Pendaftaran merek  milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000278355, tertanggal 3 November 2010, untuk melindungi produk dalam kelas 25
- Pendaftaran merek  milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000278354, tertanggal 3 November 2010, untuk melindungi produk dalam kelas 25
- Pendaftaran merek  milik Tergugat di bawah daftar No IDM000213773, tertanggal 13 Agustus 2009, untuk melindungi produk dalam kelas 25

maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat ternyata telah mendaftarkan kembali berbagai kombinasi merek dengan unsur utama tetap mengandung merek "VANS", dimana pengadilan sudah pernah membatalkan merek VANS milik Tergugat sebelumnya melalui putusan hukum yang berkekuatan tetap;

83. Sebagaimana telah Penggugat uraikan, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 960 K/Pdt.Sus/2010 juncto putusan Pengadilan Niaga Nomor 39/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst), maka lembaga peradilan Indonesia telah menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek-merek Tergugat sebagai berikut:

Nomor	Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas



Nomor	Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas
1.		IDM000113990	21 Maret 2007	18
2.		IDM000108582	31 Jan 2007	25
3.		IDM000188574	6 Jan 2009	25
4.	4CEVANS	IDM000135960	20 Sept 2007	25
5.	KS2VANS	IDM000135962	20 Sept 2007	25

karena merek-merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik Penggugat;

84. Dengan adanya putusan hukum yang telah berkekuatan tetap ini – sebagaimana telah diperkuat melalui putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung – jelas terbukti bahwa tiap-tiap merek Tergugat yang mengandung unsur ataupun variasi merekVANS, variasi merekVANS OF THE TOP (termasuk dalam hal ini Merek "VANS Of The Stair" ataupun logo , yang menjadi objek gugatan *a quo*, yaitu:

Nomor	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1	4 C E VANS	IDM000213772	25
2	KS2 VANS	IDM000213773	25
3		IDM000278354	25
4		IDM000278355	25
5		IDM000278356	25
6		IDM000213771	25
7		IDM000213823	25

merupakan merek-merek yang telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik karena jelas-jelas merupakan variasi dari merek-merek milik Penggugat yang ditiru oleh Tergugat dan sebelumnya telah dibatalkan berdasarkan



putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

85. Berdasarkanberdasarkan uraian tersebut di atas, makatelah terbukti tanpa terbantahkan bahwa merek-merek Tergugat telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik karena permintaan pendaftarannya diajukan setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Dengan demikian maka adalah suatu hal yang wajar demi hukum apabila merek-merek Tergugat di dalam perkara a quodibatalkan pendaftarannya;

Bukti iktikad tidak baik #2

Merek-merek "Desain Strip" milik Tergugat telah meniru dan menjiplak Merek "Desain Strip" milik Penggugat;

86. Bahwa Penggugat merupakan pendaftar dan pemakai pertama untuk Merek "Desain Strip". Adapun unsur terpenting dari Merek "Desain Strip" tersebut adalah:



87. Bahwa Penggugat juga memiliki pendaftaran yang secara khusus melindungi bentuk keseluruhan sepatu dengan logo "Desain Strip" tersebut sebagai berikut: . Dan berdasarkan pendaftaran merek tersebut, makaPenggugat telah memproduksi sepatu dengan gambaran produk sebagai berikut:

Produk Sepatu Penggugat	
	
	
	



Produk Sepatu Penggugat



88. Bahwa, jika Merek "Desain Strip" milik Penggugat diperbandingkan dengan merek  Daftar Nomor IDM000006990, merek 
 Daftar Nomor IDM000219742, merek 
 Daftar Nomor IDM000221930, merek 
 Daftar Nomor IDM000246852, merek 
 Daftar Nomor IDM000319604, dan merek 
 Daftar Nomor IDM000319605 milik Tergugat, akan terlihat persamaan sebagai berikut:

Merek milik Penggugat	Merek-merek milik Tergugat
	 Merek daftar Nomor IDM000006990
	 Merek daftar Nomor IDM000219742
	 Merek daftar Nomor IDM000221930
	 Merek daftar Nomor IDM000246852
	 Merek



Perbandingan Penggunaan Merek



Dari perbandingan penggunaan merek di atas, jelas bahwa Tergugat telah mendaftarkan seluruh merek “Desain Strip” dengan maksud untuk menggunakannya di dalam kegiatan perdagangan dan mengecoh masyarakat umum. Oleh karena itu, telah terbukti secara sah dan sempurna bahwa Tergugat memang beritikad tidak baik dalam mendaftarkan Merek “Desain Strip” miliknya;

Bukti iktikad tidak baik #3

Tergugat terbukti masih tetap memperdagangkan produk-produk yang menggunakan merek-merek “VANS Of The Top” yang sebelumnya telah dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

92. Bahwa Tergugat terbukti masih tetap memperdagangkan produk-produk yang menggunakan merek-merek “VANS Of The Top” yang sebelumnya telah dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yaitu melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 042K/N/HaKI/2006 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Merek/2006/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 960 K/Pdt.Sus/2010 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST;

93. Bawah fakta ini tidak dapat dibantah karena pada kenyataan, Penggugat masih tetap menemukan peredaran barang menggunakan merek "VANS Of The Top" milik Tergugat yang masih beredar di pasaran. Adapun bukti mengenai peredaran produk-produk milik Tergugat ini akan Penggugat sampaikan di dalam acara pembuktian nanti;

Lebih lanjut, fakta ini merupakan bukti nyata bahwa Tergugat tetap mengajukan atau setidaknya tidaknya meneruskan penggunaan merek "VANS Of The Top" bahwa mencoba untuk menambahkan variasi *Romley* pada merek "VANS Of The Top" (atau variasi VANS Of The Top *Stair*) tersebut sebagaimana telah terlihat dalam perbandingan berikut ini:

Merek Tergugat yang telah dibatalkan	Merek Tergugat yang sedang diajukan pembatalannya
 (Daftar Nomor IDM000108582), dan;  (Daftar Nomor IDM000188574)	 (daftar Nomor IDM000278354), dan;  (daftar Nomor IDM000278355), dan;  (Daftar Nomor IDM000278356), dan  (Daftar Nomor IDM000213771), dan;  (daftar Nomor IDM000213823).
Keterangan: Dibatalkan berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan Niaga pada	Keterangan: Pendaftar merek-merek Tergugat yang diajukan dengan iktikad tidak



Merek Tergugat yang telah dibatalkan	Merek Tergugat yang sedang diajukan pembatalannya
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Agustus 2010 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 960 K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 9 Februari 2012	baik karena memiliki persamaan pada pokoknya dan pada keseluruhannya dengan merek-merek Tergugat yang sebelumnya telah dibatalkan

Perlu Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia bahwa Penggugat sedang mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menjamin bahwa Tergugat akan melaksanakan dan tunduk pada putusan hukum yang telah berkekuatan hukum yang tetap tersebut. Oleh karena itu kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dapat melihat secara adil permasalahan di atas dan memahami bahwa Penggugat adalah korban dari itikad tidak baik Tergugat yang secara terus menerus mencoba memanfaatkan reputasi baik dari Penggugat untuk keuntungan ekonomis.

94. Adapun fakta ini jelas membuktikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik dalam mendaftarkan merek-mereknya dan terlebih lagi, Tergugat juga tidak mempunyai niat baik dalam menghormati dan melaksanakan suatu putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bukti iktikad tidak baik #4

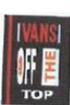
Tergugat masih tetap berusaha mendaftarkan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek-merek milik Penggugat

95. Bahwa selain tidak menghormati putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat juga tetap berusaha mendaftarkan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek-merek milik Penggugat;

96. Adapun hal ini dapat dicermati dari fakta bahwa Tergugat saat ini masih berusaha mendaftarkan merek-merek berikut ini:

Nomor	Merek	Nomor Agenda	Kelas
1.		D00.2010.018597	25



Nomor	Merek	Nomor Agenda	Kelas
2.	MAXTI XL-2VANSR OF THE TOP	D00.2010.018593	25
3.		D00.2010.018598	25
4.		D00.2010.017073	25
5.		D00.2010.017077	25
6.		D00.2010.017075	25
7.		D00.2010.017078	25
8.		D00.2010.017080	25
9.	VANSR OFFTHETOP	D00.2010.018594	25
10.	KS2VANSOFFTHETOP	D00.2010.018595	25
11.		D00.2010.019442	25
12.		D00.2010.019443	25
13.		D00.2010.020901	25
14.		D00.2010.020902	25
15.		D00.2010.024980	25

97. Selanjutnya kami cantumkan kembali merek-merek Tergugat yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Nomor	Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas



Nomor	Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas
1.		IDM000113990	21 Maret 2007	18
2.		IDM000108582	31 Jan 2007	25
3.		IDM000188574	6 Jan 2009	25
4.	4CEVANS	IDM000135960	20 Sept 2007	25
5.	KS2VANS	IDM000135962	20 Sept 2007	25

98. Bahwa uraian di atas jelas membuktikan bahwa Tergugat tidak mengakui kedaulatan dan bersedia tunduk pada suatu putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang telah membatalkan pendaftaran-pendaftaran merek-merek Tergugat, dimana Tergugat terus berusaha, dengan iktikad tidak baik, mengajukan kembali berbagai permintaan pendaftaran merek yang merupakan variasi dari merek-merek yang telah dibatalkan oleh lembaga peradilan yang berdaulat;

Bukti Iktikad tidak baik #5

Tergugat berulang kali tersandung kasus pembatalan merek, dimana merek-merek Tergugat terbukti telah meniru merek-merek terkenal;

99. Selanjutnya indikasi adanya itikad tidak baik Tergugat juga dapat dilihat dari fakta bahwa Tergugat telah berulang kali tersandung kasus pembatalan merek, dimana merek-merek Tergugat telah meniru merek-merek terkenal, dimana Tergugat telah dinyatakan sebagai pendaftar dengan iktikad tidak baik untuk pendaftaran merek-merek berikut ini:

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang membatalkan merek-merek Tergugat, yaitu:

- Merek "adiadia III" DaftarNomorIDM000029382;
- Merek "Club III & Lukisan 3-Strip" DaftarNomor IDM000029103;
- "Club IV & Lukisan 4-Strip" DaftarNomor IDM000029104;
- "Club 5 & Lukisan 5-Strip" DaftarNomor IDM000029105;
- "Club V & Lukisan 5-Strip" DaftarNomor IDM000027237;
- "Club 6 & Lukisan 6-Strip" DaftarNomor IDM000054617,

karena adanya persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek milik Adidas AG sebagai



Penggugat.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 15/Desain Industri/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang membatalkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID0002500 dengan judul „Sepatu Strip 5 (Lima)“ atas nama Tergugat atas dasar gugatan dari Adidas AG.

Selanjutnya perlu dicatat bahwa salah satu amar dari putusan Pengadilan Niaga di dalam kasus ini adalah:

"Menyatakan bahwa Tergugatberitikat tidak baik pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri yang kemudian terdaftar dengan daftar Nomor ID 0 002 500 dengan judul "SEPATU STRIP 5 (LIMA)."

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 14/Desain Industri/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst

Antara Reebok International Limited (Penggugat) melawan Kim Sung Soo (Tergugat/Tergugat *a quo*).

Yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

"...

3. Menyatakan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 007 188 dengan judul "SEPATU RCC-BOK" atas nama Tergugat bukanlah Desain Industri baru pada saat penerimaan permohonan pendaftaran tanggal 21 Agustus 2003, karena sama atau tidak berbeda secara signifikan dengan „Gambar REEBOK“ yang telah diungkapkan oleh Penggugat sejak tahun 1992;
4. Membatalkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 007 188 dengan judul "SEPATU RCC-BOK" atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;..."

100. Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, telah terbukti secara jelas bahwa Tergugat (Kim Sung Soo) kerap kali mengajukan permohonan pendaftaran merek atau pun permohonan pendaftaran desain industri dengan tujuan untuk membonceng keterkenalan merek atau desain industri milik pihak lain;
101. Selanjutnya, fakta bahwa Penggugat telah dua kali mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung Republik di dalam perkara melawan Tergugat, telah cukup membuktikan bahwa Tergugat adalah pihak yang beritikad tidak baik di dalam mendaftarkan merek-merek

Halaman 55 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Tergugat, dimana merek-merek tersebut telah didaftarkan dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek-merek milik Penggugat;

102. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas seharusnya cukup memberikan gambaran lengkap bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam mendaftarkan merek-mereknya dan Tergugat sering tersandung kasus-kasus pembatalan yang melibatkan merek-merek terkenal.

Penggunaan komersial merek-merek Tergugat telah menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat:

103. Bahwa Tergugat ternyata aktif secara komersial menggunakan merek-mereknya melalui penjualan produk-produk sepatu Tergugat. Pemakaian ini diantaranya dapat dibuktikan sebagai berikut:

Produk Sepatu Tergugat	

104. Bahwa, dari gambar di atas dapat dicermati bahwa penggunaan merek-merek terdaftar Tergugat secara komersial memiliki persamaan



dengan penggunaan komersial dari produk-produk Penggugat.

Adapun penggunaan komersial antara merek-merek milik Tergugat dan merek-merek milik Penggugat dapat dicermati dari ilustrasi perbandingan sebagai berikut:

Perbandingan Penggunaan Merek	
Produk Sepatu Penggugat	Produk Sepatu Tergugat
	
	
	
	
	
	

105. Bahwa adanya persamaan merek dalam pemakaian komersial telah



menimbulkan kebingungan di dalam khalayak ramai menunjukkan. Adapun bukti kebingungan tersebut dapat dicermati dari hal-hal sebagai berikut:

Bukti Kebingungan #1

Artikel "VANS "OF THE TOP". *Since When???*" yang ditulis oleh salah seorang blogger Indonesia (tautan di <http://goingfasttonowhere.wordpress.com/2011/03/14/vans-off-the-top-sejak-kapan/>).

Artikel ini membuktikan bahwa salah satu penggemar produk VANS telah keliru dalam mengenali antara produk Penggugat dan produk Tergugat karena adanya kemiripan antara Merek-Merek milik Penggugat dan merek-merek milik Tergugat.

Berikut adalah kutipan dari artikel tersebut:

Suatu *weekend* seorang teman datang ke rumah mamerin barang belanjanya. "Gw dapet VANS bagus, murah...", gitu katanya. Dan memang sangat rapih, dan pasti orang ngga' akan curiga ato mikir macem-macem, *wong* dapet dus lengkap, ada kertas pembungkusnya juga yg di print dengan logo VANS!

Tapi, pas ngeliat logo yang di print di dus-nya... gw ngerasa seperti ada yang aneh....

Gw coba nyari-nyari info, sejak kapan VANS Shoe merubah *tagline line-up* "skate shoe" mereka dari OFF THE WALL menjadi Off The Top? Dan hasilnya... Ngga' pernah!

Coba liat-liat ke <http://www.vans.com> atau <http://www.sneakerfreaker.com/feature/history-of-vans/2/>

Dan hebatnya "barang" ini sangat rapih dalam pengerjaannya. Sungguh niat dan sungguh tidak bertanggung jawab!

Bukti Kebingungan #2

Artikel "*Cara memilih VANS yang asli: OFF THE WALL atau Off The Top*" yang ditulis oleh Blogger Indonesia (tautan di <http://endless-phobia.blogspot.com/2010/04/cara-memilih-vans-yang-asli.html>);

Artikel ini juga membuktikan bahwa masyarakat Indonesia bingung dalam membedakan antara produk-produk yang diproduksi oleh Tergugat dengan produk-produk milik Penggugat;

Berikut adalah kutipan dari artikel tersebut:

Sekarang ini mungkin para penggemar sepatu VANS sedang bingung. Sebenarnya VANS itu OFF THE WALL atau *Off The Top* sich??..Ini mungkin sekarang yang jadi sebuah pertanyaan. Di Indonesia banyak



sekali ditemukan sepatu VANS *Off The Top*;

Suatu hari saya bertanya kepada teman saya, dimana tempat untuk membeli sepatu VANS, lalu teman saya menyarankan untuk membeli di Surabaya di daerah Wonokromo. Setelah saya masuk, saya menjumpai banyak sekali toko-toko sepatu. Disana memang banyak sekali yang menjual berbagai merek sepatu selain VANS, saya memutuskan masuk disalah satu toko tersebut. Langsung saja saya melihat-lihat sambil memilih sepatu. Setelah saya mendapatkan sepatu yang cocok, saya bertanya soal harga;

Ternyata harganya sangat terjangkau sekali, saya sempat curiga apakah sepatu ini palsu. Lansung saja pemilik toko saya tanya apakah sepatu ini asli. Pemilik toko menjawab kalo ini barang asli. Setelah saya perhatikan dengan seksama, ternyata label pada sepatu itu VANS *Off The Top*.

Setelah itu saya hanya tersenyum saja karena setahu saya sepatu VANS yang asli labelnya VANS OFF THE WALL. Langsung saja sepatu itu kutaruh lagi ketempat semula dan saya mencari toko-toko yang lain disekitar tempat tersebut. Ternyata semua toko ditempat tersebut menjual barang-barang yang palsu.

Memang di Indonesia banyak sekali para oknum yang tidak bertanggungjawab yang suka meniru dan memalsukan barang-barang bermerek. Maka dari itu, mulai sekarang kalau menemukan sepatu VANS yang labelnya *Off The Top* tidak usah dibeli karena VANS yang asli itu VANS OFF THE WALL;

Perhatikan juga komentar salah seorang konsumen dari user dengan nama *Gilangz Van Houten* yang menyatakan:

Off the Top itu bukan palsu.. Tapi versi terbaru dari OFF THE WALL.. OFF THE WALL itu udah lama, dari tahun 1966.. nah sedangkan off the top dari tahun 2004..., memang ada tempat pabriknya di Tangerang.. itu hanya perakitan saja (Barangnya Import asli Amerika) Cek deh *Off the top*,, pasti isinya *sneakers* sepatu buat *shuffle* atau gaya", karena memang untuk *shuffling*;

Bukti kebingungan #3

Promosi penjualan produk "VANS *Of The Top* model *Rowley XL2*" oleh seorang pengguna situs Kaskus. (tautan di <http://www.Kaskus.co.id/thread/50c031ade774b46e75000025/sale-vans-rowley-xl2-black>);

Hal ini membuktikan bahwa produk Tergugat yaitu VANS OF THE TOP model *Rowley XL-2*, yang dijual secara online oleh salah seorang pengguna internet, telah menimbulkan kebingungan masyarakat karena produk tersebut di



anggap versi lain dari VANS OF THE WALL milik Penggugat;

Berikut adalah kutipan komentar atas penjualan online tersebut:

User Skaniga : gan kalo asli bukannya 'VANS OFF THE WALL'
ya gan??

User ChunkyDown : VANS off the top juga asli cuma beda versi aja

106. Bahwa seluruh uraian di atas telah secara nyata membuktikan bahwa adanya peredaran produk-produk milik Tergugat yang menggunakan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan Merek-Merek milik Penggugat telah menimbulkan kerugian pada Penggugat dan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

107. Bahwa uraian di atas juga menunjukkan secara nyata bahwa seluruh unsur-unsur mengenai kriteria tentang pendaftar dengan iktikad tidak baik sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek; Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) juncto Pasal 6 ayat (1) (a) dan (b) dan Pasal 4 Undang-Undang Merek.

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

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek "VANS", Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL", Merek "Desain Strip" dan Merek "Desain Huruf V" milik Penggugat untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil-hasil produksi lainnya;
3. Menyatakan Merek "VANS", Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL", Merek "Desain Strip" dan Merek "Desain Huruf V" milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan merek-merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000213772, Nomor Pendaftaran IDM000213773, Nomor Pendaftaran IDM000278354, Nomor Pendaftaran IDM000278355, Nomor Pendaftaran IDM000278356, Nomor Pendaftaran IDM000213771, Nomor Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000213823, Nomor Pendaftaran IDM000039978, Nomor Pendaftaran IDM000006990, Nomor Pendaftaran IDM000219742, Nomor Pendaftaran IDM000221930, Nomor Pendaftaran IDM000246852, Nomor Pendaftaran IDM000319604 dan Nomor Pendaftaran IDM000319605, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "VANS", Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL", Merek "Desain Strip" dan Merek "Desain Huruf V" milik Penggugat;

5. Menyatakan merek-merek milik Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000213772, Nomor Pendaftaran IDM000213773, Nomor Pendaftaran IDM000278354, Nomor Pendaftaran IDM000278355, Nomor Pendaftaran IDM000278356, Nomor Pendaftaran IDM000213771, Nomor Pendaftaran IDM000213823, nomor pendaftaran IDM000039978, nomor pendaftaran IDM000006990, Nomor Pendaftaran IDM000219742, Nomor Pendaftaran IDM000221930, Nomor Pendaftaran IDM000246852, Nomor Pendaftaran IDM000319604 dan Nomor Pendaftaran IDM000319605 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik.
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek-merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000213772, Nomor Pendaftaran IDM000213773, Nomor Pendaftaran IDM000278354, Nomor Pendaftaran IDM000278355, Nomor Pendaftaran IDM000278356, Nomor Pendaftaran IDM000213771, Nomor Pendaftaran IDM000213823, Nomor Pendaftaran IDM000039978, Nomor Pendaftaran IDM000006990, Nomor Pendaftaran IDM000219742, Nomor Pendaftaran IDM000221930, Nomor Pendaftaran IDM000246852, Nomor Pendaftaran IDM000319604 dan Nomor Pendaftaran IDM000319605.
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000213772, Nomor Pendaftaran IDM000213773, Nomor Pendaftaran IDM000278354, Nomor Pendaftaran IDM000278355, Nomor Pendaftaran IDM000278356, Nomor Pendaftaran IDM000213771, Nomor Pendaftaran IDM000213823, Nomor Pendaftaran IDM000039978, Nomor Pendaftaran IDM000006990, Nomor Pendaftaran IDM000219742, Nomor Pendaftaran IDM000221930, Nomor Pendaftaran IDM000246852, Nomor Pendaftaran IDM000319604 dan Nomor Pendaftaran IDM000319605, dengan cara mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 61 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et a bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan *nebis in idem*.

1. Bahwa yang dimaksud gugatan telah *ne bis in idem (res judicata)* adalah suatu kasus (perkara) yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila terhadapnya telah pernah diajukan kepada Pengadilan dan telah dijatuhkan putusan, hal mana putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 6 Desember 1967 Nomor 145 K/Sip/1967 yang kaedah hukumnya menyakan, "yang menjadi hakekat *ne bis in idem* adalah bahwa pihak yang berperkara adalah sama dan barang yang dipersengketakan juga sama";
2. Bahwa ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) pada pokoknya menegaskan apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;
3. Bahwa syarat suatu putusan dapat dikatakan *nebis in idem* apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya sehingga objek gugatan sama;
 - Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
 - Putusan bersifat positif;
 - Subjek atau pihak yang berperkara sama;
4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan antara lain
 - ---- tidaklah berlebihan apabila Penggugat berpendapat bahwa merek "VANS"... dst ... milik Penggugat adalah merek terkenal (*videposita* gugatan poin ke- 11);
 - ---- keterkenalan merek-merek milik Penggugat juga telah diakui oleh Pengadilan Indonesia. (*videposita* gugatan poin ke 21);
5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengutip pertimbangan dan

Halaman 62 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



amar putusan Pengadilan yang masing-masing sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 042 K/N/HaKI/2006 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 960K/Pdt/Sus/2010 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
6. Bahwa didalam perkara yang telah memperoleh putusan dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi tersebut objek perkaranya adalah Merek VANS serta variasinya milik Penggugat *a quod* dengan merek-merek Tergugat;
 7. Bahwa mempelajari serta meneliti keseluruhan objek sengketa dalam perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst (perkara *a quo*) merupakan objek sengketa pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 042 K/N/HaKI/2006 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pstjo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 960 K/Pdt/Sus/2010 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
 8. Bahwa memperhatikan subjek/pihak yang bersengketa yang dimaksud dalam perkara ini ternyata sama dengan perkara terdahulu sehingga memenuhi kriteria dari res judicata/*Nebis in idem* telah terpenuhi;
 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas pula maka telah nyata gugatan Penggugat memenuhi semua syarat untuk dinyatakan sebagai gugatan Res Judicata atau gugatan yang *Nebis In Idem* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijk verklaard*);
 10. Bahwa adapun dalil-dalil gugatan yang disampaikan Penggugat dalam perkara nomor: Perkara Nomor 74/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah juga sama dengan dalil gugatan yang dipergunakan dalam perkara *a quo* yakni dengan menggunakan dalil merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek akan tetapi terhadap perkara Nomor 74/Merek/012/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan objek yang sama dengan perkara *a quo* dimana amar putusan Pengadilan Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 74/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut telah

Halaman 63 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut Penggugat juga telah melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana dalam perkara Nomor 311 K/Pdt-Sus-HKI/2013 tanggal 28 Agustus 2013 akan tetapi upaya hukum kasasi yang diajukan Penggugat tersebut juga ditolak oleh Mahkamah Agung dengan demikian Putusan Pengadilan Niaga Nomor 74/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 311 K/Pdt-Sus-HKI/2013 tanggal 28 Agustus 2013 telah berkekuatan hukum tetap (*in kraht*);

11. Bahwa mengingat telah ada putusan *Judex FactidanJudex Juris* melalui perkara terdahulu nomor: 74/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor: 311 K/Pdt-Sus-HKI/2013 dengan objek gugatan yang sama dengan perkara *a quo* maka secara hukum gugatan Penggugat yang kembali mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Tergugat dengan objek perkara yang sama dengan perkara terdahulu jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdara dan telah juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan apabila putusan pengadilan yang bersifat positif telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut telah melekat asas *nebis in idem* karena objek perkara dan pihak yang berperkara adalah sama maka tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Oleh karenanya selayaknya perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak dapat diterima;

B. Eksepsi terkait surat kuasa;

12. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada uraian eksepsi di atas kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* sebelumnya Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatan pembatalan terhadap objek perkara yang sama dengan perkara gugatan saat ini sebanyak 4 (empat) kali;
13. Bahwa salah satu dari amar putusan perkara pembatalan merek Tergugat adalah amar putusan Pengadilan Niaga dalam perkara 74/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 311 K/Pdt-Sus-HKI/2013, adapun yang menjadi pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga Nomor 74/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* 311 K/Pdt-Sus-HKI/2013 adalah dikarenakan Penggugat tidak mempunyai kuasa yang sah secara hukum



untuk bertindak mengajukan gugatan hukum berupa pembatalan terhadap semua merek yang dimiliki Tergugat, artinya dalam perkara 74/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst*juncto*311 K/Pdt-Sus-HKI/2013 Penggugat telah bertindak sendiri secara sepihak tanpa kewenangan hukum yang diberikan oleh prinsipalnya untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Tergugat dengan menggunakan kuasa yang dimanipulasi dan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk mencermati fakta hukum yang terjadi dalam perkara 74/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst*juncto*311 K/Pdt-Sus-HKI/2013, Penggugat dalam perkara tersebut mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang dimiliki Tergugat;
15. Bahwa majelis hakim dalam perkara: 74/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst*juncto*311 K/Pdt-Sus-HKI/2013 dengan secara teliti dan cermat telah menemukan fakta hukum bahwa sesungguhnya Penggugat dalam perkara tersebut jikapun memang surat kuasanya benar adalah hanya mendapatkan kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan hanya terhadap merek Logo  Daftar Nomor IDM000319604 kelas barang 25 dan merek logo  Daftar Nomor IDM000319605 kelas barang 25 akan tetapi yang terjadi adalah Penggugat telah secara sepihak dan bertentangan dengan hukum telah memperluas kuasa yang diberikan tersebut dengan menggugat pembatalan terhadap semua merek yang dimiliki Tergugat (*in case* 14 merek milik Tergugat yang digugat dalam perkara *a quo*);
16. Bahwa praktek yang dilakukan oleh Penggugat dengan memanipulasi alat bukti dan surat kuasa dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi berupa proses editing terhadap merek yang dimiliki oleh Penggugat di luar negeri demi mendukung klaim keterkenalan merek Penggugat dan selanjutnya alat bukti rekayasa tersebut digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang dimiliki Tergugat yang telah beberapa kali berhasil mengelabui putusan hakim menurut hemat Tergugat telah sering dilakukan oleh Penggugat dan mengenai alat bukti rekayasa dari Penggugat tersebut akan Tergugat sampaikan pada acara pembuktian nanti;
17. Bahwa selanjutnya terhadap tindakan Penggugat yang beberapa kali

Halaman 65 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



telah menghadirkan alat bukti rekayasa yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan digunakan untuk mendukung klaim sebagai merek terkenal sehingga dapat mengelabui putusan hakim secara hukum tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena secara tegas hal sedemikian dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP ayat (1) yang menyatakan:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”;

Kemudian ayat (2) menyatakan:

“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;

Selanjutnya, didalam Pasal 264 KUHP juga ditegaskan tentang ancaman pidana terhadap perbuatan rekayasa alat bukti tertulis: Ayat (1): Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun jika dilakukan terhadap: - akta-akta otentik dst....

18. Bahwa terhadap tindakan Penggugat yang telah beberapa kali merekayasa alat bukti pendaftaran merek Penggugat dibanyak negara demi mendukung klaim merek terkenal secara hukum Tergugat akan melakukan upaya hukum tersendiri sesuai dengan mekanisme hukum sebagaimana yang diatur dalam KUH Pidana tersebut;
19. Bahwa sebagaimana yang Tergugat telah sampaikan di atas terdapat fakta hukum bahwasanya Penggugat disinyalir telah sering melakukan praktek rekayasa alat bukti dan surat kuasa yang digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek milik Penggugat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* demi keadilan untuk dapat secara cermat dan teliti memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat apakah memang sudah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 *juncto* Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 KUH Perdata atau apakah juga telah memenuhi syarat administratif



sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 tentang Legalisasi Dokumen yang berasal dari Negara Asing;

20. Bahwa dalam lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 tentang Legalisasi Dokumen yang berasal dari Negara Asing (pada point 70) menegaskan bahwa dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia harus melalui prosedur dilegalisasi oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia setempat, akan tetapi menurut peraturan tersebut legalisasi hanya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen, oleh karena itu kami Mohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima apabila surat kuasa dan alat bukti yang disampaikan kepersidangan mengandung cacat formil dan cacat administratif;

21. Bahwa selanjutnya Tergugat juga mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa dengan teliti dan cermat terkait dengan kapasitas dan kewenangan pihak yang dapat memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena bukan tidak mungkin pihak yang bertanda tangan dan memberikan kuasa pada Penggugat pada masa sekarang ini adalah pihak yang tidak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan dinegara Penggugat berasal, untuk itu mohon agar akta atau dokumen yang menerangkan legaslitas pihak yang memberikan kuasa apakah memang berhak bertindak untuk dan atas nama VANS/nc diperiksa dengan cermat mengingat Penggugat telah seringkali merekayasa alat bukti dan surat kuasa sehingga tidak tertutup kemungkinan dalam gugatan kali ini Penggugat kembali melakukan praktek yang sama;

C. Gugatan Daluarsa.

22. Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 secara limitatif membatasi gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;

23. Bahwa Penggugat dalam petitum butir ke 6 gugatannya menyatakan membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek-merek milik Tergugat dengan nomor pendaftaran;



- a) IDM000213772;
- b) IDM000213773;
- c) IDM000278354;
- d) IDM000278355;
- e) IDM000278356;
- f) IDM000213771;
- g) IDM000213823;
- h) IDM000039978;
- i) IDM000006990;
- j) IDM000219742;
- k) IDM000221930;
- l) IDM000246852;
- m) IDM000319604;
- n) IDM000319605;

24. Bahwa diantara 14 merek milik Tergugat terdapat beberapa merek yang terdaftar lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal didaftarkan. Merek-merek tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) IDM000213772, tanggal pendaftaran 13-08-2009
- 2) IDM000213773, tanggal pendaftaran 13-08-2009
- 3) IDM000213771, tanggal pendaftaran 13-08-2009
- 4) IDM000213823, tanggal pendaftaran 13-08-2009
- 5) IDM000039978, tanggal pendaftaran 20-05-2005
- 6) IDM000006990, tanggal pendaftaran 06-05-2004
- 7) IDM000219742, tanggal pendaftaran 05-10-2009
- 8) IDM000221930, tanggal pendaftaran 12-10-2009

25. Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Mei 2015, dengan register perkara Nomor 25/Pdt-Sus Merek/2015 PN. Niaga Jakarta Pusat, telah lewat waktu/kadaluarsa, hal ini dikarenakan Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 15 Mei 2015 sementara dihitung dari tanggal pendaftaran masing-masing merek jelas gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat telah melewati batas waktu 5 (lima) tahun sejak didaftarkan merek-merek *a quo* sehingga dalam hal ini jelas gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;

26. Bahwa oleh karena gugatan diajukan telah melewati batas yang ditentukan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001



maka jelas gugatan harus dinyatakan sebagai gugatan daluarsa sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijk verklaard*);

27. Bahwa bila dicermati ketentuan Pasal 69 ayat (1) pada angka 4 di atas, secara hukum adalah merupakan ketentuan hukum legal formal di dalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal HKI c.q Direktorat Merek. Oleh karena objek gugatan dalam perkara *a quosudah* lewat waktu/kadaluarsa, maka sesuai dengan ketentuan hukum di bidang merek adalah sudah tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalan merek terdaftar;
28. Bahwa maksud dan tujuan diberikannya batasan waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah untuk memberikan kepastian hukum atas terdaptarnya merek-merek dalam Daftar Umum Merek, karena apabila hal tersebut tidak di atur secara cermat maka tidak tertutup kemungkinan seluruh merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal HKI c.q Direktorat Merek akan begitu saja dengan mudah dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang belum jelas maksud dan tujuannya padahal merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pasti telah difilter oleh Direktorat Merek melalui pemeriksaan substantif yang mengacu pada Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
29. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang bersifat imperative (yaitu dengan adanya kata-kata: "hanya dapat"), maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quotelah* melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun yang diharuskan oleh Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
30. Bahwa sifat imperatifnya Pasal tersebut di atas sangatlah beralasan jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang mencerminkan kehendak untuk mendapatkan perlindungan hukum sampai jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku, sebab jika batasan waktu seperti demikian itu (5 tahun) tidak ditentukan oleh undang-undang, maka dalam praktek akan sangat mudah sekali



terjadi pembatalan merek (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 012/K/N/HaKI/2002 tanggal 3 September);

31. Bahwa disamping itu perlu Tergugat sampaikan pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada prinsipnya sengketa dibidang merek adalah termasuk dalam sengketa koridor hukum bisnis dimana secara hukum didalam menjalankan bisnis tersebut sangat membutuhkan berbagai faktor termasuk aspek kepastian hukum sehingga harus diatur tata cara pengaturan gugatan yang bersifat pembatalan sebagaimana kaidah-kaidah formil yang diatur dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang salah satunya membatasi tenggat waktu mengajukan gugatan pembatalan yakni hanya dapat diajukan 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;
32. Bahwa walaupun ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek memang masih memungkinkan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek tanpa batas waktu akan tetapi hal sedemikian hanyalah diperbolehkan apabila merek terdaftar yang menjadi objek gugatan tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) *juncto* Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
33. Bahwa mencermati merek terdaftar atas nama Tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai telah melanggar ketertiban umum mengingat tidak ada suatu elemen merek apapun milik Tergugat yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
34. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, terbukti gugatan Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu, sehingga gugatan Penggugat yang sedemikian haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Tergugat Konvensi dalam Rekonsensi menjadi Penggugat Rekonsensi demikian pula Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi memohon agar seluruh jawaban bagian eksepsi dan pokok perkara (konvensi) dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonsensi ini;



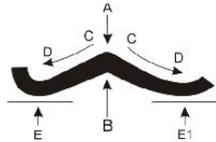
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonvensimeniru serta menjiplak merek Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pendaftar dan pengguna pertama merek logo lukisan  berikut variasinya dengan uraian tanggal pendaftaran merek dan Nomor pendaftaran merek sebagai berikut:

Merek	Keterangan	Jenis barang	Kelas Barang
	Tgl Permohonan 29-05-2003 Tgl Pendaftaran 06-05-2004 Tgl Pendaftaran 23-01-2013 Nomor Sertifikat Merek: IDM000006990 Pemilik: KIM SUNG SOO	Semua pakaian jadi pria/wanita dan anak-anak, kaos kaki, sarung tangan, dasi topi, sepatu dan sandal	25
	Tgl Permohonan 26-02-2008 Tgl Pendaftaran 05-10-2009 Nomor Sertifikat Merek: IDM000219742 Pemilik: KIM SUNG SOO	Semua pakaian jadi pria/wanita dan anak-anak, kaos kaki, sarung tangan, dasi topi, sepatu dan sandal	25
	Tgl Permohonan 17-03-2008 Tgl Pendaftaran 12-10-2009 Nomor Sertifikat Merek: IDM000221930 Pemilik: KIM SUNG SOO	Semua pakaian jadi pria/wanita dan anak-anak, kaos kaki, sarung tangan, dasi topi, sepatu dan sandal	25
	Tgl Permohonan 26-08-2008 Tgl Pendaftaran 07-05-2010 Nomor Sertifikat Merek: IDM000246852 Pemilik: KIM SUNG SOO	Semua pakaian jadi pria/wanita dan anak-anak, kaos kaki, sarung tangan, dasi topi, sepatu dan sandal	25
	Tgl Permohonan 26-03-2010 Tgl Pendaftaran 12-09-2011 Nomor Sertifikat Merek: IDM000319604 Pemilik: KIM SUNG SOO	Sepatu sandal	25
	Tgl Permohonan 26-03-2010 Tgl Pendaftaran 12-09-2011 Nomor Sertifikat Merek: IDM000319605 Pemilik: KIM SUNG SOO	Sepatu sandal	25

4. Bahwa ide pertama kali design merek Logo Lukisan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengambil dari bentuk kumis orang laki-laki dengan rincian sebagai berikut:



- A : Tampak bagian tengah atas Tajam
- B : Tampak bagian tengah bawah Tajam
- C → D : Dari posisi C tebal turun melengkung menipis ke posisi D. Seperti bentuk kumis orang laki-laki. Dibagian atas tebal lalu turun melengkung tipis ke bawah;
- EE1 → : Posisi dasar lurus dan sejajar

5. Bahwa berawal dari Ide pertama design Logo Lukisan bentuk kumis orang laki laki seperti di atas, Penggugat Rekonvensi kembali mendesign ulang sendiri logo-logo lukisan seperti di bawah ini:

Merek	Nomor Pendaftaran HAKI	Tanggal Pendaftaran	Jenis Barang	Kelas Barang
	IDM000219742	05-10-2009	Semua pakaian jadi pria/wanita dan anak-anak, kaos kaki, Sarung tangan, dasi, topi, sepatu dan sandal	25
	D00-2003-13301-13425 IDM000006990 IR011241/2012	29-05-2003 06-05-2004 29-05-2013	Semua pakaian jadi pria/wanita dan anak-anak, kaos kaki, Sarung tangan, dasi, topi, sepatu dan sandal	25
	IDM000221930	12-10-2009	Semua pakaian jadi pria/wanita dan anak-anak, kaos kaki, Sarung tangan, dasi, topi, sepatu dan sandal	25
	IDM000246852	07-05-2010	Semua pakaian jadi pria/wanita dan anak-anak, kaos kaki, Sarung tangan, dasi, topi, sepatu dan sandal	25
	IDM000319604	12-09-2011	Sepatu sandal	25
	IDM000319605	12-09-2011	Sepatu sandal	25

6. Bahwa guna menghindari terjadi plagiat atas hasil kreasinya, Penggugat Rekonvensi juga mendaftarkan gambar/lukisannya di bidang hak cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uraian pendaftaran sebagai berikut:

Hak Cipta	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran
	046583	15-04-2010
	045003	20-11-2009
	046581	15-04-2010

- Bahwa dengan terdaftar Hak Cipta milik Tergugat diatas pada Daftar Umum Hak Cipta di kantor Turut Tergugat maka dapat dipastikan Penggugat Rekonvensi adalah pendaftar dan pencipta pertama Design logo lukisan paling pertama di dunia;
- Bahwa pada kenyataannya merek logo lukisan milik Penggugat Rekonvensia *quo* telah ditiru, dijiplak dan didaftarkan Tergugat Rekonvensidengan uraian sebagai berikut:

Logo lukisan Penggugat Rekonvensi	Tergugat Rekonvensi menjiplak logo lukisan milik Penggugat Rekonvensi
 Tgl. Permohonan 29-05-2003 Tgl.pendaftaran 06-05-2004 Tgl.pendaftaran 23-01-2013 No pendaftaran IDM00006990	 Tgl. Permohonan 21-10-2011 Tgl.pendaftaran 04-09-2013 No pendaftaran IDM0000396488
 Tgl. Permohonan 26-02-2008 Tgl.pendaftaran 05-10-2009 No pendaftaran IDM0000219742	
 Tgl. Permohonan 17-03-2008 Tgl.pendaftaran 12-10-2009 No pendaftaran IDM0000221930	
 Tgl. Permohonan 26-03-2010	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl.pendaftaran 12-09-2011	
No pendaftaran IDM0000319604	

9. Bahwa mencermati merek logo lukisan  Nomor pendaftaran merek IDM0gl00396488 milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud tabel di atas jelas dapat disimpulkan tidak ada unsur yang membedakan dengan merek logo lukisan milik Penggugat Rekonvensi, seperti:



No pendaftaran IDM00006990,



No pendaftaran IDM000219742



No pendaftaran IDM000221930



No pendaftaran IDM000319604

10. Bahwa tanpa adanya unsur pembeda, dengan melihat dari tanggal diajukannya permohonan pendaftaran merek serta tanggal didaftarkannya merek, dapat dipastikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meniru dan menjiplak merek logo lukisan  Nomor pendaftaran IDM00006990 milik Penggugat Rekonvensimengingat Penggugat Rekonvensi telah mendaftarkannya terlebih dahulu di Daftar Umum Merek pada tanggal 29 Mei 2003;

11. Bahwa berdasarkan uraian Rekonvensi di atas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan sekaligus menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah pendaftar dan pengguna pertama merek logo lukisan  dengan Nomor Pendaftaran Merek: IDM00006990 berikut variasinya;

12. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat Rekonvensi telah meniru serta menjiplak merek logo lukisan  Nomor Pendaftaran Merek IDM00006990 dan Merek  Nomor Pendaftaran IDM000319604,  Nomor Pendaftaran IDM000219742,  Nomor pendaftaran IDM000221930 atas nama Penggugat Rekonvensi berikut variasinya maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta menyatakan merek logo lukisan  Nomor Pendaftaran Merek IDM000396488 atas nama Tergugat Rekonvensi mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan merek logo lukisan Nomor Pendaftaran Merek IDM00006990 dan Nomor Pendaftaran Merek IDM000319604, Nomor Pendaftaran IDM000219742, Nomor Pendaftaran IDM000221930 atas nama Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya



menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek Tergugat Rekonvensidengan Nomor Pendaftaran Merek IDM000396488 dengan segala akibat hukumnya serta memerintahkan kepada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat Rekonvensi) pada Departemen Hukum dan HAM RI mencoret pendaftaran merek Tergugat Rekonvensi Nomor pendaftaran merek IDM000396488 dari daftar umum merek;

- Tergugat Rekonvensi meniru dan menjiplak logo lukisan Merek  Nomor Pendaftaran merek IDM000213771 dan logo lukisan Merek  Nomor Pendaftaran merek IDM000213823 atas nama Tergugat Rekonvensi;

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pendaftar pertama merek  Nomor Pendaftaran Merek IDM000213771 dengan tanggal pendaftaran merek 13 Agustus 2009 dan Penggugat juga pendaftar pertama merek  Nomor Pendaftaran Merek IDM000213823 dengan tanggal pendaftaran merek 7 September 2010. Kedua merek terdaftar untuk kelas barang 25;

14. Bahwa berdasarkan tanggal pendaftaran merek, jelas dan tegas Penggugat Rekonvensi adalah pendaftar pertama sekaligus pemilik yang sah atas merek logo lukisan  di Indonesia maupun di dunia;

15. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2010, Tergugat Rekonvensi dengan iktikad buruk telah berupaya meniru, menjiplak sekaligus mendaftarkan merek logo  ke Kantor Ditjen HAKI namun ditolak;

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013, Tergugat Rekonvensi berupaya kembali meniru, menjiplak sekaligus mendaftarkan merek logo untuk kelas barang 35 dengan Nomor Pendaftaran merek IDM000395736 tanggal pendaftaran 26 Agustus 2013;

16. Bahwa merek logo  dengan Nomor Pendaftaran Merek IDM000395736 atas nama Tergugat Rekonvensi dapat dipastikan merupakan tiruan dan menjiplak merek logo  Nomor Pendaftaran IDM000213771 atas nama Penggugat Rekonvensi mengingat merek logo lukisan milik Penggugat Rekonvensi sudah lebih dahulu mendapatkan nomor pendaftaran merek;

17. Bahwa mencermati serta memperhatikan logo merek IDM000395736 atas nama Tergugat Rekonvensi harus diakui tidak memiliki pembeda, banyak memiliki persamaan atas merek logo lukisan milik Penggugat Rekonvensi oleh karenanya patut dinyatakan secara hukum bahwasanya merek logo



- dengan Nomor Pendaftaran Merek IDM000395736 atas nama Tergugat Rekonvensi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek logo lukisan Nomor Pendaftaran merek IDM000213771 atas nama Penggugat Rekonvensi;
18. Bahwa mengingat merek logo lukisan Nomor Pendaftaran: IDM000213771 atas nama Penggugat Rekonvensi telah terlebih dahulu didaftarkan (13 Agustus 2009) sedangkan merek logo lukisan Nomor Pendaftaran IDM000395736 atas nama Tergugat Rekonvensi baru didaftarkan pada 26 Agustus 2013 maka dapat dipastikan merek logo tersebut didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
19. Bahwa mengingat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek menganut sistem konstitutif yang pada pokoknya memberikan perlindungan hukum kepada pendaftar pertama (*first to file*) maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang pada pokoknya hak eksklusif dan perlindungan merek baru timbul ketika suatu merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek, jelas dan tegas Penggugat Rekonvensi adalah pemilik dan pendaftar pertama atas merek-merek dagang logo lukisan Nomor Pendaftaran Merek IDM000213771 dan merek logo lukisan nomor Pendaftaran Merek IDM000213823 yang keduanya terdaftar untuk barang kelas 25;
20. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti meniru dan menjiplak logo merek lukisan milik Penggugat Rekonvensi maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta selanjutnya menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek nomor IDM000395736 tanggal pendaftaran 26 Agustus 2013 atas nama Tergugat Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya serta memerintahkan kepada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat Rekonvensi) pada Departemen Hukum dan HAM RI mencoret dari daftar umum merek dengan Nomor Merek IDM000395736 tanggal pendaftaran 26 Agustus 2013 atas nama Tergugat Rekonvensi;

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

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi pendaftar dan pengguna pertama merek logo lukisan  berikut variasinya;
- Menyatakan Merek Nomor Pendaftaran IDM000396488 atas nama Tergugat Rekonvensi mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan merek logo lukisan Nomor Pendaftaran IDM00006990 atas nama Penggugat Rekonvensi;

Halaman 76 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek Tergugat Rekonvensidengan Nomor Pendaftaran Merek IDM000396488 dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat Rekonvensi) pada Departemen Hukum dan HAM RI mencoret pendaftaran merek Tergugat Rekonvensi Nomor Pendaftaran IDM000396488 dari daftar umum merek;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik dan pendaftar pertama atas merek-merek dagang logo lukisan  Nomor Pendaftaran IDM000213771 dan merek logo lukisan  Nomor Pendaftaran IDM000213823 untuk kelas barang 25;
- Menyatakan batal demi hukum Nomor Pendaftaran Merek IDM000395736 tanggal pendaftaran merek 26 Agustus 2013 kelas Barang 25 atas nama Tergugat Rekonvensidengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat Rekonvensi) pada Departemen Hukum dan HAM RI mencoret dari daftar umum merek Nomor Pendaftaran Merek IDM000395736 tanggal pendaftaran 26 Agustus 2013 kelas barang: 25 atas nama Tergugat Rekonvensi;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 25/Pdt.Sus/Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek "VANS", Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL", Merek "Desain Strip" dan Merek "Desain Huruf V" untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil-hasil produksi lainnya;
3. Menyatakan Merek "VANS", Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL", Merek "Desain Strip" dan Merek "Desain Huruf V" milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan merek-merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran

Halaman 77 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000213772, Nomor Pendaftaran IDM000213773, Nomor Pendaftaran IDM000278354, Nomor Pendaftaran IDM000278355, Nomor Pendaftaran IDM000278356, Nomor Pendaftaran IDM000213771, Nomor pendaftaran IDM000213823, Nomor Pendaftaran IDM000039978, Nomor Pendaftaran IDM000006990, Nomor Pendaftaran IDM000219742, Nomor Pendaftaran IDM000221930, Nomor Pendaftaran IDM000246852, Nomor Pendaftaran IDM000319604 dan Nomor Pendaftaran IDM000319605, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "VANS", Merek "Desain Papan Seluncur", Merek "OFF THE WALL", Merek "Desain Strip" dan Merek "Desain Huruf V" milik Penggugat;

5. Menyatakan merek-merek milik Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000213772, Nomor Pendaftaran IDM000213773, Nomor Pendaftaran IDM000278354, Nomor Pendaftaran IDM000278355, Nomor Pendaftaran IDM000278356, Nomor Pendaftaran IDM000213771, Nomor Pendaftaran IDM000213823, Nomor pendaftaran IDM000039978, nomor pendaftaran IDM000006990, Nomor Pendaftaran IDM000219742, Nomor Pendaftaran IDM000221930, Nomor Pendaftaran IDM000246852, Nomor Pendaftaran IDM000319604 dan Nomor Pendaftaran IDM000319605 telah didaftarkan Tergugat atas dasar itikad tidak baik;
6. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek-merek milik Tergugat (Kim Sung Soo) dengan Nomor Pendaftaran IDM000213772, Nomor Pendaftaran IDM000213773, Nomor Pendaftaran IDM000278354, Nomor Pendaftaran IDM000278355, Nomor Pendaftaran IDM000278356, Nomor Pendaftaran IDM000213771, Nomor Pendaftaran IDM000213823, Nomor Pendaftaran IDM000039978, Nomor Pendaftaran IDM000006990, Nomor Pendaftaran IDM000219742, Nomor Pendaftaran IDM000221930, Nomor Pendaftaran IDM000246852, Nomor Pendaftaran IDM000319604 dan Nomor Pendaftaran IDM000319605 untuk jenis barang kelas 25 dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat (Kim Sung Soo) dengan Nomor Pendaftaran IDM000213772, Nomor Pendaftaran IDM000213773, Nomor Pendaftaran IDM000278354, Nomor Pendaftaran IDM000278355, Nomor Pendaftaran IDM000278356, Nomor Pendaftaran IDM000213771, Nomor Pendaftaran IDM000213823, Nomor Pendaftaran IDM000039978, Nomor Pendaftaran IDM000006990, Nomor Pendaftaran IDM000219742, Nomor Pendaftaran

Halaman 78 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000221930, Nomor Pendaftaran IDM000246852, Nomor Pendaftaran IDM000319604 dan Nomor Pendaftaran IDM000319605 untuk jenis barang kelas 25, dengan cara mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam rekonvensi yang hingga saat ini diperhitungkan nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadimnyakuasa Tergugat pada tanggal 24 November 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31 K/Pdt.Sus-HaKi/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2015/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 pada tanggal 22 Desember 2015, dan tambahan memori kasasi tertanggal 25 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 29 Desember 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* peserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan 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:

- I. Pendahuluan

Halaman 79 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



A. Tenggang waktu kasasi:

Bahwa putusan telah dibacakan pada tanggal 24 November 2015 dan dihadiri oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara, para pihak diberi kesempatan untuk menyatakan kasasi atau tidak selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan *a quo* dibacakan;

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015, Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi atas putusan *a quo* melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan demikian pernyataan kasasi *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Bahwa setelah menyatakan kasasi pada tanggal dimaksud, Pemohon Kasasi memiliki waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk mengajukan memori kasasi dan pada tanggal 22 Desember 2015 Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasinya sehingga dengan demikian pengajuan memori kasasi masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan hukum;

B. Kelurahan dan laporan;

Bahwa sampai saat Pemohon Kasasi menyerahkan memorinya, salinan resmi putusan perkara Nomor25/Pdt.SusMerek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menjadi objek memori kasasi belum Pemohon Kasasi terima. Oleh karena itu penyusunan memori kasasi hanya berdasarkan pada hasil rekaman (*voice record*) pembacaan *Judex Facti*;

C. Kesalahan-kesalahan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum atas perkara *a quo*;

Bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan diajukannya memori kasasi ini adalah adanya kesalahan-kesalahan *Judex Facti* sehingga pada akhirnya;

1. *Judex Facti* telah melanggar asas objektivitas;

Bahwa salah satu asas hukum dalam hukum acara perdata ialah asas objektivitas Hakim yang menuntut sikap hakim dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, harus bersifat objektif dan tidak boleh memihak kepada pihak manapun dalam persidangan. Dalam hal ini untuk mendapatkan pertimbangan yang objektive bahwa seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* memeriksa bukti-bukti, baik bukti dari Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi harus menjadi bahan pertimbangan;

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya *Judex Facti* secara jelas dan tegas menunjukkan sikap yang melanggar asas



objektivitas. Hal ini dapat dilihat dalam bagian-bagian putusan, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara;

2. Kurangnya pertimbangan dalam memperbandingkan merek;
3. Mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa atas kesalahan-kesalahan *Judex Factia quo*, Pemohon Kasasi menyampaikan argumentasi dalam memori kasasi ini yang tersusun dalam bab berikut terkait pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam konvensidan rekonvensi serta bab permohonan (*petitum*);

II. Pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* dalam konvensi;

A. Dalam eksepsi atau keberatan;

1. Gugatan melanggar asas *nebis in idem*(*res judicata*);

Bahwa pada bagian eksepsi tentang gugatan yang melanggar azas *nebis in idem* (*ves judicata*), pertimbangan hukum *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan; "Menimbang bahwa dengan kata lain, gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan tentang merek VANS yang telah didaftarkan kembali oleh Tergugat pada kantor Turut Tergugat";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas sesungguhnya hanya mengutip dalil butir posita ke-27 dan butir posita ke-28 gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tanpa mempertimbangkan argumentasi dan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dalam persidangan;

Bahwa dikutipnya dalil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang kemudian yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk memutus perkara menunjukkan bahwasanya jelas dan tegas *Judex Facti* bersikap tidak objektif, lebih condong memperhatikan gugatan Termohon Kasasi dan mengabaikan bantahan serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi atas dalil-dalil Termohon Kasasi; Bahwa dalam butir *posita* ke-27 dan butir *posita* ke-28 gugatan, TermohonKasasi/Penggugat mendalihkan Pemohon Kasasi/Tergugat beriktikad tidak baik karena setelah putusan pembatalan merek pada tahun 2006 (*vide* perkara register perkara Nomor 56/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst),PemohonKasasi/Tergugat mendaftarkan kembali merek  **4ACE VANS, KS2 VANS** dan **VANS** dikelas 18, dan pada tahun 2010(*vide* perkara register Nomor 39/Merek/2010/PN.Jkt.Pst), Pemohon Kasasi/Tergugat mendaftarkan

Halaman 81 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



kembali merek-mereknya    

Bahwa jelas dan tegas berdasarkan bukti yang tidak terbantahkan dalam persidangan, dalil Termohon Kasasi yang mendalilkan

Pemohon Kasasi mendaftarkan kembali merek  **4ACE VANS,**

KS2 VANS dan **VANS(18)**, dan merek   

merupakan dalil yang dipaksakan, tidak sesuai dengan fakta sehingga mengaburkan pokok persoalan yang sebenarnya. *Quod non* – jika benar Termohon Kasasi beriktikad baik tentunya akan menguraikan fakta tanggal pendaftaran merek yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam sertifikat masing-masing merek milik Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi menegaskan bahwasanya permohonan pendaftaran merek dan diperbolehkannya nomor pendaftaran atas merek-merek miliknya adalah sebelum Termohon Kasasi mengajukan gugatan pembatalan merek Pemohon Kasasi. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Merek-merek VANS beserta variasinya milik Pemohon Kasasi terdaftar pada daftar umum merek sebelum Termohon Kasasi mengajukan gugatandengan register perkara Nomor 39/merek/2010/PN.Jkt.Pst;

Merek  tanggal pendaftaran 13-8-2009 dan merek 

tanggal pendaftaran 13-8-2009 milik Pemohon Kasasi sudah lebih dahulu terdaftar di kelas 25 untuk jenis barang sepatu dan sandal (*vide* bukti T-6 dan T-7);

Permohonan pendaftaran merek  (tanggal 17-11-2008), merek

 (tanggal 19-11-2008) dan merek  (tanggal 27-11-2008) sudah lebih dahulu diajukan sebelum Termohon Kasasi mengajukan gugatan perkara Nomor 39/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt. (*vide* bukti T-8, T-9 dan T-12);

- b. Sebelum Termohon Kasasi mengajukan gugatan tertanggal 21-6-2006 dengan register perkara Nomor 56/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Permohonan pendaftaran merek  (tanggal 14-6-2004), merek 4CEVANS (tanggal 25-1-2006), merek KS2VANS

(tanggal 25-1-2006) di kelas 25, dan merek  (tanggal 7-7-



2004) di kelas 18 diajukan sebelumadanya gugatan perkara Nomor 042 K/N/HaKI/2006(*vide*bukti T-1, T-2, T-3 dan T-5);

Bahwa secara jelas dan pasti pendaftaran merek-merek VANS milikPemohon Kasasi yang digugat untuk dibatalkan pendaftaran mereknya sesungguhnya didaftarkan sebelum Termohon Kasasi mengajukan kedua gugatannya tersebut dan bukan sebuah pendaftaran merek yang dilakukan karena merek sebelumnya dibatalkan;

1. Gugatan daluwarsa;

Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* pada pokoknya menyimpulkan, "... oleh karena gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada adanya itikad tidak baik, maka gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan walaupun telah melebihi batas waktu 5 (lima) tahun setelah pendaftaran merek, sedangkan perihal benar tidaknya pendaftaran merek vans milik Tergugat telah didasarkan pada adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang didasarkan pada alat-alat buktiyang diajukan di persidangan";

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan*Judex Facti*, untuk membuktikan tentang ada tidaknya itikad tidak baik Pemohon Kasasi harus diuji kebenarannya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Bahwa alat-alat bukti yang diajukan dimuka persidangan, baik dari Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi harus diperhatikan, dinilai dan dipertimbangkan secara objektif sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan yang sah, baik dan adil. Namun jika *Judex Facti* tidak objektif, cenderung berat sebelah dan kurang pertimbangan maka putusannya akan cacat hukum, tidak adil dan harus dibatalkan;

Bahwa atas dasar argumentasi ini Pemohon Kasasi berkeyakinan sesungguhnya gugatan Termohon Kasasi eksepsional kareno seluruhpendaftaran merek-merek VANS milikPemohon Kasasi didasari itikad baik;

2. Pokok Perkara:

Bahwa *Judex Facti* mendasarkan pertimbangan hukum dan putusannya pada gugatan Termohon Kasasi yang pada pokoknya, "menimbang bahwa menurut Penggugat pendaftaran merek-mereka *quo*oleh



Tergugat telah dilandasi itikad tidak baik dimana selain untuk mendompleng keterkenalan merek-merek milik Penggugat ternyata merek-merek *quo*juga merupakan modifikasi atas merek-merek milik Tergugat yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena memiliki persamaan dengan merek-merek milik Penggugat (*vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 042 K/N/HAKI/2006 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung Nomor 960 K/Pdt.sus/2010 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Merek/2010/PN.Niaga Jakarta Pusat"; Bahwa untuk membuktikan apakah Termohon Kasasi memang berhak mengajukan gugatan permohonan pembatalan pendaftaran merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi maka harus dibuktikan dahulu;

a) apakah benar merek-merek VANS beserta variasinya milik Termohon Kasasi sebagai merek terkenal sehingga Pemohon Kasasi mempunyai niat membonceng keterkenalan merek-merek Termohon Kasasi *a quo*?; dan

b) apakah VANS adalah merek hak tunggal Termohon Kasasi?;

Bahwa pada bagian ad.3 mengenai keterkenalan merek Termohon Kasasi, pertimbangan *Judex Facti* adalah, "keberadaan adanya pihak-pihak lain yang telah mendaftarkan dan menggunakan merek VANS serta variasinya tidaklah serta merta mengakibatkan merek VANS milik Penggugat menjadi tidak terkenal dan menghilangkan status Penggugat sebagai pemilik satu-satunya serta pemakai pertama yang sah atas merek VANS serta variasinya sebagaimana telah diteguhkan dalam putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas (bukti P-120A, P-120 B, P-121 A dan P-121 B) karena tidak tertutup kemungkinan bahwa pihak-pihak tersebut telah mendaftarkan merek vans dengan itikad tidak baik"; Bahwa pertimbangan *Judex Factia quo* merupakan pertimbangan subjektif yang tidak berdasarkan fakta dan bukti hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara;

1. Termohon Kasasi bukan pendaftar pertama dan pemilik satu-satunya (hak tunggal) merek vans, baik di dunia maupun di Indonesia;

Bahwa untuk membuktikan apakah Termohon Kasasi berhak mengajukan



gugatan permohonan pembatalan pendaftaran merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi maka perlu pembahasan cermat, rinci dan jelas berdasarkan pembuktian bahwa Termohon Kasasi bukan pemegang hak tunggal atas merek VANS dan merek-merek VANS beserta variasinya milik Termohon Kasasi sebagai merek terkenal;

a. Di Amerika Serikat, Termohon Kasasi bukan Pendaftar Pertama dan Pemilik Hak Tunggal atas merek VANS dan variatifnya;

Fakta tidak terbantahkan, bahwasanya:

- 1) Termohon Kasasi bukan pendaftar pertama merek "VANS" di Negara Amerika Serikat. Faktanya 9 (sembilan) tahun sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek "VANS", *Vanley Enterprises* pada tanggal 10-7-1979 (masih berlaku hingga saat ini) lebih dahulu telah mendaftarkan merek "VANS" (*videobukti T-174*);
- 2) Termohon Kasasi bukan pendaftar pertama merek yang mengandung unsur kata "VANS" di negara Amerika Serikat. Faktanya, 32 tahun (tiga puluh dua tahun) sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek "VANS", *LB Evans Son Company Limited Partnership* pada tanggal 29-05-1956 (masih berlaku hingga saat ini) lebih dahulu telah mendaftarkan merek Evans (*videobukti T-128*);
- 3) Termohon Kasasi bukan pendaftar pertama merek yang mengandung unsur kata "VANS" di negara Amerika Serikat. Faktanya, 4 tahun (empat tahun) sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek **VANS**, merek **VANS SCENE** milik Van Doren Rubber Company pada tanggal 27-11-1984 telah lebih dahulu terdaftar (*videobukti T-175*);
- 4) Termohon Kasasi bukan pendaftar pertama merek yang mengandung unsur kata "VANS" di negara Amerika Serikat. Faktanya, 4 tahun (empat tahun) sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek VANS, milik Van Schoyck Roger pada tanggal 10-4-1984 lebih dahulu telah mendaftarkan merek "Roger VanS" (*videobukti T-176*);

Dalam persidangan pembuktian, terungkap bahwasanya Termohon Kasasi baru mendaftarkan merek "VANS" pada tanggal 15-6-1988 (*videobukti P-47 A*) dan pada tanggal 14-9-1999 (*videobukti P-56 A*). Hal ini membuktikan bahwa di Negara asalnya (Amerika Serikat) Termohon Kasasi bukan pemakai dan pendaftar pertama merek VANS atau merek yang mengandung unsur kata "VAN". Ini juga sekaligus



membuktikan bahwasanya di Negara asal Termohon Kasasi (Amerika Serikat), merek VANS bukanlah Hak Tunggal Termohon Kasasi;

b. Dibanyak Negara, Termohon Kasasi bukan pendaftar pertama dan pemilik hak tunggal atas merek vans dan variatifnya;

Termohon Kasasi bukanpendaftar pertama merek yang mengandung unsur kata "VANS" maupun kata "VAN" yang memiliki persamaan bunyi dengan kata "VANS" karena faktanya di beberapa negara lain terdapat banyak merek "VANS" yang memiliki persamaan pada pokoknya baik dari unsur bentuk, elemen, tampilan dan unsur kata VANS yang dimiliki dan terdaftar lebih dahulu, seperti:

1) Di negara Jepang:

- a) Merek "VAN" terdaftar pada tanggal 06-5-1963 dengan nomor pendaftaran 0610504 atas nama Van Corporation Ltd (*videbukti T-98*);
- b) Merek "VAN" terdaftar pada tanggal 13-9-1966 dengan nomor pendaftaran 0719648 atas nama Van Jacket Ltd (*videbukti T-99*);
- c) Merek "VAN LINE ASIA" terdaftar pada tanggal 21-02-1966 dengan nomor pendaftaran 0699796 atas nama Nagoyashi Horitomoku mamedacho 5-2 madrass Ltd (*videbukti T-103*);
- d) Merek "EVANS" terdaftar pada tanggal 4-6-1971 dengan nomor pendaftaran 0900305-1 pemilik Hitsuto Union Co.Ltd (*vide bukti T-245*);

2) Di negara Malaysia:

- Merek "VAN" terdaftar pada tanggal 13-2-1973 nomor pendaftaran R/011677 atas nama *Van jacket Inc* (*videbukti T-114*);

3) Di negara Taiwan:

- Merek "VANS" terdaftar pada tanggal 1-10-1984 nomor pendaftaran 00258379 pemilik *Chou Li Chuan* (*videbukti T-119*);

4) Di negara Argentina:

- Merek "VANS" terdaftar pada tanggal 8-8-1984 nomor pendaftaran 1088097 pemilik *Van Doren Rubber Company* (*videbukti T-223*);

5) Di negara Inggris:

- Merek "EVANS" terdaftar pada tanggal 15-3-1984 nomor pendaftaran UK00001214802 pemilik *Arcadia Group Brands Limited* (*videbukti T-238*);

6) Di negara Australia:

- Merek "VANS" tanggal 17-1-1983, nomor 386235 pemilik BMX



Investment PTY.LTD (*vide* bukti T-127);

c. Di Negara Indonesia, Termohon Kasasi bukan pendaftar pertama dan pemilik hak tunggal atas merek vans dan variasinya;

- 1) Termohon Kasasi bukan pendaftar pertama merek "VANS" di Indonesia karena sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek VANS pada tanggal 12-09-1994 di kelas barang 25 dengan jenis barang Topi, dasi dan ikat kepala, di Indonesia sudah lebih dahulu terdaftar merek "VANS" milik pihak lain (*atas nama William*) dengan nomor pendaftaran merek 244442 tanggal pendaftaran 7-1-1989 kelas barang 18 dan 25 (*vide* bukti T-88);
- 2) Termohon Kasasi bukan pendaftar pertama merek yang mengandung unsur kata "VANS" di Indonesia karena sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek VANS, di Indonesia sudah lebih dahulu terdaftar Merek SILKVANS dengan nomor pendaftaran 178.867 tanggal pendaftaran 05-01-1984 kelas 25 pemilik Gunawati Sumono (*vide* bukti T-27);

Termohon Kasasi baru mendaftarkan merek "VANS" di Indonesia pada tanggal 12-09-1994 jenis barang Topi, dasi, ikat kepala. Hal ini membuktikan bahwa di Negara Indonesia Termohon Kasasi bukan pemakai dan pendaftar pertama merek VANS maupun merek yang mengandung unsur kata VANS;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dimaksud di atas jelas merupakan bentuk pelanggaran hukum materiil *in casu* melanggar asas hukum objektivitas sehingga merugikan kepentingan Pemohon Kasasi;

Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim *Judex Facti* dapat menyimpulkan pihak-pihak lain tersebut telah mendaftarkan merek VANS dengan itikad tidak baik padahal pihak-pihak lain tersebut sudah lebih dahulu terdaftar dibandingkan Termohon Kasasi. Harus diingat bahwasannya pertimbangan hukum harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan;

Bahwa *quad non*-Jika pihak-pihak lain yang sudah lebih dahulu mendaftarkan merek VANS dianggap beritikad tidak baik maka Termohon Kasasi juga harus dianggap sebagai pihak yang tidak beritikad baik karena faktanya Termohon Kasasi mendaftarkan mereknya setelah pihak-pihak tersebut terdaftar;

Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Facti* melanggar asas hukum

Halaman 87 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



objektivitas maka mohon kiranya Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo*;

2. Merek VANS Termohon Kasasi dan variasinya bukan merek terkenal;
Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pedoman untuk menyatakan suatu merek sebagai merek terkenal berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran dan investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;

Bahwa selain penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut Majelis *Judex Facti* juga mempertimbangkan bahwa berkenaan dengan pengendalian suatu merek dianggap terkenal apabila:

- Faktor pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan karena reputasi merek tersebut yang dapat diketahui dari adanya promosi yang gencar dan besar-besaran melalui iklan modern, investasi di beberapa Negara di dunia lewat TV kabel, majalah-majalah internasional maupun lewat internet;
- Luasnya penggunaan merek berupa volume penjualan di berbagai Negara dengan periode penjualan yang cukup lama dan stabil;
- Luasnya pendaftaran merek berupa pendaftaran diberbagai Negara serta lamanya merek yang bersangkutan telah digunakan;
- Pemilik merek terkenal tersebut telah berhasil mencegah pendaftaran suatu merek yang meniru merek terkenal tersebut;

Bahwa sesuai dengan landasan pertimbangan *a quo* jelas bahwa merek terkenal harus mampu menangkal atau mencegah pendaftaran suatu merek yang meniru merek tersebut. Kaidah atau ketentuan ini adalah mutlak harus ada pada sebuah merek terkenal, karena bagi sebuah merek yang tidak terkenal sekalipun jika terdaftar lebih dahulu akan mampu menghalangi terdaptarnya merek yang menjiplak/meniru merek tersebut;

Kemampuan mencegah ini dalam praktek dapat berupa upaya pencegahan pada saat suatu merek yang dimohonkan pendaftaran samadengan mereknya baik bentuk maupun kelas barang yang dilindungi. Jika benar merek itu adalah terkenal dan atau milik hak tunggal pemegang merek



tersebut. Maka permohonan pihak lain yang mereknya sama pasti ditolak. Namun jika kenyataannya banyak merek yang sama atau mengandung unsur kata yang sama dapat nomor pendaftaran berarti merek tersebut bukan merek terkenal dan juga bukan merek hak tunggal pemiliknya;

a. *Judex Facti* kekeliruan mempertimbangkan keterkenalan merek Termohon Kasasi;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* mendasarkan pada bukti P-149A hingga P-162B dan bukti P-191A sampai dengan bukti P-195E berupa produk asli dan foto-foto produk Termohon Kasasi serta kwitansi pembelian produk terbukti bahwa Termohon Kasasi telah menggunakan merek-merek *a quo*;

Bahwa *Judex Facti* keliru mempertimbangkan bukti P-191 A sampai bukti P-195 E karena sesungguhnya bukti-bukti tersebut adalah produk asli sepatu Pemohon Kasasi, bukan produk sepatu Termohon Kasasi. Kekeliruan ini merupakan kesalahan yang menyebabkan pertimbangan *Judex Facti* menjadi keliru;

Bahwa berdasarkan pertimbangan ini *Judex Facti* sungguh telah mengabaikan fakta-fakta persidangan mengingat bukti P-161 yang berupa Produk brosur promosi pembukaan toko online dan bukti P-162 berupa Produk Tas belanja oleh Termohon Kasasi telah dicabut. Bagaimana mungkin bukti yang sudah dicabut oleh Termohon Kasasi masih dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh *Judex Facti*. Berarti *Judex Facti* tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan bukti yang sudah dicabut pun digunakan sebagai bahan pertimbangan;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum didasarkan pada bukti-bukti yang sudah dicabut maka pertimbangan *a quo* adalah salah dan menghasilkan keputusan yang salah. Maka putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

b. Merek VANS tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal;

1) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menilai merek-merek Termohon Kasasi sebagai merek Terkenal karena merek-merek Termohon Kasasi *a quo* telah terdaftar diberbagai Negara; Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Merek menegaskan bahwasanya permohonan (pendaftaran merek) harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa



sejenis. Hal ini dapat diartikan bahwasanya bila suatu merek dianggap sebagai merek terkenal maka keterkenalannya tersebut harus mampu menghalangi dikabulkannya permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek *a quo*. Artinya, jika merek VANS Termohon Kasasi diklaim sebagai merek terkenal seharusnya mampu menangkal terbitnya pendaftaran-pendaftaran merek lain yang memiliki bentuk (*tampilan*), unsur kata VANS dan atau yang mengandung persamaan bunyi merek dengan merek VANS Termohon Kasasi, baik di negaranya (Amerika Serikat) maupun di negara-negara lain;

Salah satu syarat merek dikatakan terkenal jika merek tersebut mampu menghalangi atau mencegah terdaptarnya merek yang meniru atau mirip merek terkenal tersebut;

Majelis Hakim *Judex Facti* juga mendalilkan hal yang sama dalam pertimbangan hukumnya yaitu syarat merek terkenal jika pemilik merek terkenal tersebut telah berhasil mencegah pendaftaran suatu merek yang meniru merek terkenal tersebut;

- 2) Bahwa di Negara asal Termohon Kasasi (Amerika Serikat) terdapat beberapa merek yang sama atau mirip merek VANS milik Termohon Kasasi yang berhasil mendapatkan nomor pendaftaran sekalipun merek VANS milik Termohon Kasasi telah lebih dahulu terdaftar;

Fakta-fakta ini telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi pada persidangan pada tingkat pertama. Namun Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menggunakan bukti-bukti tersebut sebagai bahan pertimbangannya; Oleh karena itu Pemohon Kasasi akan mempertimbangkan kembali pada memori kasasi ini agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung;

Bukti-bukti merek yang sama atau mirip dengan merek VANS milik Termohon Kasasi yang terdaftar setelah merek VANS milik Termohon Kasasi terdaftar di Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

- Merek "VANS" nomor pendaftaran 1747124, tanggal pendaftaran 19-01-1993, pemilik *Kennicott Bros Company* (bukti T-172);
- Merek "VANS" nomor pendaftaran 1919776, tanggal pendaftaran 19-9-1995, pemilik *Kennicott Bros Company* (bukti T-170);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek "VAN'S" nomor pendaftaran 2486992, tanggal pendaftaran 11-9-2001, pemilik *Van's International Foods* (bukti T-167);
- Merek "VAN'S" nomor pendaftaran 3782192, tanggal pendaftaran 27-4-2010, pemilik *Van's International* (vide bukti T-171);
- Merek "VAN" nomor pendaftaran 3940275, tanggal pendaftaran 5-4-2011, pemilik *Fox Factory Inc* (vide bukti T-169);
- Merek VAN'S nomor pendaftaran 4511661, tanggal pendaftaran 8-4-2014, pemilik *Van's International* (vide bukti T-168);

Dari bukti-bukti tersebut secara jelas bahwa merek-merek yang mirip atau mengandung unsur kata VANS yang sama dengan merek VANS milik Termohon Kasasi bisa terdaftar, berarti merek VANS milik Termohon Kasasi bukan merek terkenal karena tidak mampu mencegah terdaptarnya merek yang memiliki persamaan;

Bahwa karena hakim *Judex Facti* telah salah dalam menilai dan menggunakan bukti-bukti yang pemohon Kasasi ajukan dalam pertimbangan hukum pada perkara *a quo*, maka pertimbangan yang demikian adalah salah sehingga putusan yang dibuat oleh *Judex Factia quo* juga harus dibatalkan;

- 3) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menilai merek-merek Termohon Kasasi sebagai merek Terkenal karena merek-merek Termohon Kasasi *a quo* telah terdaftar diberbagai Negara. Padahal sekalipun telah terdaftar di Negara asal Termohon kasasi (Amerika Serikat) dan diberbagai Negara, namun merek-merek Termohon Kasasi bukanlah sebagai Pendaftar pertama dan pemilik hak tunggal atas merek VANS. Karena merek-merek milik pihak lain yakni merek VANS dan merek yang mengandung unsur kata VANS atau VAN terdaftar lebih dahulu iauh sebelum merek Tergugat terdaftar di negara-negara tersebut (vide bukti T-27, T-88, T-98, T-99, T-103, T-114, T-119, T-127, T-128, T-174, T-223, T-238, T-245);
- 4) Bahwa selain ada beberapa merek VANS yang terdaftar lebih dahulu dibandingkan merek Termohon Kasasi ternyata juga di Negara asal Termohon Kasasi (Amerika Serikat) dan diberbagai negara lain banyak merek-merek lain yang mendapatkan nomor pendaftaran yang terdaftar atas nama pihak-pihak lain yaitu:

Halaman 91 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



a) Merek VANS milik pihak lain yang terdaftar di Negara asal Termohon Kasasi (Amerika Serikat):

- Merek VAN'Spemilik *Van's International foods*(vide bukti T-167);
- Merek VAN'Spemilik *Van's International foods*(vide bukti T-168);
- Merek VANpemilik *Fox Factory Inc*(vide bukti T-169)
- Merek VANSpemilik *Kennicott Bros Company*(vide bukti T-170);
- Merek VANSpemilik *Van's International foods*(vide bukti T-171);
- Merek VANSpemilik *Kennicott Bros Company*(vide bukti T-172);
- Merek VANSpemilik *Kennicott Bros Company*(vide bukti T-173);
- Merek VANSpemilik *Vanley Enterprises*(vide bukti T-174);

Terdaftarinya merek-merek VANS milik pihak-pihak selain Termohon Kasasi sebagaimana uraian di atas membuktikan bahwasanya merek VANS Termohon Kasasi di negara asal Termohon Kasasi (Amerika Serikat) bukan merek terkenal dan bukan merek hak tunggal Termohon Kasasi karena faktanya merek yang mengandung kata VANS banyak dimiliki pihak lain selain Termohon Kasasi;

Di negara asalnya saja merek VANS Termohon Kasasi bukan merek terkenal dan bukan merek hak tunggal Termohon Kasasi, maka sangat tidak masuk akal jika di Indonesia Termohon Kasasi mengatakan merek VANS adalah merek terkenal dan hak tunggal Termohon Kasasi. Dalam hal ini berarti Termohon Kasasi mempunyai itikad tidak baik di Indonesia;

b) Merek VANS milik pihak lain yang terdaftar di berbagai Negara lain:

- Merek  (videbukti T-109) di Negara China;
- Merek  (videbukti T-164) di Negara China;
- Merek **VANS** (videbukti T-102) di negara Jepang;
- Merek  (videbukti 7-101) di negara Jepang;
- Merek **VANS** (videbukti T-120) di Negara Taiwan;
- Merek **VANS** (vide bukti T119) di Negara Taiwan;
- Merek **VANS** (videbukti 1-223) di Negara Argentina;
- Merek  (videbukti T-165) di Negara Turki;

Merek-merek VANS yang terdaftar atas nama pihak-pihak selain Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud di atas memiliki persamaan bentuk (tampilan) merek dengan merek



VANS Termohon Kasasi. Hal Ini membuktikan bahwasanya, secara Internasional, merek VANS Pemohon Kasasibukanmerek terkenal dan bukan merek hak tunggal Termohon Kasasi karena faktanya banyak merek VANS di beberapa negara yang memiliki bentuk sama dengan merek VANS Termohon Kasasi namun dimiliki pihak lain selain Termohon Kasasi;

- 5) Selain Merek VANS Termohon Kasasi, faktanya banyak merek yang mengandung unsur kata VANS terdaftar di Negara asal Termohon Kasasi (Amerika Serikat), Negara Indonesia dan lebih 40 (empat puluh) Negara yaitu: Australia, Argentina, Jerman, China, Hongkong, Perancis, Inggris Raya, Jepang, Korea, Israel, OHIM (seperti ; Austria, Belgia, Bulgaria, Cyprus, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia), Malaysia, Taiwan, Singapura, Selandia baru, Maroko, Swiss, Estonia, India, Irlandia, Philipina, Canada, Belarusia menggunakan unsur kata "VANS", seperti:

Di Negara Asal Termohon Kasasi (Amerika):

- Merek "EVANS" nomor pendaftaran 627904, pemilik LB Evans Son Ompany Limited, kelas 25 (*vide* bukti T-128);
- Merek "VANS SCENE" nomor pendaftaran 1307117, pemilik Van Doren Rubber Company, kelas 25 (*vide* bukti T-175);
- Merek "ROGER VANS" nomor pendaftaran 1273510, pemilik Van Schoyck; Roger, kelas 25 (*vide* bukti T-176);
- Merek "TWIN WORK VANS" nomor pendaftaran 4734501, pemilik TwinEnterprises, Inc, kelas 35 (*vide* bukti T-133);
- Merek "VANS" nomor pendaftaran 1122000, pemilik Vanley Enterprises, kelas 35 (*vide* bukti T-174);
- Merek "VANS KAPS" nomor pendaftaran 4317136, Pemilik Beautiful Method Cosmetic & Skincare, Inc kelas 9 (bukti T-178);

Di Negara Australia

- Merek "LA VANS" nomor pendaftaran 1099338 Pemilik Gregory Philip Gaunt, Kelas 35 (*vide* bukti T-232);
- Merek "VANS LO V" nomor pendaftara 886765, Pemilik GUANGDONG PINGGOU SHIYE Kelas 25 (*vide* bukti T-231);
- Merek "ADVANS" nomor pendaftaran 1593877, pemilik Hoya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LensAustralia, Ltd kelas 9 (*vide* bukti T-230);

- Merek "EVANS" nomor pendaftaran 1144262, pemilik ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED, kelas 25 (*vide* bukti T-196);

Di Negara Argentina

- Merek "EVANS" nomor pendaftaran 2364831, pemilik ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED, kelas 25 (*vide* bukti T-224);

Di Negara Jerman

- Merek "VANSCRUISE" nomor pendaftaran 302014008198, pemilik GUANGZHOU WEIDIAN ACOUSTIC DEICE kelas 9 (bukti T-226);
- Merek "EVANS" nomor pendaftaran 30722759, pemilik BSW HANDELS GMBH, kelas 25, 24 dan 28 (*vide* bukti T-225);

Di Negara China

- Merek "VLVANS" nomor pendaftaran 7006091, pemilik LIU XUANMING, kelas 25 (*vide* bukti T-112);
- Merek "VANS LAND" nomor pendaftaran 9683744, Pemilik SHI WENBIN, kelas 25 (*vide* bukti T-113);
- Merek "VANSLO" nomor pendaftaran 3694710, pemilik GUANGDONGAPPLE INDUSTRIAL CO. LTD, kelas 18 (*vide* bukti T-227);
- Merek "VANSLO" nomor pendaftaran 3694700, pemilik VANSLO DOVERGROUP CORPORATION, kelas 18 (*vide* bukti T-248);
- Merek "VANS ZEN" nomor pendaftaran 14432957, pemilik FASHIONBRAND CORPORATION, kelas 18 (*vide* bukti T-249);

Di Negara Hongkong

- Merek "SULLI VANS STEAK HOUSE" nomor pendaftaran 300191204 Pemilik LION STARSTEAK HOUSE & SALOON, INC kelas 25,43 (*vide* bukti T-233);
- Merek "VANSRJAZZ" nomor pendaftaran 301804941, pemilik LINDONGQIN, kelas 25 (*vide* bukti T-235);
- Merek "EVANS" nomor pendaftaran 300752652, pemilik ARCADIA GROUP BRAND LIMITED, kelas 25 (*vide* bukti T-234);

Di Negara Prancis

- Merek "EVANS" nomor pendaftaran 1124084, pemilik ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED, kelas 25 (*vide* bukti T-240);
- Merek "VANS BEAUTY HAIR EXTENSIONS AND MORE BY ANNETTE VANSELOW" nomor pendaftaran 13558283, pemilik

Halaman 94 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNETTE VANSELOW, kelas 3, 26, 35 dan 44 (bukti T-242);

Di Negara Inggris Raya

- Merek "EVANS" nomor pendaftaran UK00001214802, pemilik ARCADIAGROUP BRANDS LIMITED, kelas 25 (*vide* bukti T-238);
- Merek "ANCHOR VANS" nomor pendaftaran UK00003018785, pemilik ANCHOR HOUSE, kelas 35 (*vide* bukti T-236);
- Merek "SWISS VANS" nomor pendaftaran UK00003012686, pemilik MR IANKENLEY HILL, kelas 35 (*vide* bukti T-237);

Di Negara Jepang

- Merek "e-VANS" nomor pendaftaran 5158368, pemilik SCSK.CO,LTD Kelas 9 dan 42 (*vide* bukti T-158);
- Merek "EVANS" nomor pendaftaran 5106079, pemilik ARCADIAGROUP BRAND LIMITED, kelas 25 (*vide* bukti T-105);
- Merek "EVANS" nomor pendaftaran 0900305-1, pemilik HITSUTOUNION CO,LTD, kelas 25 (*vide* bukti T-245);

Di Negara Korea

- Merek "VANS COTT" nomor pendaftaran 0036489, pemilik GRIFFON CORPORATION, kelas 25 (*vide* bukti T-243);
- Merek "EVANS" nomor pendaftaran 4004249840000, pemilik EVANSLIMITED, kelas 25 (*vide* bukti T-224);

Di Negara Israel

- Merek "EVANS " nomor pendaftaran 114846, pemilik EVANS LIMITED Kelas 25 (*vide* bukti T-228);
- Merek "EVANS" nomor pendaftaran 195005, pemilik ARCADIA GROUP BRAND LTD, kelas 25 (*vide* bukti T-192);

Di OHIM

- Merek "EVANS" nomor pendaftaran EU000066902, pemilik ARCADIAGROUP BRAND LIMITED, kelas 25 (*vide* bukti T-187);
- Merek "EVANS" nomor pendaftaran 1147464, pemilik BELSHINA JIONTSTOCK COMPANY, kelas 35,12 (*vide* bukti T-205);

Di Negara Malaysia

- Merek "VANS TAS" Nomor Pendaftaran 2010004948 Pemilik CHAI CHUNVOON Kelas 25 (*vide* Bukti T-117);
- Merek "EVANS" Nomor Pendaftaran 97001797 Pemilik EVANS LIMITED Kelas 25 (*vide* Bukti T-118);

Di Negara Taiwan

Halaman 95 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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

- Merek "HANSVANS" Nomor Pendaftaran 01314967 Pemilik YEN, TSHUNG HAN Kelas 25 (*vide* Bukti T-121);

- Merek "EVANS" Nomor Pendaftaran 00827116 Pemilik ARCADIA GROUP BRAND LIMITED Kelas 25 (*vide* Bukti T-122);

Di Negara Singapura

- Merek "EVANS" Nomor Pendaftaran T06235651 Pemilik ARCADIAGROUP BRAND LIMITED Kelas 25 (*vide* Bukti T-125);

Di Negara Selandia Baru

- Merek "EVANS" Nomor Pendaftaran 1003017 Pemilik EVANS RETAIL LIMITED Kelas 25, 35, 14, 18 (*vide* Bukti T-190);

Di Negara Maroco

- Merek "EVANS" Nomor Pendaftaran 61057 Pemilik EVANS LIMITED Kelas 25 (*vide* Bukti T-191);

Di Negara Swiss

- Merek "EVANS" Nomor Pendaftaran P-398962 Pemilik ARCADIA GROUP BRAND LIMITED Kelas 25 (*vide* Bukti T-194);

Di Negara Estonia

- Merek "EVANS" Nomor Pendaftaran 28124 Pemilik EVANS LIMITED Kelas 25 (*vide* Bukti T-197);

Di Negara India

- Merek "EVANS" Nomor Pendaftaran 1500791 Pemilik ARCADIA GROUP BRAND LIMITED Kelas 25 (*vide* Bukti T-198);

Di Negara Irlandia

- Merek "EVANS" Nomor Pendaftaran 173994 Pemilik ARCADIA GROUP BRAND LIMITED Kelas 12 (*vide* Bukti T-199);

Di Negara Filipina

- Merek "EVANS" Nomor Pendaftaran 4065 Pemilik EVANS COOLINGSYSTEMS, INC Kelas 1 (*vide* Bukti T-202);

Di Negara Kanada;

- Merek "EVANS" Nomor Pendaftaran TMDA55354 Pemilik CHIRONVACINNES LIMITED Kelas 1 (*vide* Bukti T-203);

Di Negara Belarusia

- Merek "EVANS" Nomor Pendaftaran WE00001147464 Pemilik BELSHINA *juncto* INT STOCK COMPANY Kelas 35, 12 (*vide* Bukti T-206);

Di Negara Indonesia

- Merek "SILK VANS" Nomor Pendaftaran 562017 Pemilik

Halaman 96 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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)



GUNAWATISUMONO Kelas 25 (*vide* Bukti T-27);

- Merek "CONVANS" Nomor Pendaftaran IDM000026668 Pemilik TOMMYSOESANTO Kelas 25 (*vide* Bukti T-29);
- Merek "EVANS" Nomor Pendaftaran 415547 Pemilik EVANS LIMITED Kelas 25 (*vide* Bukti T-30);

Banyaknya merek terdaftar di beberapa negara yang menggunakan unsur kata "VANS" atau yang menyerupai kata "VANS" adalah kata yang umum sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwasanya merek VANS Termohon Kasasi bukan merek terkenal dan bukan merek hak tunggal Termohon Kasasi;

Merek-merek yang terdaftar di negara asal Termohon Kasasi (Amerika Serikat) dan di lebih 40 negara bisa sama-sama menggunakan unsur kata "VANS" dan terdaftar di kelas yang sama dengan merek VANS Termohon Kasasi maka dapat dipastikan merek VANS Termohon Kasasi bukan merek terkenal dan bukan pula hak Tunggal Termohon Kasasi. Oleh karenanya sangat tidak masuk akal bila di Indonesia Termohon Kasasi mengatakan merek VANS adalah merek terkenal dan hak tunggal Termohon Kasasi. Dalam hal ini berarti Termohon Kasasi mempunyai itikad tidak baik di Indonesia;

6) Terhadap bukti-bukti mengenai keberatan Termohon Kasasi atas pendaftaran merek milik Pemohon Kasasi, perlu diketahui sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 7-7-2004 Pemohon Kasasi mendaftarkan merek VANS nomor permohonan D00-2004-19055-19201 kelas 18. Atas pendaftaran tersebut, Termohon Kasasi mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat dengan nomor keberatan H4.UM.02.02/278 tanggal 20 Januari 2006 yang pada pokoknya menyatakan merek VANS Termohon Kasasi adalah merek terkenal dan Termohon Kasasi merupakan satu-satunya pemilik merek VANS, baik di Indonesia maupun di dunia. Dalam pernyataan keberatannya, Termohon Kasasi melampirkan salinan sertifikat pendaftaran merek VANS dan salinan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 3996 K/Pdt/1998 dalam perkara pembatalan merek antara Termohon Kasasi dengan Ricky Gunawan (*vide* bukti T-90);
- b) Bahwa saat Pemohon Kasasi mengajukan permohonan

Halaman 97 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



pendaftaran merek  tanggal permohonan 19-4-2007 dengan nomor permohonan D00 2007 012087, Termohon Kasasi kembali mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat dengan nomor keberatan H4.UM.02.02-249 tanggal 27 Oktober 2008 yang pada pokoknya menyatakan Merek VANS Termohon Kasasi adalah merek terkenal dan merek VANS (jenis barang topi, dasi dan ikat kepala) dengan VANS OFF THE TOP + lukisan (jenis barang sepatu dan sandal) merupakan merek yang sama (*vide* bukti T-91);

- c) Bahwa atas kedua keberatan tersebut Turut Tergugat melakukan sidang ulang pemeriksaan merek dan pada pokoknya memutuskan bahwa merek VANS dengan nomor pendaftaran IDM000113990 kelas 18 (*vide* bukti T-5) dan merek  nomor pendaftaran IDM000188574 kelas 25 (*vide* bukti T-4) milik Pemohon Kasasi tetap dapat didaftarkan pada daftar umum merek karena faktanya merek VANS milik Termohon Kasasi bukan merek terkenal;

7) Permohonan pendaftaran merek VANS Termohon Kasasi pernah ditolak:

- a) Bahwa merek VANS bukan merek terkenal dan bukan milik hak tunggal Termohon Kasasi, karena pada tanggal 12-09-1994 pendaftaran merek VANS Termohon Kasasi untuk jenis barang Pakaian, sepatu-sepatu bot, sepatu-sepatu, sepatu olahraga, sandal, sol sepatu dan lain sebagainya ditolak karena mempunyai persamaan dengan merek yang lebih dahulu terdaftar merek Nomor 225437, 238843, dan merek Nomor 244442 (*vide* bukti T-31);
- b) Bahwa merek VANS bukan merek terkenal dan bukan milik hak tunggal Termohon Kasasi karena pada tanggal 31-08-1995 pendaftaran merek VANS Termohon Kasasi untuk melindungi jenis barang pakaian dan alas kaki untuk pria, wanita dan anak-anak ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nomor merek 225437, 238843, 244442 dan nomor merek 307522 (*vide* bukti T-32);

Hal ini menegaskan benar merek VANS Termohon Kasasi bukan merek terkenal dan bukan pula hak tunggal Termohon Kasasi, *quadnon*- jika benar merek VANS Termohon Kasasi

Halaman 98 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



merek terkenal pasti tidak akan mendapat penolakan sampai 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 12-9-1994 dan tanggal 31-8-1995 (*vide* bukti T-31 dan T-32);

c) Bahwa Logo lukisan  milik Termohon Kasasi nomor Agenda J00-2010-004274 tanggal 03-02-2010 kelas 35 ditolak tanggal 25-10-2011, Nomor HKI.4.01.15.2010004274 (*vide* bukti T-89);

c. Merek  Termohon Kasasi bukan merek terkenal;

Bahwa merek  Termohon Kasasi terdaftar pada kelas 18 tanggal 9-12-2013 (*vide* bukti P-15) dan kelas 25 tanggal 20-3-2014 (*vide* bukti P-16) bukan merek terkenal di Indonesia maupun di dunia karena pada faktanya;

1) Di negara China, permohonan pendaftaran merek  Termohon Kasasi dengan nomor permohonan 4724337 tanggal 16-6-2005 untuk melindungi kelompok jenis barang 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512 dan 2513 yang termasuk dalam kelas 25 pada tanggal 3-11-2008 pernah ditolak oleh kantor pendaftaran merek di Negara China (*vide* bukti T-251);

Permohonan pendaftaran merek  Termohon Kasasi di kelas 25 baru dapat dikabulkan pada tanggal 28-8-2014 namun hanya untuk melindungi kelompok jenis barang 2501, 2502, 2505, 2506, 2507 dan 2513. Untuk beberapa kelompok jenis barang dalam kelas 25 yang lain seperti kelompok jenis barang 2503, 2504, 2508, 2509, 2510, 2511, dan 2512 ditolak (*vide* bukti T-252);

Berdasarkan uraian di atas, jika benar di negara China merek  Termohon Kasasi merupakan merek terkenal dan hak tunggal Termohon Kasasi pasti dalam pendaftarannya tidak akan mengalami penolakan untuk beberapa kelompok jenis barang dalam kelas 25. Ini membuktikan kata "VANS dan kata OFF THE" adalah unsur kata yang bersifat umum dan bukan merek hak tunggal Termohon Kasasi;

2) Di negara Jepang, pendaftaran merek  Termohon Kasasi pada tanggal 23 Maret 2012 dengan nomor pendaftaran 2012-22400 untuk kelas barang 9, 14, 18, 25, 35 dan 41 pernah ditolak oleh pihak otoritas merek di Jepang (*vide* T-92). Jika benar merek adalah merek terkenal dan hak tunggal Termohon Kasasi pasti tidak akan



pernah ditolak;

- 3) Di negara Indonesia, sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek  di kelas 25 pada tanggal 2-3-2014 (*vide* bukti P-16) dan  merek kelas 18 pada tanggal 9-12-2013 (*vide* bukti P-15) milik Pemohon Kasasi sudah lebih dahulu terdaftar, yaitu:

- Merek  tanggal pendaftaran 31-1-2007 nomor pendaftaran IDM000108582, kelas 25 (*vide* bukti T-1);
- Merek  tanggal pendaftaran 6-1-2009, nomor pendaftaran IDM000188574, kelas 25 (*vide* bukti T-4);
- Merek  tanggal pendaftaran 3-11-2010, nomor pendaftaran IDM000278354, kelas 25 (*vide* bukti T-8);
- Merek  tanggal pendaftaran 3-11-2010, nomor pendaftaran IDM000278355, kelas 25 (*vide* bukti T-9);
- Merek  tanggal pendaftaran 3-11-2010, nomor pendaftaran IDM000278356, kelas 25 (*vide* bukti T-12);

- d. Merek OFF THE WALL Termohon Kasasi bukan merek terkenal

- 1) Di negara asal Termohon Kasasi (Amerika Serikat), merek OFF THE WALL bukan merek terkenal dan bukan pula hak tunggal Termohon Kasasi karena faktanya banyak merek OFF THE WALL terdaftar atas nama pihak lain, seperti:

- Merek "OFF THE WALL" milik "OFF THE WALL" advertising Inc";
- Merek "OFF THE WALL" milik "OFF THE WALL" advertising Inc";
- Merek "OFF THE WALL" milik "OFF THE WALL" Products Llc";
- Merek "OFF THE WALL" milik "Seabreeze electric Corporation";
- Merek "OFF THE WALL" milik "OFF THE WALL" Company Llc" (OTW);
- Merek "OFF THE WALL" milik "Jacob Holtz Company";
- Merek "OFF THE WALL" milik "SpellBound Development Group
- Merek "OFF THE WALL" milik "Upchurch Roger n";
- Merek "OFF THE WALL" milik "BHJB, LLC";

(*vide* bukti T-136 dan bukti T-137) dan (*vide* bukti 7-140 hingga bukti 7-146);

Pendaftaran merek OFF THE WALL sebagaimana dimaksud di atas membuktikan bahwasanya merek OFF THE WALL di negara asal Termohon Kasasi (Amerika Serikat), bukan merek terkenal dan bukan pula hak tunggal Termohon Kasasi karena faktanya merek yang mengandung kata OFF THE WALL banyak dimiliki pihak-pihak



lain selain Termohon Kasasi;

Dinegara asalnya saja merek OFF THE WALL Termohon Kasasi bukan merek terkenal dan bukan merek hak tunggal Termohon Kasasi, maka sangat tidak masuk akal bila di Indonesia Termohon Kasasi mengatakan merek OFF THE WALL adalah merek terkenal dan hak tunggal Termohon Kasasi. Dalam hal ini berarti Termohon Kasasi mempunyai itikad tidak baik di Indonesia;

2) Di banyak negara lain, merek OFF THE WALL juga bukan merek terkenal dan bukan pula hak tunggal Termohon Kasasi karena faktanya banyak merek OFF THE WALL terdaftar atas nama pihak lain, seperti:

- Merek "OFF THE WALL" di Negara Inggris (*videbukti* 1-147);
- Merek "OFF THE WALL" di Negara Jepang (*videbukti* 1-159);
- Merek "OFF THE WALL" di Negara Jepang (*videbukti* 1-160);
- Merek "OFF THE WALL" di Negara Hongkong (*videbukti* 1246);
- Merek "OFF THE WALL" di Negara China (*videbukti* 1-250);

Merek OFF THE WALL di atas memiliki persamaan tampilan (bentuk) seperti merek OFF THE WALL Termohon Kasasi. Ini membuktikan bahwasanya, secara Internasional, merek OFF THE WALL bukan merek terkenal sekaligus bukan merek hak tunggal Termohon Kasasi karena faktanya banyak merek OFF THE WALL di beberapa negara yang memiliki bentuk sama dengan merek OFF THE WALL Termohon Kasasi namun dimiliki pihak-pihak selain Termohon Kasasi;

e. Huruf  seperti pada merek logo    Termohon Kasasi adalah unsur huruf yang bersifat umum dan bukan merek hak tunggal Termohon Kasasi;

1) Huruf  seperti pada merek logo  Termohon Kasasi (tanggal pendaftaran 268-2013) adalah unsur yang bersifat umum karena faktanya di Indonesia banyak merek-merek yang lebih dahulu terdaftar menggunakan huruf  sebagai unsur dalam mereknya, seperti:

- Merek  Kelas 25 tanggal pendaftaran 6-12-2004 (*vide bukti* T-80);
- Merek  Kelas 25 tanggal pendaftaran 15-3-2004 (*vide bukti* T-81);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek  Kelas 25 tanggal pendaftaran 25-4-2006
(*vide* bukti T-79);
- Merek  Kelas 25 tanggal pendaftaran 23-11-2009
(*vide* bukti T-82)
- Merek  Kelas 25 tanggal pendaftaran 13-8-2009
(*vide* bukti T-6)
- Merek  Kelas 25 tanggal pendaftaran 13-8-2009
(*vide* bukti T-7);
- Merek  Kelas 25 tanggal pendaftaran 3-11-2010
(*vide* bukti T-12);

2) Selain itu, faktanya banyak merek lain, baik di Negara asal Termohon Kasasi (Amerika Serikat) maupun di banyak Negara lain, seperti Jepang, China, Turki, Korea, OHIM, Philipina, Belarusia, dan Perancis menggunakan huruf  seperti pada logo lukisan  Termohon Kasasi, yaitu:

- Merek  di Negara China, Kelas 25 (*vide* bukti T-109);
- Merek  di negara Jepang, Kelas 25 (*vide* bukti T-101);
- Merek  di Negara Amerika Serikat, kelas 25 (bukti T-175);
- Merek  di Negara Turki, kelas 14 (*vide* bukti &-165);
- Merek  di OHIM, kelas 25, 18, 14 (T-205);
- Merek  di Negara Belarusia, kelas 25, 35, 18, 14 (T-206);
- Merek  di Negara Korea Selatan, kelas 25, 18 (T-207);
- Merek  di Negara Philipina, kelas 12 (T-208);
- Merek  di Negara Perancis, kelas 25 (T-241);
- Merek  di Negara China (T-110);

Hal ini membuktikan bahwasanya benar huruf  adalah unsur merek yang bersifat umum karena banyak digunakan pada merek VANS atau mengandung unsur kata VANS milik pihak-pihak selain Termohon Kasasi;

Oleh karena faktanya, baik di negara Indonesia maupun di banyak negara lain, huruf  seperti pada logo lukisan  Termohon Kasasi banyak dimiliki dan digunakan oleh pihak lain, hal ini



membuktikan bahwa benarhuruf $\sqrt{\quad}$ seperti pada logo lukisan $\sqrt{\quad}$
Termohon Kasasi merupakan unsur yang bersifat umum dan bukan
merek terkenal danbukan hak tunggal Termohon Kasasi;

- f. *Judex Facti* salah menilai dan mempertimbangkan 2 (dua) keputusan pengadilan sebagai bukti merek terkenal;
- 1) Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan keterkenalan merek VANS serta variasinya milik Termohon Kasasi telah ditegaskan di dalam putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/PembatalanMerek/2006/PN.Niaga.Jkt.pst *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 042 K/V/HAKI/2006 dan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Merek/2010/PN.Niaga.JktPst *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 960 K/Pdt.Sus/2010 (bukti P-120 A, P-120 B dan P-121 A, P-121 B);
 - 2) Bahwa baik perkara Nomor 56/PembatalanMerek/2006/PN.Niaga.Jkt.pst *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 042 K/V/HAKI/2006 dan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Merek/2010/PN.NiagaJkt.Pst.*juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 960 K/Pdt.Sus/2010 dalam jawab-jinawab dan persidangan Pemohon kasasi saat itu tidak memahami hukum Indonesia sehingga 2 perkara *a quo* secara baik. Akibat dari ketidapkahaman masalah hukum tersebut menyebabkan Pemohon Kasasi tidak mampu membuktikan bahwa merek Termohon Kasasi bukan merek terkenal;
 - 3) Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat dibuktikan bahwa merek VANS dan variasinya milik Termohon Kasasi bukanlah merek terkenal sehingga perlu ditinjau ulang dan mendalam kenapa merek-merek termohon kasasi pada 2 (dua) putusan sebelumnya disebut sebagai merek terkenal;
 - 4) Bahwa seharusnya dengan 2 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* adalah nebis in idem karena obyek gugatan atas 2 perkara sebelumnya dan perkara *a quo* adalah sama. Quad-non seandainya pun objek gugatan berbeda namun ketekenaln merek

Halaman 103 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



tidak didasarkan sebuah keputusan pengadilan;

- 5) Bahwa Pemohon Kasasi dalam menghadapi perkara No.25/Pdt-Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mendapatkan bukti-bukti kuat sehingga mampu mematahkan argument Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa mereknya sebagai merek terkenal. Pada kesempatan inilah Pemohon Kasasi membuktikan hal-hal berikut ini:
- Merek VANS, merek OFF THE WALL, dan merek VANS OFF THE WALL milik Termohon Kasasi bukan merek terkenal, sesuai uraian-uraian Pemohon kasasi sebelumnya pada halaman 13 sampai 28;
 - Merek VANS dan merek OFF THE WALL bukan pendaftar pertama dan bukan hak tunggal Termohon Kasasi, baik di Indonesia maupun secara internasional, sesuai uraian-uraian Pemohon Kasasi sebelumnya pada halaman 9 sampai 18 dan 27 sampai 28;
 - Merek-merek Termohon Kasasi tidak memiliki persamaan dengan merek - merek Pemohon Kasasi, sesuai uraian-uraian Pemohon Kasasi sebelumnya pada halaman 56 sampai 83;
 - Unsur kata "VANS" dan Unsur kata OFF THE serta unsur huruf V merupakan unsur yang umum dipakai banyak merek lain, baik di Indonesia maupun di negara lain, sesuai uraian-uraian Pemohon Kasasi Sebelumnya pada halaman 29 sampai 30 dan 70 sampai 76;
 - Pendaftaran merek-merek Pemohon Kasasi didasarkan dengan itikad baik, sesuai uraian-uraian Pemohon Kasasi sebelumnya pada halaman 83 sampai 102;
 - Merek Logo Lukisan Termohon Kasasi menjiplak logo lukisan milik Pemohon Kasasi, sesuai uraian-uraian Pemohon Kasasi sebelumnya pada halaman 42 sampai 49;
- g. Termohon Kasasi gagal membuktikan bahwa merek VANS dan variasinya sebagai merek terkenal;
- 1) Bahwa *Judex Facti* telah salah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi yaitu dalam pertimbangannya sebagai berikut:
- "Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-163 hingga P-189, bukti P-196, P-197 dan P-198 dan bukti P-202A, P-202B, P-202C dan P-202D berupa buku, print out dari halaman website VANS serta



gambar toko dan gambar produk-produk Termohon Kasasi, terbukti bahwa merek-merek milik Termohon Kasasi *a quo* telah dipromosikan secara besar-besaran baik di Indonesia maupun di Negara lain;

Bahwa bukti Termohon Kasasi P-163 hingga P-189 adalah berupa buku dan *print out website*;

2) Bahwa bukti P-163 Buku berjudul "VANS OFF THE WALL" yang diterbitkan tahun 2009 di New York memuat sejarah Termohon Kasasi. Itu bukan sebuah bentuk promosi besar-besaran diberbagai Negara, karena perkara ini di Indonesia maka seharusnya Termohon Kasasi mengajukan bukti iklan atau promosi besar-besaran yang dilakukan di Indonesia sebelum Pemohon Kasasi mendaftarkan merek-mereknya dan sebelum berdagang tahun 2003. Bukti P-163 tidak bisa dijadikan bukti keterkenalan merek Termohon Kasasi di Indonesia. Maka mohon Majelis Hakim Agung mengabaikan pertimbangan *Judex Facti* selanjutnya membatalkan putusan *a quo*;

3) Bahwa bukti P-164 sampai dengan P-189 adalah print out website dan iklan majalah. Meskipun Termohon Kasasi membuat iklan di media internet dan majalah, baik di Negara asalnya (Amerika Serikat) maupun di Negara lain, namun Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan telah melakukan promosi besar-besaran yang dilakukannya di Indonesia sebelum Pemohon Kasasi mendaftarkan merek-mereknya dan Sebelum berdagang tahun 2003. Pada saat persidangan tak satu pun bukti adanya promosi dan Investasi besar-besaran di Indonesia, Sehingga bukti-bukti yang diajukan tersebut tidak mampu menunjukkan bahwa merek Termohon Kasasi sebagai merek terkenal, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* telah keliru maka harus dibatalkan;

Quad-non Termohon Kasasi telah mempromosikan mereknya di Negara asal Termohon Kasasi (Amerika Serikat) namun faktanya merek VANS Termohon Kasasi tidak berhasil menjadi merek terkenal di negaranya, buktinya banyak merek lain yang sama menggunakan kata VANS terdaftar di Negara asal Termohon Kasasi. Artinya bahwa merek Termohon Kasasi tidak mampu menghalangi terdaptarnya merek-merek milik pihak lain yang



samadengan mereknya. Dengan tidak terpenuhinya syarat *a quo* maka merek Termohon Kasasi bukan merek terkenal;

h. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* atas bukti P-196, P-197, web blog Termohon Kasasi;

1) Bahwa atas dicantulkannya adanya web blog Termohon Kasasi pada Gugatan dan Replik, dan tambahan akta bukti Termohon Kasasi, maka oleh Pemohon Kasasi telah menyampaikan kesimpulan yang tercantum pada:

Halaman 131 hingga 132 E butir 1), 2), 3), 4) kesimpulan

"E. Mendalihkan Tergugat/PenggugatRekonvensimenimbulkan kebingungan masyarakat;

Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat/Tergugat Rekonvensi mendalihkan merek-merekTergugat/Penggugat Rekonvensimenimbulkan kebingungan masyarakat. Dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensia *quo* jelas dalil yang dipaksakan dan memutarbalikan fakta yang sebenarnya;

Bahwa faktanya Penggugat/Tergugat Rekonvensi sendiri yang membuat kebingungan masyarakat karena ikut menjual produk sepatudansandaldenganmenggunakan merek yang terlebih dahulu terdaftar atas nama Tergugat/Penggugat Rekonvensi.Selain itu, fakta sesungguhnya adalah:

1) Penggugat/Tergugat Rekonvensimembuka toko di Indonesia sekitar tahun 2012-antetapi pada tanggal 14-03-2011 (*videbukti* P-196)dan pada tanggal 18-04-2010(*videbukti* P-197)Penggugat/Tergugat Rekonvensi sudah mencantumkan artikel blog pada Akta bukti yang menyatakan konsumen bingung antara merek VANS OFF THE WALLdengan merek VANS OFF THE TOP. Logikanya, bagaimana mungkin di tahun 2010 konsumen sudah kebingungan sementara Penggugat/Tergugat Rekonvensi baru membuka toko di Indonesia pada sekitar tahun 2012-an;

Selain itu, pada faktanya di Indonesia, merek VANS OFF THE WALL baru mendapatkan nomor pendaftaran pada tanggal 20-3-2014 (kurang lebih setahun setelah membuka toko). Ini berarti seharusnya Penggugat/Tergugat Rekonvensi baru bisa berdagang di Indonesia setelah mendapatkan hak merek. Jadi bagaimana bisa pada tahun 2010 konsumen Indonesia dikatakan bingung

Halaman 106 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



antara merek VANS OFF THE WALL dengan merek VANS OFF THE TOP padahal Penggugat/Tergugat Rekonvensi baru bisa memperdagangkan produknya sekitar tahun 2014;

2) Artikel webblog

<http://goingfasttonowhere.wordpress.com/2011/03/14> (*videbukti P-196*) dimuat sebelum gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi Nomor 74/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst hingga saat ini sudah 4 (empat) tahun lebih tidak ada satu orangpun konsumen yang memberikan komentar kebingungan. Dalam hal ini patut diartikan Penggugat/Tergugat Rekonvensi mencantumkan bukti yang tidak benar dan terlalu dipaksakan;

3) Dalam hal ini patut diduga, Penggugat/Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu membuat web blog <http://endless-phobia.blogspot.com/2010/04> pada tanggal 18-4-2010 sebagai alat bukti pada gugatan yang didaftarkan pada tanggal 4-5-2010 dengan register perkara Nomor 39/merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Terhadap artikel blog <http://endless-phobia.blogspot.com/2010/04> yang dimuat dari tanggal 18-4-2010 hingga saat ini (sudah 5 (lima) tahun) hanya 1 (satu) orang yang menyatakan kebingungan antara merek VANS OFF THE WALL dengan merek VANS OFF THE TOP, namun demikian Penggugat/Tergugat Rekonvensi memberi kesan seolah-olah seluruh masyarakat Indonesia bingung antara merek VANS OFF THE WALL dengan merek VANS OFF THE TOP. Dalam hal ini patut diartikan Penggugat/Tergugat Rekonvensi mencantumkan bukti yang tidak benar dan terlalu dipaksakan”;

Selain uraian sanggahan Pemohon Kasasi halaman 131 hingga 132E butir 1), 2), 3) masih ada lagi sanggahan dari Pemohon Kasasi pada halaman 73 kebingungan 2 Duplik, halaman 86 butir 219 (bukti T-219) Daftar bukti, halaman 31 butir 265 (bukti T-265) Tambahan Daftar bukti. Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sanggahan-sanggahan Pemohon Kasasi;

2) Bahwa bukti P-196 dan P-197 merupakan artikel yang dimuat di web blog sejak tanggal 18 April 2010, hingga pembuktian bahkan sampai saat ini meskipun sudah lebih dari 5 (lima) tahun dimuat

Halaman 107 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



hanya 1 (satu) orang yang menyatakan kebingungan antara merek OFF THE WALL dengan merek OFF THE TOP (*vide* bukti P-197), namun demikian Termohon Kasasi mendalilkan seolah-olah masyarakat Indonesia menjadi bingung, Bagaimana mungkin pernyataan satu orang yang katanya "bingung" bisa menjadi kebingungan masyarakat. Ini bentuk pembuktian yang sangat lemah dan tidak logis sehingga bukti demikian harus ditolak;

Bahwa sekalipun bukti lemah dan tidak logis namun oleh *Judex Facti* bukti *a quo* digunakan sebagai bahan pertimbangan bahwa merek Termohon Kasasi sebagai merek terkenal dan tulisan yang dimuat di web blog itu seolah-olah orang kebingungan atau tersesat karena adanya merek Pemohon Kasasi Penggunaan bukti ini sangat dipaksakan karena kebenaran kebingungan satu orang tidak dapat mewakili masyarakat dan siapa sesungguhnya yang menggugah tulisan itu karena selama hampir 5 (lima) tahun tidak ada yang menanggapi. Maka atas pertimbangan yang keliru tersebut putusan *Judex Facti* cacat hukum dan harus dibatalkan;

- i. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* atas bukti P-198 web Kaskus Termohon Kasasi;

Bahwa atas dicantulkannya adanya blog Kaskus Termohon Kasasi pada gugatan dan replik, dan tambahan akta bukti Termohon Kasasi, maka oleh Pemohon Kasasi telah menyampaikan kesimpulan yang tercantum pada:

Halaman 76 butir 67) sanggahan bukti P-198:

"Bukti P-198

(Kaskus <http://www.Kaskus.co.id/thread/50c031ade774b46e75000025/salevans-rowley-xl2-black>);

Memperhatikan isi *thread/artikel* yang dimuat pada web forum Kaskus (*vide* bukti P-198) jelas merupakan artikel tentang seorang yang ingin menjual kembali produk sepatu "VANS OFF THE TOP ROWLEY XL-2" yang telah dibelinya karena ukurannya kekecilan. Bukan artikel yang berisikan tentang kebingungan konsumen";

Halaman 131 hingga 132 E butir 4) kesimpulan

"Memperhatikan isi *thread/artikel* yang dimuat pada web forum Kaskus (*vide* bukti P-198) jelas merupakan artikel tentang seorang yang ingin menjual kembali produk sepatu "VANS OFF THE TOP ROWLEY XL-2" yang telah dibelinya karena ukurannya kekecilan. Bukan artikel



yang berisikan tentang kebingungan konsumen. Dalam hal ini patut diartikan Penggugat/Tergugat Rekonvensimencantumkan bukti yang tidak benar dan terlalu dipaksakan";

Selainuraian sanggahan Pemohon Kasasi halaman 76 butir 67) sanggahan bukti P-198 dan Halaman 131 hingga 132 E butir 4) kesimpulan masih ada lagi sanggahan dari Pemohon Kasasi halaman 31 butir 266 (bukti T-266) Tambahan Daftar bukti. Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sanggahan-sanggahan Pemohon Kasasi;

Bahwa bukti P-198 memuat artikel pada web forum Kaskus yang berisi tentang seseorang yang ingin menjual kembali sepatu VANS OFF THE TOP ROWLEY XL-2 karena ukurannya kekecilan (*vide* bukti P-198). Ini tidak dapat membuktikan apapun kecuali informasi tentang niat seseorang yang ingin menjual sepatu merek VANS OFF THE TOP ROWLEY XL-2 yang kekecilan namun *Judex Factie* telah salah menggunakan bukti ini untuk mempertimbangkan bahwa merek Termohon Kasasi sebagai merek terkenal dan ada orang tersesat/terkecoh dengan merek milik Pemohon Kasasi;

Bahwa sekalipun Pemohon Kasasi sudah menyampaikan keberatan saat sidang, dan secara tertulis pada kesimpulan namun *Judex Facti* tetap saja menggunakan tiga bukti tersebut sebagai dasar merek Termohon Kasasi adalah merek terkenal. Pertimbangan dengan menggunakan bukti yang tidak obyektif menyebabkan putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan karena cacat hukum;

- j. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* atas bukti P-202A, P-202B, P-202C, P-202D, photo photo toko Termohon Kasasi yang menjual produk Termohon Kasasi di Indonesia;

Bahwa atas dicantumkannya photo-photo toko Termohon Kasasi pada gugatan dan Replik, Pemohon Kasasi, telah menyampaikan jawaban dan Duplik yang tercantum pada:

halaman 31 butir ke 90 jawaban:

"sejak tahun 2003 hingga saat ini Tergugat sudah mulai berdagang sepatu dan sandal yang merupakan jenis barang di kelas barang 25 sedangkan Penggugat baru membuka toko di Indonesia sekitar 2012-an untuk kelas barang 35 yang tidak ada kaitannya dengan sepatu yang tergolong dalam kelas barang 25";

halaman 33 butir ke 91 jawaban:

"Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat *a quo*



karena pada faktanya Penggugat baru membuka toko di Indonesia pada sekitar tahun 2012-ansedangkan Tergugat telah melakukan penjualan sepatu dengan menggunakan merek-merek miliknya pada tahun 2003"; halaman 73 pada kebingungan 2 duplik:

"Penggugat/Tergugat Rekonvensi diperkirakan membuka toko di Indonesia sekitar tahun 2012-an tetapi pada tanggal 18-4-2010 Penggugat/Tergugat Rekonvensi sudah mencantumkan artikel di blog <http://endless-phobia.blogspot.com/2010/04> yang pada pokok nyamenyatakan konsumen kebingungan atas merek VANS OFF THE WALLdengan merek VANS OFF THE TOP. Bagaimana bisa di tahun 2010 konsumen Indonesia bingung padahal Penggugat/Tergugat Rekonvensibaru membuka toko sekitar pada tahun 2012-an";

Halaman 14 butir ke 47 jawaban:

"Tergugat menolak dalil posita Penggugat dan *quad non* - apabila benar gerai-gerai tersebut adalah milik Penggugat sudah seharusnya di dalam photonya mencantumkan tanggal photo tersebut diambilatau setidaknya tidaknya menyebutkan kapan mulai membuka gerai di Indonesia";

Bahwa pada uraian jawaban dan duplik diatas telah mengatakan Termohon Kasasi membuka toko di Indonesia pada tahun 2012-an. Namun sampai putusan Termohon Kasasi tidak ada sanggahan atas dalil tersebut. Ini berarti Termohon Kasasi benar membuka toko di Indonesia pada tahun 2012;

Bahwa tanpa adanya jawaban dan pembuktian tentang kapan pembukaan toko pertama kali dibuka, maka seharusnya bukti P-202A, P-202B, P-202C, P-202D photo toko tidak bisa dijadikan bukti karena Termohon Kasasi membuka toko setelah 8 (delapan) tahun Pemohon Kasasi mendaftarkan permohonan merek miliknya dan berdagang pada tahun 2003, sedangkan Termohon Kasasi baru buka toko tahun 2012-an. Pemohon Kasasi telah menyatakan bahwa Termohon Kasasi membuka toko diperkirakan tahun 2012-an, Namun baik dalam Jawaban maupun Duplik hingga Kesimpulan tidak ada sanggahan dari Termohon Kasasi;

Bahwa selain itu Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa telah melakukan promosi dan Investasi besar-besaran di Indonesia sebelum Pemohon Kasasi mendaftarkan merek-mereknya dan sebelum berdagang tahun 2003. Seandainya benar Termohon Kasasi mengadakan promosi dan Investasi besar-besaran di negaranya atau di

Halaman 110 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



negara lainnya, kemudian merek Termohon Kasasi dikenal di negaranya dan di Negara lain belum tentu merek Termohon Kasasi akan terkenal di Indonesia;

Bahwa mengingat bukli pendaftaran adalah yang utama untuk mengaku sebagai merek terkenal maka sudah seharusnya Penggugat mencontoh pada merek Eagle dan merek Bata di Indonesia. Di Indonesia, merek EagledanBata yang sudah berdagang untuk kelas barang 25 yang sudah hampir 30-an tahun ada di Indonesia dengan memasarkan serta memproduksi sepatu, sandal dan pakaian. Merek Eagledan merek Bata merek terkenal di Indonesia karena memasang iklan di TV, majalah, koran, reklame, menjadi sponsor di beberapa event besar, disetiap mat adatoko, di pasaran setiap toko menjual sepatu merek Eagle dan merek Bata, dan mengekspor pula produk sepatunya keluar negeri namun demikian belum tentu di Amerika atau di Negara lain merek Eagle menjadi terkenal;

Bahwa faktanya adalah merek Termohon Kasasi bukanlah merek terkenal baik di Indonesia maupun di Negara asalnya (Amerika Serikat). Sebagai mana telah diuraikan sebelumnya bahwa ketidakmampuan merek Termohon kasasi menghalangi terdaptarnya merek lain yang sama dengan mereknya membuktikan bahwa merek Termohon Kasasi bukanlah merek terkenal;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam membuat pertimbangan dengan menggunakan bukti P-163 hingga P-189, bukti P-196, P-197, P-198 dan bukti P-202A, P-202B, P-202C dan P-202D tanpa memperhatikan sanggahan dan keberatan Pemohon Kasasi. Maka putusan atas perkara a *quo* sehingga cacat hukum dan harus dibatalkan;

Bahwa seluruh uraian tersebut membuktikan bahwa merek VANS dan merek OFF THE WALL Termohon Kasasi bukan merek Terkenal dan hak tunggal Termohon Kasasi berdasarkan ketentuan:

- a) Salah satu syarat terkenalnya sebuah merek adalah kemampuannya mencegah pendaftaran merek yang sama milik orang lain. Bahwa berdasarkan pembuktian yang telah diuraikan sebelumnya banyak bukti bahwa merek-merek milik pihak lain yang sama dengan merek Termohon Kasasi mendapatkan nomor pendaftaran baik di Negara asal (AmerikaSerikat), di Negara-negara lain maupun di Indonesia;
- b) Bahwa merek-merek yang mempunyai perbedaan kata, huruf, angka, bunyi (penyebutan) susunan warna dan lainnya adalah



merek yang berbeda atau tidak sama (Dalil tentang kaidah ini diuraikan secara rinci dalam bagian lain);

Merek-merek milik Pemohon Kasasi  adalah berbeda dengan merek-merek termohon kasasi baik unsur-unsur penyusun merek maupun bunyi detail penyebutannya secara utuh berbeda dengan merek Pemohon Kasasi karena kaedah pembacaan sebuah merek adalah secara utuh menyeluruh tidak boleh bagian per-bagian atau parsial;

Bahwa dari ketentuan-ketentuan *a quo* jelas merek-merek Termohon Kasasi bukan merek terkenal dan merek-merek Pemohon Kasasi dengan merek Termohon Kasasi tidak memiliki persamaan, Sehingga isi putusan Nomor 56/PembatalanMerek/2006/PN.Niaga.Jkt.pst *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 042 K/V/HAKI/2006 dan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/Merek/2010/PN. Niaga.Jkt. Pst.Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 960 K/Pdt.Sus/2010 tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa merek Termohon Kasasi sebagai merek terkenal;

3. Pemohon Kasasi pendaftar pertama merek logo lukisan, Termohon Kasasi di Indonesia dan di Amerika Serikat menjiplak merek logo lukisan milik Pemohon Kasasi;

a. Termohon Kasasi menjiplak logo lukisan  milik Pemohon Kasasi;

Merek Logo lukisan Termohon Kasasi menjiplak logo lukisan milik Pemohon Kasasi	Merek Logo lukisan milik Pemohon Kasasi
--	---



<p>Di Negara Indonesia</p>  <p>Tanggal permohonan: 21-10-2011 Tanggal pendaftaran: 26-08-2013 Nomor pendaftaran IDM000395736 Kelas 25 (vide bukti P-18)</p>	 <p>Tanggal permohonan: 28-12-2007 Tanggal pendaftaran: 13-08-2009 Nomor pendaftaran IDM000213771 Kelas 25 (vide bukti T-10)</p>
<p>Di Negara Amerika</p>  <p>Tanggal permohonan - 19-10-2011 Tanggal pendaftaran: 08-04-2014 Nomor pendaftaran 4511167 Kelas 25 (vide bukti T-210)</p>	 <p>Tanggal permohonan: 28-12-2007 Tanggal pendaftaran: 13-08-2009 Nomor pendaftaran IDM000213823 Kelas 25 (vide bukti T-II)</p>

Bahwa berdasarkan uraian perbandingan tanggal pendaftaran diatas jelas Pemohon Kasasi adalah pendaftar pertama dan pemegang hak tunggal merek   di duniayang hingga saat ini masih berlaku sampaitanggal 28-12-2017;

Bahwa fakta yang tidak terbantahkan, merek logo lukisan   milik Pemohon Kasasi lebih dahulu terdaftar pada daftar umum merek untuk kelas 25;

Bahwa Fakta yang tidak terbantahkan pula, membandingkan bentuk merek logo lukisan Pemohon Kasasidengan merek logo lukisan Termohon Kasasi pada tabel perbandingan di atas, jelas merek logo lukisan milik Pemohon Kasasi telah sengaja dijiplak atau ditiru oleh Termohon Kasasiserta didaftarkan pada kelas yang sama (kelas 25) yang kemudian dengan itikad tidak baik mengajukan pembatalan merek Pemohon Kasasidengan dalih memiliki persamaa pada pokoknya; Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 maka sudah seharus nyamerek-merek milik Termohon Kasasi dibatalkan karena mempunyai persamaan dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi yang telah terdaftar lebih dahulu untuk melindungi barang-barang yang sejenis di Indonesia;

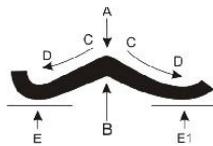
- b. Pemohon Kasasi adalah Pendaftar Pertama Merek Logo Lukisan  dan merek logo lukisan  di dunia;



1) Bahwa demikian pula dengan penciptaan merek  yang ide dasarnya merupakan bentuk kumis tokoh utama film Hercule Poirot yang kemudian dikreasikan dan dimodifikasikan menjadi logo lukisan dengan alur sebagai berikut:



(Design pertama logo lukisan kumis milik Pemohon Kasasi);
Idea design pertama Logo lukisan Kumis milik Pemohon Kasasi Terinspirasi dari Kumis Tokoh utama Film Hercule POIROT;



- A :Tampak bagian tengah atas Tajam;
- B :Tampak bagian tengah bawah Tajam;
- C → D : Dari posisi C tebal turun melengkung menipis ke posisi D;
- E → E1 : Seperti bentuk kumis orang laki-laki. Dibagianatas tebal lalu turun melengkung tipis ke bawah;

Konfigurasi desain Logo lukisan  dimulai dari posisi C menebal lalu turun melengkung menipis ke posisi D sementara posisi dasar E dengan posisi E1 lurus sejajar;

Ide desain merek Logo lukisan  mengambil bentuk kumis tokoh utama film Hercule POIROT yang diajukan permohonan pendaftaran mereknya pada tanggal 29-5-2003 dan terdaftar pada daftar umum merek dengan nomor pendaftaran IDM00006990 pada tanggal 6-5-2004;

Bahkan sudah diperpanjang nomor pendaftaran IR011241/2012 tanggal pendaftaran 29-05-2013 kelas 25 dan masa berlaku Logo lukisan yang seperti bentuk kumis tokoh utama film Hercule Poirot milik Pemohon Kasasi di Indonesia lebih dari 12 tahun (*vide* bukti T-13);

2) Dari Idea pertama Design Logo Lukisan bentuk kumis tokoh utama film Hercule POIROT bahwa Pemohon Kasasi kembali mendesign sendiri logo Lukisan seperti di bawah ini:

(Bukti T-13)

Merek	Nomor	Tanggal Pendaftaran	Kelas
-------	-------	---------------------	-------



	D00-2003-13301-13425	29-05-2003	25
	IDM000006990	06-05-2004	
	IR011241/2012	29-05-2013	

(Bukti T-14)

Merek	Nomor pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas
	IDM000080281	12-07-2006	25

(Bukti T-15)

Merek	Nomor pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas
	IDM000080281	12-07-2006	25

(Bukti T-16)

Merek	Nomor pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas
	IIDM000219742	12-10-2009	25

(Bukti T-17)

Merek	Nomor pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas
	IDM000246852	07-05-2010	25

(Bukti T-18, T-19)

Merek	Nomor pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas
	IDM000319604	12-09-2011	25
	IDM000319605	12-09-2011	

Semua *design* logo lukisan milik Pemohon Kasasi pada table di atas sudah terdaftar di kantor HKI dan merupakan logo lukisan paling pertama di dunia yang didesign sendirioleh pemohon kasasi;

3) Hak Cipta Logo Lukisan Milik Pemohon Kasasi

(Bukti T-23, T-24, T-25)

HakCipta	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran
	046583	15-04-2010
	045003	20-11-2009
	046581	15-04-2010

Hak Cipta milik Pemohon Kasasi diatas sudah terdaftar di kantor HKI dan merupakan Design logo lukisan paling pertama di dunia; Bahwa fakta tidak terbantahkan, merek logo lukisan TermohonKasasi baru didaftarkan setelahmerek-merek Pemohon Kasasi terdaftar pada daftar umum merek yakni pada tanggal4-092013; Logo lukisan Termohon Kasasi tanggal pendaftaran 4-09-2013Nomor Pendaftaran IDM000396488 kelas 25 seharusnya tidak bisa mendapatkan nomor pendaftaran karenalogo lukisan milik



Pemohon Kasasi di kelas Sama (25) dan jenis barang sama masih berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

- Merek  tanggal pendaftaran 06-05-2004 (*vide* bukti T-13);
- Merek  tanggal pendaftaran 12-07-2006 (*vide* bukti T-14);
- Merek  tanggal pendaftaran 05-10-2009 (*vide* bukti T-15);
- Merek  tanggal pendaftaran 12-10-2009 (*vide* bukti T-16);
- Merek  tanggal pendaftaran 07-05-2010 (*vide* bukti T-17);
- Merek  tanggal pendaftaran 12-09-2011 (*vide* bukti T-18);

c. Merek Logo Lukisan Pemohon Kasasi Menjiplak Merek Logo Lukisan Milik Termohon Kasasi

- 1) Merek logo lukisan  Termohon Kasasi di Indonesia dan di Amerika Serikat menjiplak merek logo lukisan milik Pemohon Kasasi; Bahwa pada butir 28 halaman 10 duplik, Pemohon Kasasi mensommier Termohon Kasasi untuk membuktikan adanya bukti pendaftaran merek desain strip atas nama Termohon Kasasi. Tanpa adanya pembuktian yang jelas maka dapat dipastikan desain strip Termohon Kasasi adalah desain yang menjiplak merek Pemohon Kasasi;

Bahwa pada bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi (*vide* bukti P-1 hingga P-202D) tidak ada bukti yang menjelaskan pendaftaran merek logo lukisan  atas nama Termohon Kasasi sebelum merek logo lukisan  milik Pemohon Kasasi terdaftar. Ini berarti logo lukisan Termohon Kasasi, baik yang didaftarkan di Indonesia maupun di Amerika Serikat merupakan jiplakan (meniru)



dari logo lukisan merek Pemohon Kasasi;

- a. Termohon Kasasi menjiplak logo lukisan milik Pemohon Kasasi, yaitu:

Merek Logo lukisan Termohon Kasasi menjiplak logo lukisan milik Pemohon Kasasi	Merek Logo lukisan milik Pemohon Kasasi
<p>di Negara Indonesia</p>  <p>Tanggal permohonan : 21-10-2011 Tanggal Pendaftaran : 04-09-2013 No. Pendaftaran : IDM000395736 Kelas : 25 (vide Bukti P-30)</p>	 <p>Tanggal permohonan : 28-05-2004 Tanggal Pendaftaran : 12-07-2006 No. Pendaftaran : IDM000213771 Kelas : 25 (vide Bukti T-14)</p>
<p>Di Negara Amerika Serikat</p>  <p>Tanggal permohonan : 01-07-2011 Tanggal Pendaftaran : 03-12-2013 No. Pendaftaran : 44421222 Kelas : 25 (vide Bukti T-209)</p>	

Bahwa Pemohon Kasasi adalah pendaftar pertama dan pemegang hak tunggal merek logo lukisan  di dunia;

Fakta yang tidak terbantahkan bentuk logo lukisan adalah sama dan tanggal pendaftaran merek logo lukisan milik Pemohon Kasasi lebih dahulu terdaftar pada daftar umum merek Turut Tergugat untuk kelas 25. Dengan fakta ini maka Pemohon Kasasi merupakan pemilik hak tunggal untuk menggunakan merek logo lukisan;

Fakta yang tidak terbantahkan pula, membandingkan bentuk merek logo lukisan Pemohon Kasasi dengan merek logo lukisan Termohon Kasasi pada tabel perbandingan di atas, jelas merek logo lukisan milik Pemohon Kasasi telah sengaja dijiplak atau ditiru oleh Termohon Kasasi serta didaftarkan pada kelas yang sama (kelas 25) dan yang kemudian mengajukan pembatalan merek Pemohon Kasasi dengan dalih memiliki persamaan pada pokoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di negara asal Termohon Kasasi (Amerika Serikat), merek logo lukisan  Termohon Kasasi baru terdaftar pada daftar umum merek pada tanggal 03-12-2013 dan logolukisan Termohon Kasasi di Indonesia baru terdaftar pada tanggal 04-09-2013;

Berdasarkan fakta tanggal pendaftaran mereknya tersebut, jelas jika dibandingkan dengan tanggal pendaftaran merek di Indonesia, merek logo lukisan  Pemohon Kasasi sudah 7 (tujuh) tahun lebih dahulu terdaftar dibandingkan merek logo lukisan Termohon Kasasi;

Hal ini menegaskan bahwasanya benar merek logo lukisan milik Pemohon Kasasi telah sengaja dijiplak atau ditiru oleh Termohon Kasasi serta didaftarkan pada kelas yang sama (kelas 25);

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 maka sudah seharusnya merek-merek milik Termohon Kasasi dibatalkan karena mempunyai persamaan dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi yang telah terdaftar lebih dahulu untuk melindungi barang-barang yang sejenis di Indonesia. Dan Pemohon Kasasi sebagai pemegang hak tunggal atas merek logo lukisan ;

4. Termohon Kasasi mencantumkan pada akta bukti logo lukisan palsu dan tanggal pendaftaran yang salah;

a. Termohon Kasasi mencantumkan di akta bukti logo lukisan yang palsu.

1) Dalam akta bukti P-94A pada gugatan perkara Nomor 74/merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19-11-2012, Termohon Kasasi mencantumkan logolukisan  dengan Nomor pendaftaran 4682746 kelas barang 25 di Negara Jepang. Logo lukisan yang dicantumkan sesungguhnya adalah logo lukisan yang palsu (*vide* bukti T-94);

2) Dalam akta bukti P-106 A pada gugatan perkara *a quo* (perkara nomor 25/pdt-sus-merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst), Termohon Kasasi kembali mencantumkan logo lukisan  dengan Nomor Pendaftaran 4682746 kelas barang 25 di Negara Jepang yang merupakan logo lukisan palsu (*vide* bukti P-106A);

3) Bahwa Termohon Kasasi mencantumkan logo lukisan  yang palsu di akta bukti (*vide* bukti P-106 A) agar terlihat Pemohon Kasasi menjiplak logo lukisan Termohon Kasasi. Dalam hal ini Termohon Kasasi untuk memenangkan gugatannya terhadap Pemohon Kasasi telah melakukan berbagai cara tidak benar dengan memutar balikan fakta yang sebenarnya;

Halaman 118 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



4) Fakta sebenarnya merek logo lukisan dengan nomor pendaftaran 4682746 di Negara Jepang yang asli adalah merek logo lukisan  (vide bukti T-106 dan bukti 1-220);

5) Mencermati bentuk (tampilan) merek, jelas bentuk merek logo lukisan  milik Pemohon Kasasi berbeda dengan merek logo lukisan  Termohon Kasasi yang didaftarkan sebenarnya di Jepang, keterangan vide bukti T220 yaitu:

Halaman 2 hingga 5 butir 220 (bukti T-220) tambahan daftar bukti:

<p>Logo Lukisan Nomor Pendaftaran 4682746 Keias 25di Negara Jepang yang diduga palsu pada Gugatan Perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam Akta Bukti P-106 A</p>	<p>Logo Lukisan Asli Termohon Kasasi dengan Nomor Pendaftaran 4682746 kelas 25 di Negara Jepang</p>
<p> Nomor Pendaftaran : 4682746 Kelas : 25 Negara : Jepang (palsu)</p>	<p> Nomor Pendaftaran : 4682746 Kelas : 25 Negara : Jepang (asli)</p>
<p>Logo Lukisan Nomor Pendaftaran 4682746 Keias 25di Negara Jepang yang diduga palsu pada Gugatan Perkara Nomor 74/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Dalam Akta Bukti P-94 A</p> <p> Nomor Pendaftaran : 4682746 Kelas : 25 Negara : Jepang (Palsu)</p>	



Dikaikkan dengan pokok perkara *a quo*, mohon Majelis Hakim dapat memperhatikan secara cermat perbandingan bentuk merek logo lukisan milik Pemohon Kasasi (*vide* bukti T-14) dengan merek logo lukisan yang didaftarkan Termohon Kasasi di Jepang (*vide* bukti P-106 dan bukti T-220) sebagai berikut:

- Dasar Gelombang Bagian Bawah:

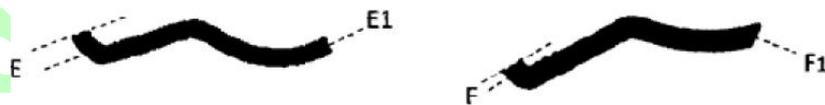


Kedua dasar gelombang bagian bawah pada merek logo lukisan A (Pemohon Kasasi), baik bagian kanan maupun bagian kiri (A – A1) sejajar. Sedangkan pada dasar gelombang merek logo lukisan B (milik Termohon Kasasi) tidak sejajar, yakni dasar gelombang bagian kiri (B) lebih rendah dibandingkan bagian kanan (B1);



Kedua ujung pada logo lukisan C dan C1 (milik Pemohon Kasasi), baik bagian kanan maupun kiri sejajar sedangkan ujung logo lukisan (milik Termohon Kasasi) pada ujung D lebih rendah dibandingkan dengan ujung D1 yang lebih tinggi

- Bentuk Ujung



Ukuran ujung kepala logo lukisan sebelah kiri pada bagian E (milik Pemohon Kasasi) lebih tinggi dibandingkan ukuran ujung kepala logo lukisan sebelah kiri pada bagian F (milik Termohon Kasasi);

Bentuk ujung pada akhir kepala logo lukisan bagian kanan (E1) (milik Pemohon Kasasi) mengarah ke atas sedangkan bentuk ujung pada akhir kepala logo lukisan bagian kanan (F1) mengarah ke bawah;

Quadnon-jika benar merek logo lukisan  Termohon Kasasi merupakan merek terkenal seharusnya Termohon Kasasi tidak mencantumkan bukti yang palsu hingga 2 (dua) kali;

Bahwa kesalahan pencantuman Logo Lukisan  pada akta bukti P-106A Termohon Kasasi *a quo* telah diingatkan oleh Pemohon Kasasi pada saat mengajukan halaman 2,3,4,5 butir 220 (*vide* T-220)



daftar bukti tambahan. Namun pada kenyataannya Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memperhatikan Daftar bukti Tambahan Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian pada akta bukti (*vide* bukti P-106) di atas jelas bahwa logo lukisan yang di cantumkan tidak benar karena antara logo lukisan yang ditunjukkan dalam pembuktian perkara *a quo* berbeda dengan logo lukisan pada sertifikat pendaftaran milik Termohon Kasasi di jepang yaitu sertifikat pendaftaran nomor 4682746 bahwa pada saat mengajukan Daftar bukti Tambahan Pemohon Kasasi telah mengingatkan agar Majelis Hakim *Judex Facti* menolak bukti-bukti *a quo* namun tetap saja Majelis Hakim *Judex Facti* menggunakan bukti (*vide* bukti P-106) *a quo* sebagai dasar pertimbangan hukum putusnya;

Oleh karena pertimbangan *Judex Facti* didasarkan bukti palsu (*vide* bukti P-106) maka pertimbangan menjadi cacat hukum sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

b. Tanggal Pendaftaran yang dicantumkan pada Akta Bukti Termohon Kasasi tidak benar;

Bahwa dalam akta bukti maupun akta bukti tambahan, Pemohon Kasasi telah menyampaikan kepada Majelis Hakim *Judex Facti* bahwasanya tanggal pendaftaran yang dicantumkan Termohon Kasasi tidak benar yang diuraikan sebagai berikut:

Bukti	Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran yang tidak benar	Tanggal Pendaftaran yang benar	Kelas
P-1	VANS	IDM000412244	21-10-2011	16-04-2014	41
P-2	VANS	IDM000412243	21-10-2011	16-04-2014	35
P-4	VANS	IDM000324181	21-05-2010	27-09-2011	9
P-5	VANS	IDM000320300	03-02-2010	12-09-2011	35
P-7		IDM000411877	21-10-2011	03-04-2014	41
P-8		IDM000396833	21-10-2011	04-09-2013	18
P-12		IDM000395734	21-10-2011	26-08-2013	25
P-13		IDM000395699	21-10-2011	26-08-2013	25



P-14		IDM000395732	21-10-2011	26-08-2013	25
P-15		IDM000403105	27-12-2011	09-12-2013	18
P-16		IDM000410695	27-12-2011	20-03-2014	25
P-17		IDM000396826	21-10-2011	04-09-2013	18
P-18		IDM000395736	21-10-2011	26-08-2013	25
P-19		IDM000395708	21-10-2011	26-08-2013	25
P-20		IDM000412245	21-10-2011	16-04-2014	35
P-21		IDM000396828	21-10-2011	04-09-2013	18
P-22		IDM000396490	21-10-2011	04-09-2013	25
P-23		IDM000395737	21-10-2011	26-08-2013	25
P-24	OFF THE WALL	IDM000320301	03-02-2010	12-09-2011	35
P-25	OFF THE WALL	IDM000396832	21-10-2011	04-09-2013	18
P-29	OTW	IDM000409367	25-01-2012	12-03-2014	18
P-30		IDM000396488	21-10-2011	04-09-2013	25
P-33		IDM000396827	21-10-2011	04-09-2013	18
P-34		IDM000396086	21-10-2011	26-08-2013	25
P-35		IDM000396077	21-10-2011	26-08-2013	25
P-36		IDM000396830	21-10-2011	04-09-2013	18
P-37		IDM000396096	21-10-2011	26-08-2013	25
P-116		1379814	25-08-2010	31-03-2011	9, 18, 25, 35
P-118		301516941	07-01-2010	29-06-2010	35

Pada (*vide* bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-7, P-8, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-29, P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-116 A dan bukti P-118 A), tanggal yang dicantumkan bukan tanggal pendaftaran yang sebenarnya. Dalam hal ini patut diduga Termohon Kasasi sengaja mencantumkan tanggal pendaftaran yang tidak benar;

Bahwa kesalahan termohon Kasasi dalam pencantuman tanggal pendaftaran pada bukti-bukti (P-1, P-2, P-4, P-5, P-7, P-8, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-29, P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-116 A dan P-118 A) *a quo* telah di ingatkan Pemohon Kasasi pada halaman 7 butir 1), halaman 11 butir 2),3),4), halaman 14 butir 6),7), halaman 15 butir 9), halaman 18



butir 10),11), halaman 20 butir 12), halaman 22 butir 13), halaman 23 butir 14), halaman 24 butir 15), halaman 28 butir 16), halaman 29 butir 17), halaman 32 butir 19), halaman 64 butir 44), 45) dan halaman 65 butir 46) kesimpulan. Namun pada kenyataannya Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memperhatikan kesimpulan Pemohon Kasasi;

Oleh karena pertimbangannya *Judex Facti* didasarkan pada bukti yang tidak benar, maka jelas pertimbangan *Judex Facti* merupakan pertimbangan yang cacat hukum karena sesungguhnya bukti-bukti tersebut tidak bisa dijadikan bukti hukum sehingga putusan *Judex Facti* harus di batalkan;

Bahwa meskipun demikian, sesungguhnya merek-merek Pemohon kasasi lebih dulu terdaftar daripada merek milik pemohon kasasi (*vide* bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-7, P-8, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-29, P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-116 A, P-118 A);

5. Merek-Merek VANS beserta Variasinya Milik Pemohon Kasasi Tidak memiliki persamaan dengan merek-merek VANS Termohon Kasasi

a. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa selain melanggar asas objektivitas, pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* pada dasarnya telah melanggar asas kesamaan (*audi et alteram partem*) karena lebih condong mempertimbangkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat semata tanpa memperhatikan serta mempertimbangkan secara cermat argumentasi hukum dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Judex Facti* keiiru menganggap merek VANS, merek desain papan seluncur, merek OFF THE WALL, merek desain Strip dan merek Desain huruf "V" milik Pemohon Kasasi/Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek VANS, merek Desain Papan Seluncur, merek OFF THE WALL, merek Desain Strip dan merek Desain huruf "V" milik Termohon Kasasi untuk barang sejenis; Bahwa dalam jawaban, duplik maupun kesimpulan Pemohon Kasasi secara detail dan rinci telah menguraikan tentang kaidah bahwa menilai dan memandang sebuah merek harus secara utuh sebagai satu kesatuan. Hal mana sesungguhnya juga telah diketahui dan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim *Judex Facti*;

Bahwa dalam putusan perkara *a quo*, sebagai dasar menentukan

Halaman 123 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



persamaan pada pokoknya antara merek milik Pemohon Kasasi dengan merek milik Termohon Kasasi, *Judex Facti* mendasarkan pengertian "persamaan pada pokoknya" pada isi penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279PK/1992 tanggal 6 Januari 1998;

Bahwa isi penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menegaskan bahwasanya yang dimaksud dengan unsur yang menonjol dalam merek adalah keseluruhan dari unsur-unsur yang tertera pada merek itu sendiri, seperti unsur gambar, unsur nama, unsur kata, unsur huruf-huruf, unsur angka-angka, unsur susunan warna atau kombinasi diantaranya sebagai satu kesatuan;

Bahwa kaedah Yurespudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279/PK/1992 tanggal 6 Januari 1998 juga telah mendiskripsikan bahwasanya yang dimaksud "sama secara keseluruhannya" atau "mempunyai persamaan pada pokoknya" adalah:

- Sama bentuk;
- Sama Komposisi;
- Sama Kombinasi;
- Samaelemen;
- Persamaan bunyi;
- Persamaan ucapan;
- Persamaan penampilan;

Artinya suatu merek dianggap sama jika mempunyai bentuk, komposisi, kombinasi, element atau unsur, bunyi, ucapan, dan penampilan yang sama;

Bahwa kunci dua pengertian diatas adalah keseluruhan pari unsur-unsur dan satu kesatuan artinya bahwa melihat sebuah merek harus memperhatikan secara utuh semua unsur dalam satu kesatuan cara penyebutan merek. Sehingga jika ada satu unsur saja yang berbeda akan secara mudah membedakan merek tersebut dengan merek lainnya;

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim *Judex Facti* sesungguhnya juga sudah menafsirkan dengan pertimbangan, "Menimbang, bahwa dari definisi tersebut jika dihubungkan dengan pengertian merek dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur yang



menonjol dalam hal ini adalah keseluruhan dari unsur-unsur vana tertera pada merek itu sendiri. seperti unsur gambar, unsur nama, unsur kata, unsur huruf-huruf, unsur angka-angka, unsur susunan warna atau kombinasi diantaranya sebagai satu kesatuan";

Bahwa berdasarkan pengertian "persamaan pada pokoknya" sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279PK/1992 tanggal 6 Januari 1998 serta penafsiran Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, maka jelas bahwasanya bila terdapat perbedaan 1 (satu) unsur saja maka kedua merek tersebut (*in casu* merek-merek milik Pemohon Kasasi dan merek Termohon Kasasi) tidak bisa dikatakan sama. karena secara hukum, untuk membandingkan suatu merek dengan merek yang lain, harus dibandingkan secara utuh satu kesatuan yang tidak boleh dilihat secara partial (bagian-per-bagian) sebagai contoh merek VANS dengan ^{KS2 4CE} VANS VANS adalah merek yang berbeda, adanya unsur huruf dan angka KS2 dan 4CE dalam merek ^{KS2 4CE} VANS VANS merupakan unsur pembeda pada kedua merek tersebut;

Bahwa pada kenyataan, ketika membandingkan merek-merek milik Pemohon Kasasi dengan merek Termohon Kasasi, Majelis Hakim *Judex Facti* selain tidak konsisten dengan penafsirannya sendiri, juga tidak konsisten dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279. PK/1992 tanggal 6 Januari 1998;

Bahwa *quad non* - jika Majelis Hakim *Judex Facti* konsisten cermat membandingkan merek-merek milik Pemohon Kasasi dengan merek Termohon Kasasi tentunya Majelis Hakim *Judex Facti* secara mudah melihat perbedaan yang menonjol antara merek-merek milik Pemohon Kasasi dengan merek-merek Termohon Kasasi;

Bahwa argumentasi hukum mengenai persamaan pada pokoknya suatu merek harus dilihat secara utuh sesungguhnya juga digunakan Termohon Kasasi ketika permohonan pendaftaran mereknya ditolak oleh Kantor Pendaftaran Merek di negara Jepang;

Bahwa ketika permohonan pendaftaran dengan nomor pendaftaran 2012.22400 tanggal 09-05-2013 merek  Termohon Kasasi ditolak oleh Kantor pendaftaran merek negara Jepang dengan



alasan mempunyai persamaan bunyi (penyebutan) merek dengan merek "e-vans" milik SCSK CO.,Ltd serta 2 (dua) merek "Off The Wall" milik World Co.Ltd yang sudah lebih dahulu terdaftar, Termohon Kasasi berdalih kata "Vans" dengan kata "off the wall" merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menimbulkan penyebutan menjadi "Vans off the wall", karenanya tidak memiliki persamaan bunyi (penyebutan) merek dengan merek yang telah terlebih dahulu terdaftar (incasu merek e-vans dan merek Off The Wall) (*vide* bukti T-92). Berdasarkan dalihnya tersebut, pada akhirnya kantor pendaftaran merek Jepang mengabulkan dan menerbitkan nomor pendaftaran merek 5659377 tanggal 28-03-2014 atas nama Termohon Kasasi (*vide* T-161);

b. Bahwa fakta tidak terbantahkan bahwasanya jelas tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek-merek milik Pemohon Kasasi dengan merek milik Termohon Kasasi karena faktanya terdapat perbedaan bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, bunyi, ucapan dan penampilan. Hal inidapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tidak ada persamaan antara merek VANS Termohon Kasasi dengan dengan merek 4CE VANS, KS2 VANS, VANS OFF THE TOP ROWLEY XL-2, ROWLEY XL-2 VANS OFF THE TOP, dan merek VANS OFF THE STAIR milik Pemohon Kasasi, karena:

a) *Judex Facti* hanya melihat unsur kata "VANS" secara parsial, tidak melihat dan membaca keseluruhan bunyi maupun ucapan merek secara keseluruhan;

Faktanya merek-merek Pemohon Kasasi memiliki bunyi dan ucapan secara keseluruhan sebagai berikut:

- Kata "4CE" dan kata "VANS" pada  merupakan satu penyebutan bunyi dan ucapan yakni "4CE VANS"
- Kata "KS2" dan kata "VANS" pada merek  merupakan satu penyebutan bunyi dan ucapan, yakni "KS2 VANS";
- Kata "Vans", kata "Off The Top" dan kata "Rowley XL-2" pada merek  merupakan satu penyebutan bunti dan ucapan, yakni "Rowley XL-2 Vans off the Top";
- Kata "Vans" dan kata "Off the Stair" pada merek  merupakan satu penyebutan bunyi dan ucapan, yakni "Vans off the stair";



- b) Bahwa penyebutan (bunyi) merek VANS, VANS OFF THE WALL, dan merek OFF THE WALL dengan merek 4CE VANS, KS2 VANS, VANS OFF THE TOP ROWLEY XL-2, ROWLEY XL-2 VANS OFF THE TOP dan merek VANS OFF THE STAIR, adalah sebagai berikut:

penyebutan merek Pemohon Kasasi	Penyebutan merek Termohon Kasasi
 dibaca Four si Vans	 dibaca Vans
 dibaca Ka Es Tu VanS	
 dibaca rowliy ex el tu Vans of de top	 dibaca of de woll
 dibaca Vans of the top rowliy ex el tu	 dibaca of de woll
 dibaca Vans of de Stair	

Karena masing-masing merek mempunyai ciri khas dan daya pembeda maka jelas merek Termohon Kasasi dengan merek Pemohon Kasasi adalah merek yang berbeda;

- c) *Judex Facti* mengabaikan adanya unsur kata "4CE", kata "KS2, kata "off the top Rowley xl-2", kata "Rowley xl-2 off the top" dan kata "Off The Stair" yang merupakan unsur menonjol yang nyata membedakan penyebutan atau bunyi merek-merek Pemohon Kasasi dengan merek-merek Termohon Kasasi; Perlu Pemohon Kasasi tegaskan, meskipun suatu merek menggunakan unsur kata yang sama dengan merek lain, hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai memiliki persamaan pada pokoknya. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kaedah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:
 - Kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 292 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 September 2009 dalam perkara merek "POLO" pada pokoknya menyatakan;"meskipun sama memakai logo orang menunggang kuda bermain polo" tetapi terdapat perbedaan yang nyata, yaitu merek Tergugat I ditambah dengan kata-kata "POLO by Ralph Lauren" yang tertulis dengan jelas di atas warna yang menambah kontras atau jelas kata-kata tersebut, sedangkan merek Penggugat/Tergugat Rekonvensi hanya logo saja tanpa kata-kata"; Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/Pdt.Sus/2009 tersebut sebagai dua merek yang berbeda, hingga saat ini kedua merek (Polo dan Polo by Ralph Lauren) tetap menjalankan usahanya bahkan sama-sama membuka outlet dalam satu Mall yang sama;



Berdasarkan fakta di lapangan yang di tunjukan oleh photo-photo *a quo* dalam mall yang sama memiliki toko-toko dengan merek yang mengandung kata POLO yang menjual jenis barang sama yaitu pakaian, sepatu, sandal dan tas;

POLO adalah merek terkenal namun kenyataan merek POLO Ralph Lauren juga terdaftar dan dapat memiliki toko yang menjual jenis barang yang sama POLO dan dan POLO Ralph Lauren memiliki unsur kata POLO karena ada bagian kata yang dapat membedakan "Ralph Laurent" maka merek POLO dan POLO Ralph Lauren adalah merek yang berbeda;

Demikian pula jika di dibandingkan merek VANS dengan ^{KS2}**VANS**
^{4 CE}**VANS** Sekalipun keduanya mengandung unsur kata VANS

Halaman 128 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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)



karena memiliki unsur pembeda yaitu merek pemohon Kasasi mengandung unsur kata KS2 dan 4CE Sehingga keduanya sebagai dua merek yang berbeda;

- Kaedah hukum Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 5 Maret 2014 dalam perkara merek "BIORE" pada pokoknya menyatakan "merek BIORF tidak mempunyai/memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BIORE baik persamaan bunyi (*sound*) atau fonetic (*phonetic*), dengan demikian walaupun merek BIORE telah terdaftar tahun 1997 dan merek BIORF terdaftar tahun 2011 untuk kelas yang sama (3), namun persamaan hanya kata BIO adalah milik umum yang berarti hidup";

Berdasarkan kaedah hukum putusan Mahkamah Agung di atas, dikaitkan dengan perkara *a quo*, kiranya dapat dipahami bahwasanya meskipun terdaftar pada kelas yang sama (25), merek VANS Termohon Kasasi dengan merek 4CE VANS, KS2 VANS, VANS OFF THE TOP ROWLEY XL-2, ROWLEY XL-2 VANS OFF THE TOP, dan merek VANS OFF THE STAIR milik Pemohon Kasasi adalah merek yang berbeda;

Demikian pula VANS dan  adalah merek-merek yang berebda kata Rowley xl-2 off the top, kata off the rowley xl-2, kata off the stair, kata 4CE dan kata KS2 adalah unsur huruf dan angka yang dapat membedakan merek

VANS Termohon Kasasi dan merek  milik Pemohon Kasasi, oleh karena itu jika *Judex Facti* menganggap merek VANS Termohon Kasasi dan merek 

 milik Pemohon Kasasi adalah merek yang sama adalah sebuah kesalahan, sehingga putusan dan pertimbangan hukum yang salah harus dibatalkan;

Berdasarkan kaedah hukum putusan Mahkamah Agung di atas, dikaitkan dengan perkara *a quo*, kiranya dapat dipahami bahwasanya meskipun terdaftar pada kelas yang sama (25), merek VANS Termohon Kasasi dengan merek 4CE VANS, KS2 VANS, VANS OFF THE TOP ROWLEY XL-2, ROWLEY



XL-2 VANS OFF THE TOP, dan merek VANS OFF THE STAIR milik Pemohon Kasasi adalah merek yang berbeda;

- d) Majelis Hakim *Judex Facti* tidak cermat membandingkan bentuk (tampilan) antara merek VANS Termohon Kasasi dengan nomor merek IDM000229835 (*vide* bukti P-6), nomor merek IDM000395734 (*vide* bukti P-12), nomor merek IDM000395699 (*vide* bukti P-13) dan nomor merek IDM000395732 (*vide* bukti P-14) yang jelas tidak memiliki persamaan tampilan (berbeda) dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi (*vide* bukti T- 6 hingga bukti T- 9 dan bukti T-12);

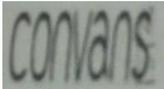
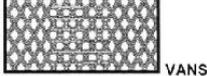
Jika Majelis Hakim *Judex Facti* konsisten cermat membandingkan merek-merek tersebut maka dapat dipastikan Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan bahwasanya benar tidak ada kemiripan atau tidak ada persamaan tampilan maupun ide antara merek-merek milik Pemohon Kasasi dengan merek Termohon Kasasi;

Perlu ditegaskan, terkait penggunaan kata "VANS" sebagai unsur merek, di Indonesia ada beberapa merek terdaftar yang menggunakan unsur kata "VANS" yang secara fakta telah lebih dahulu terdaftar pada daftar umum merek dibandingkan pendaftaran merek Termohon Kasasi, seperti;

Halaman 105 hingga 107 butir d) kesimpulan

Merek Termohon Kasasi yang terdaftar di Indonesia	Merek yang menggunakan unsur kata "VANS" milik pihak lain terdaftar di Indonesia
<p>VANS</p> <p>Tanggal Pendaftaran : 12-09-1994</p> <p>Jenis Barang : Topi, Dasi, Ikat Kepala</p> <p>Kelas : 25 (<i>vide</i> bukti P-3)</p>	 <p>Tanggal Pendaftaran : 05-01-1984</p> <p>Tanggal Perpanjangan : 05-01-2004</p> <p>Jenis Barang : Topi, Pakaian, sepatu, sandal, dan lain-lain</p> <p>Kelas : 25 (<i>vide</i> bukti T-27)</p>
<p>VANS</p> <p>Tanggal Pendaftaran : 31-08-1995</p> <p>Jenis Barang : Topi, Kopiah</p> <p>Kelas : 25 (<i>vide</i> bukti P-10)</p>	<p>EVANS</p> <p>Tanggal Pendaftaran : 24-04-1998</p> <p>Jenis Barang : Topi, alas kaki, dan</p>
<p>VANS</p>	



<p>Tanggal Pendaftaran : 14-12-2009 Jenis Barang : Topi, Sepatu, Sandal, Pakaian, dan lain-lain Kelas : 25 (<i>vide bukti P-6</i>)</p>	<p>lain-lain Kelas : 25 (<i>vide bukti T-30</i>)</p> 
 <p>Tanggal Pendaftaran : 26-08-2013 Jenis Barang : Pakaian, alas kaki, penutup kepala Kelas : 25 (<i>vide bukti P-12</i>)</p>	<p>Tanggal Pendaftaran : 07-01-2005 Jenis Barang : Topi, Pakaian, sepatu, sandal, dan lain-lain Kelas : 25 (<i>vide bukti T-29</i>)</p> <p>4CE VANS</p> <p>Tanggal Pendaftaran : 29-09-2007 Jenis Barang : sepatu, dan sandal, Kelas : 25 (<i>vide bukti T-2</i>)</p> <p>KS2 VANS</p>
 <p>Tanggal Pendaftaran : 26-08-2013 Jenis Barang : Pakaian, alas kaki, penutup kepala Kelas : 25 (<i>vide bukti P-13</i>)</p>	<p>Tanggal Pendaftaran : 29-09-2007 Jenis Barang : sepatu, dan sandal, Kelas : 25 (<i>vide bukti T-3</i>)</p>  <p>Tanggal Pendaftaran : 31-01-2007 Jenis Barang : sepatu, dan sandal, Kelas : 25 (<i>vide bukti T-1</i>)</p>
 <p>Tanggal Pendaftaran : 26-08-2013 Jenis Barang : Pakaian, alas kaki, penutup kepala Kelas : 25 (<i>vide bukti P-14</i>)</p>	 <p>Tanggal Pendaftaran : 06-01-2009 Jenis Barang : sepatu, dan sandal, Kelas : 25 (<i>vide bukti T-4</i>)</p> <p>4CE VANS</p>
 <p>Tanggal Pendaftaran : 20-3-2014 Jenis Barang : Topi, pakaian, alas kaki dan lain-lain Kelas : 25 (<i>vide bukti P-16</i>)</p>	<p>Tanggal Pendaftaran : 13-08-2009 Jenis Barang : sepatu, dan sandal, Kelas : 25 (<i>vide bukti T-6</i>)</p> <p>KS2 VANS</p>



	<p>Tanggal Pendaftaran : 13-08-2009 Jenis Barang : sepatu, dan sandal, Kelas : 25 (<i>vide bukti T-7</i>)</p> 
	<p>Tanggal Pendaftaran : 03-11-2010 Jenis Barang : sepatu, dan sandal, Kelas : 25 (<i>vide bukti T-8</i>)</p> 
	<p>Tanggal Pendaftaran : 03-11-2010 Jenis Barang : sepatu, dan sandal, Kelas : 25 (<i>vide bukti T-9</i>)</p> 
	<p>Tanggal Pendaftaran : 03-11-2010 Jenis Barang : sepatu, dan sandal, Kelas : 25 (<i>vide bukti T-12</i>)</p>

Berdasarkan uraian tabel di atas, *quad non* - jika benar merek VANS Termohon kasasi dengan merek-merek yang menggunakan unsur kata "VANS" memiliki persamaan pada pokoknya maka dapat dipastikan merek VANS Termohon Kasasi tidak akan mendapatkan nomor pendaftaran merek hingga 7 (tujuh) kali di kelas yang sama (kelas 25) dengan jenis barang yang sama;

- e) Majelis Hakim *Judex* Tidak Mempertimbangkan Secara Utuh dan Benar Jenis Barang yang Dilindungi Merek-Merek Pemohon Kasasi;

Perlu dipertegas, bahwasanya meskipun terdaftar pada kelas yang sama (kelas 25), jenis barang yang dilindungi Merek VANS Termohon Kasasi dengan nomor merek IDM000352466 dan nomor merek IDM000049079) *vide bukti P-2 dan bukti P-10* adalah topi, dasi dan ikat kepala sementara jenis barang yang dilindungi merek-merek Pemohon Kasasi adalah sepatu



dan sandal (*vide* bukti T-6 hingga bukti T-9 dan bukti T-12);
Sementara pada merek-merek Pemohon Kasasi yang lain, meskipun kelas dan jenis barang yang dilindungi sama (kelas 25, sepatu dan sandal), berdasarkan tanggal pendaftaran merek-nya, merek-merek Pemohon Kasasi lebih dahulu terdaftar dibandingkan merek Termohon Kasasi;
Perlu ditegaskan, bahwasanya dalam praktek merek, baik di Indonesia maupun di beberapa Negara, persamaan unsur kata dalam merek adalah hal yang umum dijumpai pada banyak merek, baik di Indonesia maupun di dunia dan yang terpenting harus memiliki unsur yang membedakan. Contoh:

- Merek POLO dengan merek yang mengandung unsur kata POLO
Merek POLO, baik di Indonesia maupun di dunia, diakui sebagai merek terkenal dan toko-toko yang menjual produk ber-merek POLO hampir dapat dipastikan ada di setiap mal terbesar, di *airport* maupun di negara lain;

Bukti	Merek	Nomor pendaftaran	Pemilik	Kelas
T-34	POLO	1DM000105025	The Polo Lauren Comp	25
T-35	U.SPOLO ASSN	IDM000169208	United States Polo Assoctn	25
T-36	U.S POLO ASSOCIATION	IDM000169210	United States Polo Associat	25
T-37	POLO & CO	IDM000031866	PT.Primajaya Pantes Garment	25
T-38	POLO Teen	IDM000102181	PT. Primajaya Pantes Garment	25
T-39	POLO by Ralph Lauren	IDM000177954	PT.Manggala Putra Perkasa	25
T-40	POLO SPORT	IDM000153163	Robert Tumewu	25
T-41	POLO RALPH LAUREN	1DM000314494	The Polo/Lauren Company LP	25
T-42	MAX POLO	IDM000295532	Ratna	25
T-43	POLO AIR	IDM000263007	Futarjo Fujiana	25
T-44	POLO AIR	IDM000223019	Futarjo Fujiana	25
T-45	POLO COUNTRY SPIRIT	IDM000248099	POLOBcs Co.Ltd	25

- Merek BOSS dengan merek yang mengandung unsur kata BOSS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek BOSS, baik di Indonesia maupun di dunia, diakui sebagai merek terkenal dan toko-toko yang menjual produk ber-merek BOSS hampir dapat dipastikan ada di setiap mal terbesar, di *airport* maupun di negara lain;

Bukti	Merek	Nomor pendaftaran	Pemilik	Kelas
T-46	BOSS	1DM000045223	Liana Kumala	25
T-47	BOSS COUNTRY	1DM000348670	Ing Hoa	25
T-48	HUGOHUGO BOSS	IDM000193185	Hugo Boss	25
T-49	BOSS HUGO BOSS	IDM000193183	Hugo Boss	25
T-50	BOSS SUPER	IDM000115788	Liana Kumala	25
T-51	BABY BOSS	IDM000092416	Ramli Rasidin	25
T-52	BIG BIG BOSS	1DM000082726	Hartafadjaya Mulla	25
T-53	HL BOSS	IDM000385172	Hartono Tanady Lau	25
T-54	FAVOBOSS	IDM000284470	Hendrik Wong	25
T-55	JIMBOSS	IDM000297358	Tjonf Jimmy Aries	25

- Merek GUESS dengan merek yang mengandung unsur kata GUESS;

Merek GUESS, baik di Indonesia maupun di dunia, diakui sebagai merek terkenal dan toko-toko yang menjual produk ber-merek GUESS hampir dapat dipastikan ada di setiap mal terbesar, maupun di negara lain

Bukti	Merek	Nomor Pendaftaran	Pemilik	Kelas
T-56	GUESS	IDM000410592	Guess Inc	25
T-57	MR GUESS	IDM000095316	Ricky Tan	25
T-58	MISS GUESS	1DM000095317	Ricky Tan	25

meskipun menggunakan unsur kata yang sama namun masing-masing merek dapat terdaftar di kelas sama karena faktanya masing-masing merek mempunyai perbedaan, baik dari segi bentuk (tampilan) maupun bunyi merek;

- f) Merek VANS dengan merek yang mengandung unsur kata VANS di negara lain

- Di Negara asal Termohon Kasasi (Amerika)

Bukti	Merek	Nomor Pendaftaran	Pemilik	kelas
P-47 A	VANS	108729	VANS, Inc.	25
T-175	VANS SCENE	1307117	VAN DOREN RUBBER COMPANY	25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-176	ROGER VANS	1273510	VAN SCHOYCK; ROGER	25
-------	------------	---------	--------------------	----

T-131	VANS	3824638	VANS, Inc.	35
T-133	TWIN WORK VANS	4734501	TWIN ENTERPRISES, INC	35
T-174	VANS	1122000	VANLEY ENTERPRISES	35

T-177	VANS	4237756	VANS, Inc.	9
T-178	VANS KAPS	4317136	BEAUTIFUL METHOD COSMETIC &. SKINCARE	9

- Di Negara Argentina

T-223	VANS	1088097	VAN DOREN RUBBER COMPANY	25
T-224	EVANS	2364831	ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED	25

- Di Negara Jerman

P-39 A	VANS	39922	VANS, Inc.	9
T-226	VANS CRUISE	302014008198	GUANGZHOU WEIDIAN ACOUSTIC DEVICES	9

P-40A	VANS	1086826	VANS, Inc.	25
T-225	EVANS	30722759	BSW HANDELS GMBH	25

- Di Negara China

P-42 A	VANS	544720	VANS, Inc.	25
T-122	VLVANS	7006091	LIUXUANMING	25
T-113	VANSLAND	9683744	SHI WENBIN	25
T-227	VANSLO	3694710	GUANGDONG APPLE INDUSTRIAL CO.LTD	25

- Di Negara Israel

P-44A	VANS	211709	VANS, Inc.	25
T-228	EVANS	114846	EVANS LIMITED	25

- Di Negara Australia

P-45 A	VANS	1374677	VANS, Inc.	35
T-232	LA VANS	1099338	GREGORY PHILIP GAUNT	35

P-46A	VANS	B389592	VANS, Inc.	25
T-127	VANS	386235	BMX INVESTMENTS	25
T-231	VANS LO V	886765	GUANDONG PINGGOU	25

- Di Negara Hongkong

P-48A	VANS	00029	VANS, Inc.	25
-------	------	-------	------------	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-233	SULLI VANS STEAKHOUSE	300191204	LIONE STAR STEAKHOUSE & SALOON, INC	25
T-235	VANSRJAZZ	301804941	LIN DONGQIN	25
T-234	EVANS	300752652	ARCADIA GROUP BRAND LIMITED	25

- Di Negara Inggris Raya

P-49 A	VANS	1193522	VANS, Inc.	25
T-238	EVANS	UK00001214802	ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED	25

P-51A	VANS	2282695	VANS, Inc.	35
T-236	ANCHOR VANS	UK00003018785	ANCHOR HOUSE	35
T-237	SWISS VANS	UK00003012686	MR IANKENLEY HILL	35

- Di Negara Prancis

P-53 A	VANS	1236360	VANS, Inc.	25
T-240	EVANS	1124084	ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED	25

- Di Negara Korea

P-55 A	VANS	458697	VANS, Inc.	25
T-243	VANS COTT	0036489	GRIFFON CORPORATION	25
T-244	EVANS	4004249840000	EVANS LIMITED	25

- Di Negara Jepang

T-100	VAN	4145251	TOKYOTO MINATOKU AZABU	25
T-101	VAN	2724159	VAN CORPORATION, LTD	25
T-103	VAN LINE ASIA	0699796	NAGOYASHI HORITOMOKU MAMEDACHO	25
T-104	MR VAN	4823732	TOKYOTO TAITOKU SAIMAE	25
T-105	EVANS	5106079	ARCADIA BROUP BREND LIMITED	25
T-245	EVANS	0900305-1	HITSUTO UNION CO,LTD	25

- Di Negara Ohim

P-80A		002234821	VANS, Inc.	25
T-187	EVANS	EU000066902	ARCADIA GRAOUP BRAND LIMITED	25

Bahwa sekalipun merek VANS dengan merek yang mengandung

Halaman 136 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kata VANS dapat sama-sama digunakan seperti di negara (Amerika, Argentina, Jerman, China, Israel, Australia, Hongkong, Inggris Raya, Prancis, Korea, Jepang, Ohim) namun masing-masing merek memiliki unsur-unsur yang berbeda satu sama lain sehingga dapat memperoleh nomor pendaftaran;

- c. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak membandingkan secara utuh Merek "OFF THE WALL" Termohon Kasasi dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi; Bahwa dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim *Judex Facti* hanya membandingkan persamaan merek berdasarkan unsur kata "VANS" namun tidak memperbandingkan antara merek "OFF THE WALL" Termohon Kasasi dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi; Bahwa jika Majelis Hakim *Judex Facti* konsisten cermat membandingkan secara utuh menyeluruh tampilan bentuk, huruf dan bunyi merek milik



Pemohon Kasasi dengan merek "OFF THE WALL" Termohon Kasasi, seperti:

- Merek OFF THE WALL Nomor Pendaftaran IDM000320301 tanggal Pendaftaran 12-09-2011 kelas 35;
- Merek OFF THE WALL Nomor Pendaftaran IDM000396832 tanggal pendaftaran 04-09-2013 kelas 18;
- Merek OFF THE WALL Nomor Pendaftaran IDM000028052 tanggal pendaftaran 26-01-2005 kelas 25;
- Merek OFF THE WALL Nomor Pendaftaran IDM000426961 tanggal pendaftaran 27-12-2011 kelas 41;
- Merek  Nomor Pendaftaran IDM000396490 tanggal pendaftaran 04-09-2013 kelas 25;
- Merek  Nomor Pendaftaran IDM000396828 tanggal pendaftaran 04-09-2013 kelas 18;

Maka tentunya dengan mudah Majelis Hakim *Judex Facti* menyimpulkan bahwasanya bentuk (tampilan) merek OFF THE WALL berbeda dengan bentuk (tampilan) merek Milik Pemohon Kasasi (*vide* bukti T-6 hingga bukti T-9 dan bukti T-12);

Bahwa di negara asal Termohon Kasasi (Amerika Serikat), OHIM (25 Negara) dan Inggris, merek OFF THE WALL Termohon Kasasi dengan merek yang menggunakan unsur kata "OFF THE", dapat sama terdaftar di kelas yang sama;

Halaman 137 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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

- Di Negara Amerika Serikat:

Bukti	Merek	Pemilik	Kelas
T-138	OFF THE WALL	Vans Inc	25
T-139	OFF THE WALL STREET	Perednia Theodore	25

- Di Ohim:

Bukti	Merek	Pemilik	Kelas
T-153	OFF THE WALL	Vans Inc	25
T-154	OFF THE LIP	Adam Rozanski	25,18,14
T-155	OFF THE CUFF	T.M Lewin & Sons Ltd	25,38,41,42,
T-156	OFF THE BONE	Meiklejohn Graphics	25,16,3
T-157	OFF THE WALL	Vans Inc	35,41,18,14,9

- Di Negara Inggris:

Bukti	Merek	Pemilik	Kelas
T-147	OFF THE WALL	Eclips Enterprise	35, 41
T-148	OFF THE LEASH	Rock Art Screen Print L	25
T-149	OFF THE RADAR	Brett Brierley	25
T-150	OFF THE RECORD	Ajay Sidana	25, 18,14
T-151	OFF THE PISTE	Student Sking Limited	25, 39, 41, 43, 16
T-152	OFF THE GRID	Brand Cataliyst Ltd	35, 40, 41, 42

- Di Negara China:

Bukti	Merek	Pemilik	Kelas
T-250	OFF THE WALL	Kabushiki Kaisha World	18
P-112	VANS OFF THE WALL	Vans Inc	18

- Di Negara Jepang:

Nomor	Merek	Pemilik	Kelas
T-159	OFF THE WALL	World.co,ltd	35
T-92	VANS OFF THE WALL	Vans Inc	35

Berdasarkan uraian tabel di atas membuktikan bahwa kata "OFF THE" adalah unsur kata yang bersifat umum, bukan kata dari suatu merek;

Dengan demikian kata OFF THE WALL dengan kata OFF THE WALL STREET, OFF THE LIP, OFF THE CUFF, OFF THE BONE, OFF THE LEASH, OFF THE RADAR, OFF THE RECORD, OFF THE PISTE, OFF THE GRID, VANS off the WALL tidak memiliki persamaan;

Di negara asal Termohon Kasasi maupun di dunia, merek OFF THE WALL dan merek yang menggunakan unsur kata OFF THE dapat terdaftar karena tidak memiliki persamaan dan kata OFF THE merupakan unsur kata yang bersifat umum dan bukan nama merek, maka sangat tidak masuk akal bila di Indonesia Termohon Kasasi mengatakan merek OFF THE WALL dengan merek yang menggunakan unsur kata OFF THE

Halaman 138 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



memiliki persamaan. Dalam hal ini berarti Termohon Kasasi mempunyai itikad tidak baik di Indonesia;

Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan pokok perkara maka dapat dipastikan bahwasanya merek OFF THE WALL Termohon Kasasi dengan merek VANS OFF THE TOP ROWLEY XL-2, ROWLEY XL-2 VANS OFF THE TOP, VANS OFF THE STAIR merupakan merek yang tidak memiliki persamaan;

Bahwa merek  tanggal pendaftaran 04-09-2013 kelas 25 Termohon Kasasi dengan Merek  tanggal pendaftaran 03-11-2010, merek  tanggal 02-11-2010, merek  tanggal pendaftaran 03-11-2010 kelas 25 milik Pemohon Kasasi merupakan merek yang tidak mempunyai persamaan;

Apabila merek  Termohon Kasasi dengan merek Pemohon Kasasi memiliki persamaan pasti merek Termohon Kasasi tidak bisa mendapatkan nomor pendaftaran dengan jenis barang yang sama dan kelas yang sama (25) karena merek Pemohon Kasasi lebih dahulu terdaftar daripada merek Termohon Kasasi;

- d. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* mempersamakan merek logo lukisan  Pemohon Kasasi (bukti T- 20) dengan merek desain huruf "V" Termohon Kasasi adalah bukti *Judex Facti* mengabaikan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279. PK/1992 tanggal 6 Januari 1998 serta penafsiran sendiri Majelis Hakim *Judex Facti* mengenai "persamaan pada pokoknya";

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, pada pokoknya, selain mendasarkan pengertian "persamaan pada pokoknya" pada isi penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279. PK/1992 tanggal 6 Januari 1998, Majelis Hakim *Judex Facti* juga menafsirkan sendiri bahwasanya yang dimaksud "unsur-unsur yang menonjol dalam persamaan pada pokoknya" adalah "... keseluruhan dari unsur-unsur yang tertera pada merek itu sendiri, seperti unsur gambar, unsur nama, unsur kata, unsur huruf-huruf, unsur angka-angka, unsur susunan warna atau kombinasi diantaranya sebagai satu kesatuan";

Bahwa berdasarkan pengertian persamaan pada pokoknya sebagaimana uraian diatas maka jelas, dalam memperbandingkan antara suatu merek



dengan merek yang lain jangan dilihat dari posisi bagian-bagiannya secara terpisah-pisah harus utuh meyeluruh sesuai gambar dan sertifikat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf b Undang-Undang Merek pada pokoknya menyatakan merek harus digunakan sesuai dengan merek yang didaftar;

Bahwa dalam memperbandingkan bentuk, elemen, dan tampilan antara merek  (vide bukti T-20) milik Pemohon Kasasi dengan merek-merek    Termohon Kasasi (vide bukti P-33, hingga bukti P-37), Majelis Hakim *Judex Facti* tidak konsisten mencermati secara utuh keseluruhan merek-merek *a quo* incasu hanya memperbandingkan secara parsial sehingga pada akhirnya mengaburkan penilaian terhadap merek yang dibandingkan;

Bahwa *quad non* Majelis Hakim *Judex Facti* konsisten memperbandingkan secara utuh maka dapat dipastikan dengan mudah bahwasanya merek Pemohon Kasasi dengan merek-merek Termohon Kasasi tidak ada persamaan pada pokoknya karena faktanya:

a) Bentuk tidak sama:

Bahwa harus diingat, ide penciptaan bentuk merek dapat berasal dari suatu bentuk yang sama. Meskipun dari ide yang sama namun dalam pembentukannya dapat ber-variatif sehingga pada akhirnya dapat terbentuk merek atau logo yang berbeda. Misalnya, meskipun ide-nya sama pada bentuk huruf A, namun dengan daya kreasi masing-masing pihak, bentuk huruf A dapat berbeda antara satu merek dengan merek yang lain sehingga dapat dimohonkan sebagai merek terdaftar, contoh:

Bukti	Merek	No Pendaftaran	Pemilik	KIs
T-83		IDM000398896	Sam Soepte. Ltd	25
T-84		1DM000078486	Major League baseball Properties ,Inc	25
T-85		IDM000413130	Sjukur Purwatan	25
T-86		IDM000371908	Triple Juicy Limited	25
T-87		IDM000008298	Leong Loon Sdn Bhd	25

Demikian pula dalam perkara *a quo*, bahwa pada dasarnya ide merek Termohon Kasasi dengan merek milik Pemohon Kasasi didasarkan pada bentuk yang sama yakni bentuk huruf "V" yang kemudian melalui daya kreasi masing-masing dibentuk menjadi berbeda;



Bahwa pada merek logo lukisan milik Pemohon Kasasi bentuk huruf "V" dikreasikan menjadi bentuk  dengan konfigurasi sisi kiri lurus dengan ukuran lebih tebal dibandingkan sisi kanan. Sementara pada merek Termohon Kasasi, bentuk huruf "V" dikreasikan menjadi bentuk  dengan konfigurasi sama tebal antara sisi kiri dan kanan ditambah variatif lingkaran atau kemiringan;

b) Elemen tidak memiliki persamaan:

Bahwa secara visual dapat diketahui sesungguhnya elemen yang mencolok membedakan merek  Pemohon Kasasi adalah warna putih pada sisi kiri dan warna hitam pada sisi kanan, sementara pada merek Termohon Kasasi, kesemuanya hanya 1 (satu) warna, hitam atau putih;

c) Tampilan merek tidak sama

Bahwa oleh karena bentuk serta elemen pada merek Pemohon Kasasi berbeda dengan merek Termohon Kasasi, maka tampilan merek  Pemohon Kasasi (*vide* bukti T-20) tentu berbeda pula dengan merek Termohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian bentuk, elemen dan tampilan merek sebagaimana dimaksud di atas yang pada pokoknya menjelaskan adanya perbedaan antara merek milik Pemohon Kasasi dengan merek-merek Termohon Kasasi maka jelas *Judex Facti* telah salah pertimbangan dan karenanya patut dibatalkan dan selanjutnya dipertimbangkan tersendiri oleh Mahkamah Agung bahwasanya benar bentuk, elemen dan tampilannya merek  Termohon Kasasi berbeda dengan merek logo lukisan  milik Pemohon Kasasi;

Quod non jika benar merek  Termohon Kasasi dengan merek logo lukisan  milik Pemohon Kasasi dianggap memiliki persamaan maka secara hukum Termohon Kasasi tidak dapat mendaftarkan merek-nya tersebut pada kelas yang sama (25), karena pada faktanya merek logo lukisan  milik Pemohon Kasasi sudah terdaftar lebih dahulu dalam daftar umum merek pada tanggal 20-05-2005 (*vide* bukti T-20) sementara merek Termohon Kasasi baru terdaftar yaitu:

- Merek  tanggal pendaftaran 04-09-2013 Kelas 18 (P-33);
- Merek  tanggal pendaftaran 26-08-2013 Kelas 25 (P-34);



- Merek  tanggal pendaftaran 26 -08-2013 Kelas 25 (P-35);
- Merek  tanggal pendaftaran 04-09-2013 Kelas 18 (P-36);
- Merek  tanggal pendaftaran 26-08-2013 Kelas 25 (P-37);

Bahwa adanya perbedaan rentang waktu pendaftaran merek lebih dari 10 (sepuluh) tahun antara merek Pemohon Kasasi dengan merek Termohon Kasasi, dengan asumsi adanya persamaan merek, kiranya dapat disimpulkan bahwasanya Termohon Kasasi memodifikasi desain atau gambar logo dari huruf "V" untuk melindungi jenis barang yang sama yaitu alas kaki dan sepatu;

e. Majelis Hakim *Judex Facti* Tidak mempertimbangkan perbedaan bentuk, elemen dan tampilan merek desain strip Pemohon Kasasi secara utuh dan menyeluruh

Bahwa jelas dan tegas Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memperbandingkan secara utuh bentuk, elemen serta tampilan merek logo lukisan      milik Pemohon Kasasi (*vide* bukti T-13, bukti T-15 hingga bukti T-19) dengan merek desain strip Termohon Kasasi sebagai berikut:

 (*vide* bukti T-31),  (*vide* bukti T-32);

Bahwa *quad non* Majelis Hakim *Judex Facti* secara konsisten memperbandingkan bentuk, elemen serta tampilan kedua merek desain strip maka dapat dipastikan Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan bahwasanya secara visual merek desain strip milik Pemohon Kasasi jelas tidak memiliki persamaan pada pokoknya karena bentuk (tampilan) dan konfigurasi mereknya berbeda;

f. Produk sepatu milik Pemohon Kasasi telah menggunakan merek logo lukisan dan desain industri sesuai dengan yang didaftarkan.

1) Bahwa dalam penggunaan mereknya, logo lukisan dan desain industri pada produk sepatu milik Pemohon Kasasi telah sesuai dengan pendaftarannya. Hal ini dapat dilihat pada photo produk sepatu Pemohon Kasasi sebagai berikut:

Bahwa penggunaan desain industri Pemohon Kasasi pada produk sepatu juga dilindungi dengan Hak Industri Desain

Nomor ID0014599-D (*vide* bukti T-26) yaitu:





(vide bukti T-260)

- 2) Bahwa penggunaan merek logo lukisan Pemohon Kasasi pada produk sepatu juga dilindungi dengan Hak logo lukisan  Nomor Pendaftaran IDM000006990 (vide bukti T-13), yaitu:



(foto tampak samping) (foto tampak belakang)

(vide bukti T-258)

Bahwa perlu dipertegas, desain industri dan merek-merek logo lukisan milik Pemohon Kasasi telah melewati pemeriksaan secara subsantif sebagai diatur ketentuan undang-undang merek sehingga sudah seharusnya dipertimbangkan sebagai satu kesatuan utuh Majelis Hakim *Judex Facti*;

Bahwa penggunaan merek logo lukisan  Nomor Pendaftaran IDM000006990 (vide bukti T-13) Pemohon Kasasi pada produk sepatu (vide bukti T-258) dengan produk sepatu Termohon Kasasi (vide bukti P-153 A,B,C), (vide bukti P-154 A,B,C) dan (vide bukti P-155 A,B,C) berbeda;

Sedangkan sepatu produksi Pemohon Kasasi sebagai mana bukti T-260 yang bagian sampingnya terdapat strip memanjang adalah didasarkan pada Hak Desain Industri Nomor ID0014599-D (vide bukti T-26) yang di anggap hampir mirip dengan sepatu Termohon Kasasi (vide bukti P-153 A), (vide bukti P-154 A,) dan (vide bukti P-155 A),

bahkan desain industri  milik Pemohon Kasasi adalah yang pertama terdaftar di indonesia dan dunia;

Merek dan desain industri adalah hal yang berbeda, sehingga jika Termohon Kasasi keberatan dengan sepatu yang diproduksi oleh Pemohon Kasasi berdasarkan hak desain industri *a quo* maka harus digugat tersendiri;

Merek logo lukisan  berbeda dengan desain industri sebuah logo lukisan ukurannya tidak dibatasi, artinya bisa besar, kecil, panjang atau pendek, peletakan logo pun bebas bisa di samping, di atas, di depan, di belakang, di bawah atau di dalam sepatu. Sepatu-sepatu pemohon kasasi (vide bukti T-258) berbeda dengan sepatu Termohon Kasasi (vide bukti P-153 A, P-154 A dan bukti P-155 A)



karena logo lukisan  pada sepatu Pemohon Kasasi di bagian samping, belakang, kecil dan pendek sehingga bentuk konfigurasi berbeda (*vide* bukti T-258);

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya putusan *Judex Facti* tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dan cukup (*onvoldoende gemotivered*) sehingga patut dibatalkan dan diambil alih Majelis Hakim Kasasi untuk diadili sendiri;

6. Merek-merek VANS beserta variasinya milik Pemohon Kasasi didaftarkan dengan itikad baik

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek disebutkan bahwa pemohon beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak keterkenalan merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Majelis *Judex Facti* telah mengambil penjelasan pasal tersebut sebagai landasan pertimbangan hukumnya. Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Ad1, Ad2 dan Ad3 *Judex Facti* telah menganggap bahwa merek-merek Termohon Kasasi sebagai merek terkenal;

Atas dasar pertimbangannya merek milik Termohon Kasasi adalah dianggap terkenal tersebut *Judex Facti* membuat pertimbangan-pertimbangan hukum bahwamerek-merekPemohon Kasasi yangdidaftarkan didasarkan pada itikad tidak baik, adapun ciri pendaftaran merek yang didasarkan pada itikad tidak baik yaitu:

- Merek-merek yang didaftarkan menyesatkan konsumen;
- Merek-merek yang digunakan untuk melakukan perbuatan persaingan curang;
- Merek-merek hasil jiplakan atau tiruan;
- Merek-merek dimaksudkan untuk menumpang ketenaran merek lain;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* penyesatan Konsumen dapat terjadi dalam beberapa hal yaitu : penyesatan asal produk, penyesatan karena produsen, penyesatan melalui penglihatan dan penyesatan melalui pandangan;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis *Judex Facti* karena adanya persamaan kata, bunyi, ucapan, tampilan, jenis atau kelas barang, bentuk dan elemen antara merek-merek yang telah didaftarkan oleh Pemohon



Kasasi dengan merek-merek VANS dan variasinya merek Termohon Kasasi dapat menyesatkan Konsumen. Penyesatan ini bisa terjadi karena Konsumen akan mengira produk-produk dengan merek-merek Pemohon Kasasi adalah Produk Termohon Kasasi, paling tidak masyarakat Konsumen akan mengira merek VANS serta variasinya adalah produk dari group merek VANS Termohon Kasasi;

Bahwa dalam pertimbangan ini Majelis Hakim *Judex Facti* telah mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama seperti pertimbangan hukum sebelumnya yaitu masih berpatokan bahwa merek-merek Pemohon Kasasi sebagai merek terkenal dan atau memiliki persamaan dengan merek-merek Pemohon Kasasi;

Bahwa Argumentasi dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* mengenai keterkenalan merek VANS milik Termohon Kasasi telah dipatahkan sebagaimana uraian-uraian pada halaman 9 sampai 28;

Demikian pula mengenai pertimbangan *Judex Facti* tentang adanya persamaan merek-merek Pemohon Kasasi dengan merek VANS Termohon Kasasi sudah Pemohon Kasasi tanggapi pada uraian halaman 56 sampai 83 yang pada faktanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa merek-merek Pemohon Kasasi tidak memiliki persamaan dengan merek-merek Termohon Kasasi;

Bahwa secara sah dan meyakinkan terbukti merek-merek Termohon Kasasi bukan merek terkenal maka tidak ada aiasan dan kepentingan bagi Pemohon Kasasi untuk meniru atau mendompleng keterkenalan merek Termohon Kasasi dengan cara menyesatkan atau mengecoh konsumen;

Namun demikian Pemohon Kasasi merasa perlu dan penting menanggapi pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* yang menyimpulkan bahwa "... hal yang demikian jelas dapat menyesatkan konsumen karena konsumen akan mengira bahwa produk-produk dengan merek-merek milik Tergugat *a quo* adalah produk-produk Penggugat apa lagi untuk produk-produk yang sejenis, paling tidak masyarakat konsumen akan mengira bahwa merek VANS sertavariasinya adalah produk dari group milik Penggugat. Karenanya pendaftaran merek VANS serta variasinya oleh Tergugat tersebut telah dilakukan oleh Tergugat dengan dilandasi itikad tidak baik";

Bahwa merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi tidak menyesatkan konsumen baik bentuk, penyebutan (bunyi), unsur-unsur kata, huruf dan angka penyusunannya tidak sama dengan merek milik Termohon Kasasi bagaimana konsumen akan tersesat menentukan pilihan sementara barang

Halaman 145 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



yang dibandingkan memiliki merek yang berbeda. Seandainya pun ada l(satu) orang berkomentar pada salah satu web blog (*vide* bukti P-196 dan P-197) yang menyatakan bingung antara merek VANS OFF THE WALL dengan VANS OFF THE TOP, bahwa atas diskrepsi kebingungan telah ditanggapi baik dalam jawaban, duplik, daftar bukti, tambahan daftar bukti dan kesimpulan Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan bukti P-198 menerangkan bahwa ada seorang yang ingin menjual kembali produk sepatu "VANS OFF THE TOP ROWLEY XL-2" yang dibelinya karena kekecilan, artikel ini bukan berisi informasi tentang orang yang tersesat atau bingung dengan merek VANS OFF THE WALL Termohon Kasasi, karena tak ada satu kalimat pun dari orang tersebut yang menyatakan keluhan atas sepatunya kecuali ingin menjual sepatunya karena kekecilan. Bukti ini tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan adanya konsumen yang bingung sehingga dapat dipastikan ini semacam upaya Termohon Kasasi memaksakan memasukan bukti ini sekedar untuk menuduh Pemohon Kasasi beritikad tidak baik (*vide* bukti T-266);

Bahwa argumentasi Pemohon Kasasi baik dalam jawaban, duplik, kesimpulan dan pembuktian tidak diperhatikan oleh *Judex Facti*, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* salah dan memihak pada Termohon Kasasi, maka putusan dengan pertimbangan hukum yang demikian harus dibatalkan;

a. Putusan *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai merek;

Bahwa dalam memutus suatu perkara, putusan Hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup dengan mempertimbangkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) Rbg;

Bahwa bila putusan Hakim mengandung pertimbangan yang kontradiksi dalam arti tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum maka jelas putusan Hakim tersebut merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan sehingga cukup alasan dinyatakan untuk dibatalkan karena tela melanggar asas yang digariskan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Pasal 178



ayat (1) MR/189 ayat (1) Rbg;

Bahwa dalam pertimbangan putusannya, *Judex Facti* berpendapat, "bahwa proses pendaftaran suatu merek yang telah melalui pemeriksaan formalitas, pemeriksaan *substantive* dan pengumuman tidaklah cukup sebagai aiasan untuk memvatakan pendaftaran suatu merek dilakukan dengan itikad baik";

Bahwa pendapat *Judex Factia quo* sesungguhnya merupakan pendapat yang kontradiksi karena bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku mengenai merek *in casu* bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001, khususnya Pasal 21 *juncto* Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;

Bahwa pendapat *Judex Factia quo* secara tegas menimbulkan kontradiksi karena di satu sisi mempertimbangkan perbandingan persamaan merek berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang merek, di sisi lain tidak mempertimbangkan itikad baik pendaftaran merek pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001, khususnya Pasal 21 *juncto* Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;

Bahwa tidak dipertimbangkannya secara rinci ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001, khususnya Pasal 21 *juncto* Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang pada dasarnya *Judex Facti* telah mengadili secara sepihak dengan mengabaikan bukti-bukti Pemohon Kasasi dan hal yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran Merek Pemohon Kasasi telah memenuhi asas itikad baik;
Bahwa asas itikad baik dalam Undang-Undang Merek diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang pada pokoknya diartikan sebagai ketiadaan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran pihak lain demi kepentingan usahanya. Adapun penilai asas itikad baik dalam pendaftaran merek adalah Pemerintah Republik Indonesia *cq* Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek;
Bahwa berdasarkan pengertian dimaksud di atas, adalah fakta tidak terbantahkan permohonan pendaftaran merek-merek yang diajukan Pemohon Kasasi telah diperiksa oleh Direktorat Merek, baik secara administratif maupun subtantif, berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Merek;

Halaman 147 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Bahwa terdaptarnya merek-merek milik Pemohon Kasasi pada daftar umum merek maka dipastikan;

- Merek-merek milik Pemohon Kasasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas gama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- Memiliki daya pembeda;
- Tidak memiliki persamaan, baik pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah lebih dahulu terdaftar atau dengan merek terkenal, untuk barang/ jasa sejenis atau tidak sejenis;

Bahwa *quad non* permohonan pendaftaran merek Pemohon Kasasi didasarkan pada itikad tidak baik sudah tentu akan ditolak oleh Direktorat merek karena pada dasarnya ketika suatu permohonan pendaftaran merek diajukan, terlebih dahulu permohonan pendaftaran merek tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek selama 3 (tiga) bulan. (Vide Pasal 21 *juncto* Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001);

Bahwa selama proses pengumuman hingga diterbitkannya sertifikat pendaftaran merek milik Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi atau pihak lain tidak mengajukan keberatan. Bahwa *quad non* - seandainya benar Termohon Kasasi merasa keberatan atas pendaftaran ke-14 merek milik Pemohon Kasasi, sudah seharusnya terlebih dahulu Termohon Kasasi mengajukan upaya keberatan kepada Direktorat Merek, bukan langsung mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga;

Sebagaimana yang pernah Termohon Kasasi lakukan pada saat Pemohon Kasasi mengajukan pendaftaran merek VANS Nomor Permohonan D00-2004-19055-19201 Tanggal Permohonan 07-07-2004 dan merek  Nomor Permohonan D00 2007 012087 Tanggal permohonan 19-04-2007 Pada saat itu Termohon Kasasi menyampaikan keberatan kepada Turut Tergugat (Dirjen Haki). Atas surat keberatan dari Termohon Kasasi tersebut Pemohon Kasasi diminta tanggapan dan Pemohon Kasasi menanggapi selanjutnya diserahkan ke Dirjen Haki yang akhirnya merek Pemohon Kasasi terdaftar;

- 2) Merek-merek milik Pemohon lebih dahulu terdaftar pada kelas 25

Bahwa *quad non* pendaftaran merek yang dilakukan Pemohon



Kasasi didasarkan pada niat membonceng, meniru atau menjiplak "ketenaran" merek Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* maka sudah seharusnya dipertimbangkan secara cermat tanggal pendaftaran merek masing-masing pihak;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, dibandingkan tanggal pendaftaran mereknya, merek-merek milik Pemohon Kasasi telah lebih dahulu terdaftar pada daftar umum merek dengan rincian pendaftaran sebagai berikut:

Bukti	Merek	Keterangan
T - 6	 uraian warna: hitam dan putih	Tanggal pendaftaran merek 13-08-2009 Nomor Pendaftaran Merek IDM000213772 kelas barang 25 untuk melindungi jenis barang sepatu dan sandal;
T - 7	 uraian warna: hitam dan putih	Tanggal pendaftaran merek 13-08-2009 Nomor Pendaftaran Merek IDM000213773, kelas barang 25 untuk melindungi jenis barang sepatu dan sandal.
T - 8	 uraian warna: merah, hitam, putih	Tanggal pendaftaran merek 03-11-2010 Nomor Merek IDM000278354 kelas barang 25 untuk melindungi jenis barang sepatu dan sandal
T - 9	 uraian warna: merah, hitam, putih	Tanggal pendaftaran merek 03-11-2010 Nomor Merek IDM000278355 kelas barang 25 untuk melindungi jenis barang sepatu dan sandal.
T - 12	 uraian warna: merah, hitam, putih	Tanggal pendaftaran merek 03-11-2010 Nomor Merek IDM000278356 kelas barang 25 untuk melindungi jenis barang sepatu dan sandal.

Bahwa kemudian, dibandingkan tanggal pendaftaran mereknya pula, fakta tidak terbantahkan, Pemohon Kasasi adalah pendaftar pertama atas merek-merek sebagai berikut:



No. Bukti	Merek	Keterangan
T – 10	 uraian warna : merah dan putih	Tanggal pendaftaran merek 13-08-2009 Nomor merek IDM000213771 Kelas Barang 25
T – 11	 uraian warna : hitam dan putih	Tanggal Pendaftaran Merek 13-08-2009 Nomor Merek IDM000213823 Kelas barang 25
T – 13	 uraian warna : hitam, putih	Tanggal permohonan merek 29-05-2003 Tanggal pendaftaran merek 06-05-2004 Nomor merek IDM000006990 tanggal perpanjangan perlindungan merek 29-05-2013 kelas barang 25
T – 14	 uraian warna : hitam, putih	Tanggal permohonan 28-05-2004 Tanggal pendaftaran merek 12-07-2006 nomor merek 1DM000080281 kelas barang 25
T – 15	 uraian warna : hitam, putih	Tanggal permohonan merek 26-02-2008 Tanggal pendaftaran merek 05-10-2009 nomor merek IDM000219742 kelas barang 25
T – 16	 uraian warna : hitam, putih	Tanggal permohonan merek 17-03-2008 Tanggal pendaftaran merek 12-10-2009 nomor merek IDM000221930 Kelas barang25
T – 17	 uraian warna : hitam, putih	Tanggal Permohonan Merek 26-08-2008 Tanggal pendaftaran merek 07-05-2010 Nomor merek IDM000246852 Kelas barang 25
T – 18	 uraian warna : hitam, putih	Tanggal permohonan merek 26-03-2010 Tanggal Pendaftaran merek 12-09-2011 Nomormerek IDM000319604, Kelas barang 25



T - 19	 uraian warna : hitam, putih	Tanggal Permohonan Merek 26-03-2010 Tanggal Pendaftaran Merek 12-09-2011 Nomor merek IDM000319605 Kelas Barang 25
T - 20	 uraian warna : hitam, putih	Tanggal Permohonan Merek 18-11-2003 Tanggal Pendaftaran Merek 20-05-2005 Tanggal perpanjangan merek 18-11-2013 Nomor merek IDM000039978 Kelas Barang 25

Bahwa *quad non* Majelis Hakim *Judex Facti* konsisten memperhatikan masing-masing tanggal pendaftaran merek milik Pemohon Kasasi maka akan mudah bagi Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan bahwasanya berdasarkan asas "*first to file*" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pemohon Kasasi berhak atas perlindungan hukum karena berdasarkan tanggal pendaftaran mereknya, merek-merek Pemohon Kasasi telah lebih dahulu terdaftar pada daftar umum merek;

- 3) Persamaan merek milik Pemohon Kasasi dengan merek milik Termohon adalah bukti nyata Termohon Kasasi adalah pendaftar merek beritikad tidak baik;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan, "... setelah memperbandingkan bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa merek-merek VANS, merek desain papan seluncur, merek OFF THE WALL, merek Desain Strip dan merek desain huruf "V" milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya karena mempunyai kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol dengan merek VANS, merek desain papan seluncur, merek OFF THE WALL, merek desain strip dan merek desain huruf "V" milik Penggugat";

Bahwa pertimbangan *Judex Factia quo* mencerminkan sikap kontradiksi Majelis Hakim *Judex Facti*, di satu sisi memperbandingkan persamaan merek berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek, namun disisi lain tidak mempertimbangkan adanya serangkaian proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantive dan pengumuman dalam suatu pendaftaran merek



sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 21 *juncto* Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek;

Bahwa *quad nonJudex Facti* konsisten mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, cukup beralasan hukum untuk disimpulkan, merek-merek Termohon Kasasi tidak dapat didaftarkan pada daftar umum merek karena memiliki persamaan bentuk, elemen dan tampilan dengan merek-merek milik Pemohon yang sudah terdaftar lebih dahulu pada daftar umum di kelas 25 jenis barang sepatu, sandal dan logo lukisan  adalah pendaftar pertama di Indonesia maupun di dunia;

Bahwa *qua nonJudex Facti* konsisten mempertimbangkan adanya persamaan merek Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebagai niat membonceng, meniru atau menjiplak maka seharusnya memperhatikan tanggal pendaftaran merek sebagai bukti formil timbulnya hak hukum atas suatu merek;

Bahwa bukti formil timbulnya hak hukum atas suatu merek diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menegaskan, "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya". Ini berarti, bahwasanya hak atas suatu merek baru timbul ketika suatu merek terdaftar dalam daftar umum merek;

Bahwa *quad non* adanya persamaan antara merek milik Pemohon Kasasi dengan merek Termohon Kasasi maka dapat dipastikan Termohon Kasasi telah meniru dan menjiplak merek-merek milik Pemohon Kasasi vane secara hukum telah lebih dahulu terdaftar pada daftar umum merek;

4) *Judex Facti* Keliru mempertimbangkan keputusan pengadilan sebagai bukti itikad tidak baik dalam pendaftaran merek;

Bahwa dalam pertimbangannya mengenai itikad tidak baik, *Judex Facti* pada pokoknya mempertimbangkan, "... sesungguhnya Tergugat telah menaetahui bahwa pemilik merek VANS serta variasinya adalah Penggugat dan merek-merek VANS serta variasinya milik Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan

Halaman 152 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



sebanyak dua kali";

"Menimbang, bahwa tentang itikad tidak baik tergugat tersebut semakin tampak secara jelas dengan membaca amar putusan-putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti P-120A, P-120B, P-121A dan P-121B), dimana dalam putusan-putusan tersebut telah dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek dagang VANS serta variasinya di Indonesia maupun di dunia Internasional, oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai/menggunakan merek VANS;
- Merek-merek VANS serta variasinya milik Penggugat sebagai merek terkenal;
- Merek VANS, VANS OFF THE TOP, 4CE VANS dan KS2 VANS telah di daftarkan Tergugat dengan itikad tidak baik;
- Pembatalan merek-merek tersebut dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan di atas sesungguhnya Tergugat telah mengetahui bahwa pemilik merek VANS serta variasinya adalah Penggugat dan merek-merek VANS serta variasinya milik Tergugat telah di batalkan oleh Pengadilan sebanyak dua kali, hal mana membuktikan dengan jelas bahwa pendaftaran merek dan/atau variasinya serta modifikasi merek VANS oleh Tergugat adalah perbuatan yang dilandasi itikad tidak baik";

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, mohon mencermati fakta tanggal permohonan pendaftaran masing-masing merek yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Bahwa fakta sebenarnya, sebelum Termohon Kasasi mengajukan upaya pembatalan merek Tergugat gugatan Nomor 56/Pembatalan Merek/2006/Pn.NiagaJkt.Pst.*juncto* pada tahun 2006, Pemohon sudah terlebih dahulu melakukan permohonan pendaftaran atas merek-merek sebagai berikut;
 - Merek  tanggal permohonan pendaftaran 13-08-2009 (*vide* bukti T-1);
 - Merek **4CE VANS** tanggal permohonan pendaftaran 25-01-

Halaman 153 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



2006 (*vide* bukti T-2);

- Merek **KS2 VANS** tanggal permohonan pendaftaran 25-01-2006 (*vide* bukti T-3);
- Merek  tanggal permohonan pendaftaran 07-06-2004 (*vide* bukti T-5);

Berdasarkan tanggal permohonan pendaftaran merek milik Pemohon Kasasi, *quad nonJudex Facti* mempertimbangkannya secara cermat maka dipastikan kesimpulan hukum bahwasanya Pemohon Kasasi tidak mengetahui keberadaan Termohon Kasasi sebagai pemilik merek VANS karena fakta hukumnya permohonan pendaftaran merek-merek milik Pemohon Kasasi diajukan sebelum Termohon Kasasi mengajukan upaya pembatalan merek Tergugat pada tahun 2006;

- b) Bahwa sebelum Termohon Kasasi mengajukan gugatan pembatalan merek milik Pemohon Kasasi Nomor gugatan Nomor 36/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tahun 2010, Pemohon Kasasi sudah terlebih dahulu terdaftar merek-mereknya, sebagai berikut:

- Merek  tanggal pendaftaran 13-08-2009 (*vide* bukti T-6);
- Merek  tanggal pendaftaran 13-08-2009 (*vide* bukti T-7);

Bahwa berdasarkan tanggal pendaftaran merek sebagaimana diuraikan di atas, jelas dan tegas merek-merek Pemohon Kasasi sudah terdaftar jauh sebelum Termohon Kasasi mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga Jakarta;

- c) Bahwa sebelum Termohon Kasasi mengajukan gugatan pembatalan merek milik Pemohon Kasasi Nomor gugatan Nomor 36/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tahun 2010, Pemohon Kasasi sudah terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek- merek sebagai berikut:

- Merek  tanggal permohonan 13-08-2009 (*vide* bukti T-9);
- Merek  tanggal permohonan 17-11-2008 (*vide* bukti T-8);
- Merek  tanggal permohonan 27-11-2008 (*vide* bukti T-12);

Bahwa berdasarkan tanggal diajukannya permohonan pendaftaran merek sebagaimana diuraikan di atas, jelas dan



tegas merek-merek Pemohon Kasasi sudah terdaftar jauh sebelum Termohon Kasasi mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga Jakarta;

Bahwa berdasarkan uraian tanggal pendaftaran dan tanggal permohonan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud diatas maka jelas dapat disimpulkan bahwasanya saat diajukannya permohonan pendaftaran merek dan terdaptarnya merek miliknya, Pemohon Kasasi benar tidak mengetahui adanya Termohon Kasasi sebagai pemilik merek Vans;

Bahwa perlu dipertimbangkan halaman 30 dan 31 butir 87, 88 dan 89 jawaban, dan halaman 58 hingga 60 butir 67 hingga 73 duplik, dan halaman 127 dan 128 butir A-1),2),3) kesimpulan, *quad non* Majelis Hakim *Judex Facti* konsisten mempertimbangkan Pemohon Kasasi telah mengetahui Termohon Kasasi sebagai pemilik merek, maka dapat dipastikan permohonan-permohonan pendaftaran merek yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dikabulkan atau setidaknya merek milik Pemohon Kasasi tidak dapat terdaftar di kelas 25;

Bahwa perlu diketahui, pada perkara pembatalan merek di tahun 2006 dan tahun 2010 Pemohon Kasasi dikalahkan karena tidak melampirkan bukti-bukti tentang;

- Merek VANS milik Termohon Kasasi bukan merek terkenal;
- Pemohon Kasasi tidak meniru merek VANS milik Termohon Kasasi;
- Merek VANS bukan eksklusif milik Termohon Kasasi, baik di Indonesia maupun secara internasional;
- Termohon Kasasi bukan pendaftar pertama merek VANS, baik di Indonesia maupun secara internasional;
- Merek yang menggunakan unsur kata "VANS" merupakan unsur yang umum di Indonesia maupun secara Internasional;
- Merek VANS Termohon Kasasi dengan merek yang menggunakan unsur kata VANS milik Pemohon Kasasi merupakan merek yang berbeda atau tidak memiliki persamaan;
- Merek VANS OFF THE WALL milik Termohon Kasasi bukan merek terkenal di Indonesia maupun secara internasional;

Halaman 155 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



- Merek OFF THE WALL milik Termohon Kasasi bukan merek terkenal dan bukan eksklusif milik Termohon Kasasi di Indonesia maupun secara internasional;
- Kata OFF THE merupakan kata umum dan bukan suatu nama merek;

Bahwa karena kedua perkara pembatalan merek VANS di atas, Pemohon Kasasi tidak melampirkan bukti-bukti terkait pendaftaran merek VANS termohon kasasi, maka sedah seharusnya *Judex Facti* tidak menggunakan kedua putusan (tahun 2006 dan tahun 2010) sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan Pemohon Kasasi sebagai pendaftar beritikad tidak baik;

- b. Pertimbangan *Judex Facti* pendaftaran merek milik Pemohon Kasasi menyesatkan konsumen merupakan pertimbangan keliru tidak berdasarkan fakta hukum

Bahwa selanjutnya, dalam mempertimbangkan itikad tidak baik, *Judex Facti* menimbang, "... adanya persamaan ... antara merek-merek yang telah didaftarkan oleh Tergugat dengan merek-merek VANS dan variasinya milik Penggugat, ... dapat menyesatkan konsumen, karena konsumen akan mengira bahwa produk-produk dengan merek-merek milik Tergugat *a quo* adalah produk-produk merek milik Penggugat apalagi, untuk produk-produk yang sejenis, paling tidak masyarakat konsumen akan mengira merek VANS serta variasinya adalah produk dari group merek VANS milik Penggugat;

Bahwa pertimbangan penyesatan konsumen *Judex Facti* didasarkan pada beberapa hal, seperti:

- Penyesatan tentang asal suatu produk;
- Penyesatan karena produsen;
- Penyesatan melalui Penglihatan;
- Penyesatan melalui Pendengaran;

Bahwa *quad non Judex Facti* konsisten dengan hal-hal yang menjadi pertimbangannya mengenai penyesatan konsumen maka sesungguhnya *Judex Facti* dapat pula mendasarkan pertimbangannya pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran Merek;

sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwasanya merek-merek milik



Pemohon Kasasi terdaftar lebih dahulu pada daftar umum merek dibandingkan pendaftaran merek-merek Termohon Kasasi;

2) Pemasaran atau Penjualan Merek;

Dari segi pemasaran produk, Pemohon Kasasi telah lebih dahulu memasarkan sepatu dan sandal di Indonesia kurang lebih sekitar tahun 2003-an. Sementara, berdasarkan tanggal pendaftaran mereknya, dapat dipastikan Termohon Kasasi baru membuka toko di Indonesia pada tahun 2013;

Bahwa berdasarkan tanggal pendaftaran merek dan pemasaran produk maka fakta tidak terbantahkan bahwasanya konsumen lebih dahulu mengenai produk sepatu dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi dibandingkan produk sepatu Termohon Kasasi;

Bahwa karena faktanya konsumen lebih dahulu mengenal produk sepatu dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi maka bila yang dipertimbangkan *Judex Facti* adalah penyesatan karena produsen, pertimbangan *Judex Factia quo* telah terpatahkan karena faktanya produk sepatu dengan merek Pemohon Kasasi memang terkenal kualitasnya. *Quod non* bila produk sepatu dengan merek Termohon Kasasi lebih dikenal konsumen tentunya merek Pemohon Kasasi tidak dapat terdaftar pada daftar umum merek karena sudah pasti akan ditolak oleh Direktorat Merek dengan alasan membonceng "ketenaran" merek yang lain;

Bahwa dengan adanya persamaan antara merek milik Pemohon Kasasi dengan merek Termohon Kasasi, seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan bahwasanya Termohon Kasasi yang menyesatkan konsumen dengan ikut menjual produk sepatu yang menggunakan tampilan dan bentuk merek yang sama dengan merek milik Pemohon Kasasi yang sudah terlebih dahulu terdaftar pada daftar umum merek;

c. Produksi barang-barang milik Pemohon Kasasi dengan merek VANS serta variasinya tidak merugikan Termohon Kasasi;

Bahwa dalam pertimbangan putusannya, *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat "pendaftaran merek-merek untuk jenis barang kelas 25 oleh Pemohon Kasasi mengandung suatu niat untuk menyesatkan konsumen agar produk milik Pemohon Kasasi dapat laku dipasaran, hal mana dapat merugikan pemilik merek VANS serta variasinya yang sebenarnya yakni Termohon Kasasi serta masyarakat umum";

Bahwa pendapat *Judex Factia quo* tidak berdasarkan pada bukti dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya bila *Judex*



Facti mempertimbangkan secara konsisten perbedaan bentuk, elemen dan tampilan merek maka jelas tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek milik Pemohon Kasasi dengan merek Termohon Kasasi. Bahwa *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan adanya bukti-bukti pendaftaran merek milik Pemohon Kasasi yang jelas menegaskan produk sepatu dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi jauh lebih dahulu dikenal oleh masyarakat dibandingkan sepatu dengan merek-merek Termohon Kasasi karena pada faktanya, Pemohon Kasasi telah lebih dahulu memasarkan produk sepatu merek-merek miliknya sejak tahun 2003 sementara Termohon Kasasi baru memasarkan produknya pada sekitar tahun 2012-an;

Bahwa oleh karena masyarakat lebih dahulu mengenai produk-produk sepatu dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi maka jelas sesungguhnya Termohon Kasasi tidak dirugikan. Justru dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah Pemohon Kasasi karena dengan terdaftarnya merek-merek Termohon Kasasi telah menimbulkan persaingan yang curang dimana konsumen terkecoh dengan penampilan merek Termohon Kasasi yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi yang telah lebih dahulu terdaftar di kelas 25 daftar umum merek;

Bahwa *quad non* Termohon Kasasi dirugikan dengan pendaftaran merek milik Pemohon Kasasi, seharusnya Majelis Hakim *Judex* mempertimbangkan benar tidak adanya kerugian dan dalam bentuk apa kerugian tersebut mengingat selama dalam persidangan, Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan bukti adanya kerugian sebagai mana dimaksud pertimbangan *Judex Facti*;

Bahwa tanpa adanya bukti mengenai kerugian maka jelas Pertimbangan *Judex Facti* telah keliru sehingga dengan demikian putusannya juga harus dibatalkan dan diadili sendiri oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi;

Bahwa perlu ditegaskan dari segi pemasaran, sekitar tahun 2003, Pemohon Kasasi memulai berdagang sepatu dan sandal di Indonesia dengan merek dagang BANS. Bahwa merek dagang BANS terinspirasi karena sepatu dengan ban mempunyai arti yang sama yakni sama-sama digunakan untuk alat jalan. Oleh karena ingin mendapatkan perlindungan hukum atas merek dagangnya, maka Pemohon Kasasi mendaftarkan merek BANS (yang berarti "banyak sepatu"). Akan tetapi setelah di cek pada Daftar Umum Merek pada Turut Termohon Kasasi ternyata merek



BAN sudah terdaftar atas nama pihak lain sehingga Pemohon Kasasi tidak bisa mendaftarkan merek BANS -nya tersebut;

Kemudian Pemohon Kasasi berkreasi dengan beberapa kata yang memiliki persamaan bunyi dengan kata "BANS" hingga menemukan kata "VANS" yang memiliki persamaan bunyi dengan kata "BANS". Kemudian Pemohon Kasasi mendaftarkan merek "VANS" hasil kreasinya dalam daftar umum merek milik Turut Termohon Kasasi untuk kelas merek barang : 25 dan kelas barang : 18;

Bahwa dari variatif penambahan kata di depan kata VANS yang dilakukannya, pada akhirnya tersusunlah kata KS2 VANS dan 4CE VANS sebagai variatif merek sebelumnya. Adapun arti KS2 adalah singkatan dari nama KIM SUNG SOO sedangkan 4CE adalah berarti empat musim. Hingga saat ini kedua merek tersebut masih dipergunakan;

Bahwa saat Pemohon Kasasi mendaftarkan merek VANS, VANS OFF THE TOP + LUKISAN, 4CE VANS, KS2 VANS untuk kelas barang 25 (jenis barang sepatu dan sandal), dan merek VANS untuk kelas barang 18, Pemohon Kasasi tidak mengetahui adanya merek VANS milik Termohon Kasasi di Indonesia maupun di dunia;

d. Berdasarkan uraian-uraian bantahan tentang itikad tidak baik Pemohon Kasasi di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwasannya:

- 1) Merek-merek Termohon Kasasi bukanlah merek terkenal dan merek-merek Pemohon Kasasi tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Termohon Kasasi;
- 2) Merek-merek Pemohon Kasasi telah didaftarkan berdasarkan itikad baik;
- 3) Merek-merek Pemohon Kasasi tidak menyesatkan atau merugikan konsumen;
- 4) Pendaftaran merek-merek Pemohon Kasasi tidak merugikan Termohon Kasasi;
- 5) Putusan Pengadilan tahun 2006 dan tahun 2010 tidak bisa dijadikan bukti Pemohon Kasasi beritikad tidak baik;
- 6) Pemohon Kasasi tidak menjiplak logo lukisan milik Termohon Kasasi melainkan Termohon Kasasi yang telah menjiplak logo lukisan milik Pemohon Kasasi;

Berdasarkan putusan *Judex Facti* bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menentukan bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5



(lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, sementara Pasal 69 ayat (2) menentukan bahwa gugatan pembatalan merek yang didasarkan atas adanya itikad tidak baik dapat diajukan tanpa batas waktu;

Bahwa merek-merek VANS beserta variasinya milik Pemohon Kasasi terdaftar lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal didaftarkan merek-merek tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) IDM000213772, tanggal pendaftaran 13-08-2009;
- 2) IDM000213773, tanggal pendaftaran 13-08-2009;
- 3) IDM000213771, tanggal pendaftaran 13-08-2009;
- 4) IDM000213823, tanggal pendaftaran 13-08-2009;
- 5) IDM000039978, tanggal pendaftaran 20-05-2005;
- 6) IDM000006990, tanggal pendaftaran 06-05-2004;
- 7) IDM000219742, tanggal pendaftaran 05-10-2009;
- 8) IDM000221930, tanggal pendaftaran 12-10-2009;

Berdasarkan pendaftaran merek-merek milik Pemohon kasasi tersebut pendaftaran merek-merek Pemohon Kasasi terbukti terdaftar dengan dilandasi itikad baik dan permohonan merek-merek milik Pemohon Kasasi telah melewati 5 (lima) tahun setelah terdaptarnya merek-merek *a quo* sehingga gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

ii. Gugatan Rekonvensi

1. Pertimbangan dalam rekonvensi *Judex Facti* mengabaikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;

1. dalam perkara *a quo*, untuk menentukan persamaan pada pokoknya *Judex Facti* mendasarkan pengertian "persamaan pada pokoknya" pada isi penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279. PK/1992 tanggal 6 Januari 1998 serta pertimbangannya sendiri yang menyatakan "... yang dimaksud dengan unsur-unsur yang menonjol dalam hal ini adalah keseluruhan dari unsur-unsur yang tertera pada merek itu sendiri) seperti unsur gambar, unsur nama, unsur kata, unsur huruf-huruf, unsur angka-angka, unsur susunan warna atau kombinasi diantaranya sebagai satu kesatuan";

2. Bahwa berdasarkan pengertian "persamaan pada pokoknya" dimaksud penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279PK/1992 tanggal 6 Januari 1998 serta penafsiran Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, maka jelas bila antara dua merek



yang dibandingkan terdapat perbedaan 1 (satu) unsur saia maka kedua merek tersebut (*in casu* merek-merek milik Pemohon Kasasi dan merek Termohon Kasasi) tidak bisa dikatakan sama. karena secara hukum, untuk membandingkan suatu merek dengan merek yang lain, harus dibandingkan secara utuh satu kesatuan yang tidak boleh dilihat secara partial (bagian-per-bagian);

3. Bahwa dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* setelah memperbandingkan antara merek-merek milik Termohon Kasasi dengan merek milik Pemohon Kasasi menyimpulkan sebagai berikut:

"merek milik Penggugat (bukti P-17 sampai dengan P-23) dengan merek milik Tergugat (bukti T-10 dan T-11) dapat disimpulkan bahwa merek-merek desain papan seluncur milik Pemohon Kasasi dengan Nomor Pendaftaran IDM000213771 dan IDM000213823 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek desain papan seluncur milik Penggugat yakni persamaan dalam bentuk, elemen dan tampilan yang merupakan desain atau gambar dari papan seluncur terutama unsur jenis barang berupa alas kaki dan sepatu";

"merek-merek desain strip milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000006990, IDM000219742 dan IDM000319605 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek desain strip milik Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Sama-sama memiliki unsur utama berupa garis strip dalam bentuk lengkungan;
- b. Memiliki tampilan yang sama;
- c. Sama-sama melindungi jenis barang kelas 25 terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu".

4. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang-Undang Merek") pada pokoknya menegaskan:

"Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis";

5. Bahwa seharusnya *Judex Facti* konsisten dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek, karena adanya persamaan pada pokoknya antara merek desain strip, desain papan seluncur, Pemohon Kasasi dengan merek Termohon Kasasi, pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek TermohonKasasi seharusnya tidak dapat didaftarkan dalam daftar umum merek kerana memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Pemohon Kasasi yang sudah terdaftar lebih dahulu dalam kelas 25 untuk barang sejenis (sepatu dan sandal). Hal ini didasarkan pembuktian tanggal pendaftaran masing-masing merek sebagai berikut:

- a. Logo lukisan  dan  milik Pemohon Kasasi sudah lebihdahulu terdaftar

Merek Logo lukisan Termohon Kasasi menjiplaklogo lukisan milik Pemohon Kasasi	Merek Logo lukisan milik Pemohon Kasasi
<p>Di Negara Indonesia</p>  <p>Tanggal permohonan:21-10-2011 Tanggal pendaftaran: 26-08-2013 Nomor pendaftaran IDM000395736 Kelas 25 (vide bukti P-18)</p>	 <p>Tanggal permohonan: 28-12-2007 Tanggal pendaftaran: 13-08-2009 Nomor pendaftaran IDM000213771 Kelas 25 (vide bukti T-10)</p>
<p>Di Negara Amerika</p>  <p>Tanggal permohonan -.19-10-2011 Tanggal pendaftaran: 08-04-2014 Nomor pendaftaran 4511167 Kelas 25 (vide bukti T-210)</p>	 <p>Tanggal permohonan: 28-12-2007 Tanggal pendaftaran: 13-08-2009 Nomor pendaftaran IDM000213823 Kelas 25 (vide bukti T-11)</p>

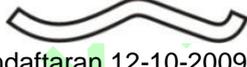
- b. Logo Lukisan   milik Pemohon Kasasi sudah lebih dahulu terdaftar

Merek logo lukisan Termohon Kasasi	Merek logo lukisan milik Pemohon Kasasi
<p>Di Negara Indonesia</p>  <p>Tgl. Pendaftaran : 04-09-2013</p>	 <p>Tgl. Pendaftaran : 06-05-2004 Tgl. Perpanjangan : 23-01-2013 No Pendaftaran : IDM00006990</p>

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)



<p>No. Pendaftaran : IDM000396488 Kelas 25 (<i>vide bukti P-30</i>)</p> <p>Di Negara Amerika Serikat</p>  <p>Tgl. Pendaftaran : 03-12-2013 No. Pendaftaran : 44421222 Kelas 25 (<i>vide bukti T-209</i>)</p>	<p>Kelas 25 (<i>vide bukti T-13</i>)</p>  <p>Tgl. Pendaftaran : 12-07-2006 No Pendaftaran : IDM0000080281 Kelas 25 (<i>vide bukti T-14</i>)</p>  <p>Tgl.pendaftaran 05-10-2009 No pendaftaran IDM0000219742 Kelas 25 (<i>vide bukti T-15</i>)</p>  <p>Tgl.pendaftaran 12-10-2009 No pendaftaran IDM0000221930 Kelas 25 (<i>vide bukti T-16</i>)</p>  <p>Tgl.pendaftaran 07-05-2010 No pendaftaran IDM000246852 Kelas 25 (<i>vide bukti T-17</i>)</p>  <p>Tgl.pendaftaran 12-09-2011 No pendaftaran IDM0000319604 No pendaftaran IDM000319605 Kelas 25 (<i>vide bukti T-18</i>)</p>
---	---

6. Bahwa patut dipertimbangkan, bahwasanya Termohon Kasasi pernah mengajukan permohonan pendaftaran merek  untuk kelas 35 dengan nomor permohonan pendaftaran JOO.2010.004274 namun demikian berdasarkan surat Turut Termohon Kasasi Nomor HKI.4.01.15.2010004274 tanggal 25-10-2011 permohonan pendaftaran merek tersebut ditolak dengan aiasan meniru merek Nomor IDM000213771 atas nama Pemohon Kasasi (*vide bukti T-89*);
7. Bahwa berdasarkan uraian tanggal pendaftaran merek milik Pemohon Kasasi dan adanya penolakan pendaftaran merek Termohon Kasasi sebagaimana telah diuraikan di atas, seharusnya dapat menjadi pertimbangan tersendiri bagi *Judex Facti* untuk menyimpulkan bahwasanya benar adanya persamaan antara merek milik Pemohon Kasasi dengan merek Termohon Kasasi maka sudah seharusnya merek Termohon Kasasi tidak dapat didaftarkan pada daftar umum merek;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-



Undang Merek mohon Majelis Hakim tingkat Kasasi membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan menyatakan batal pendaftaran merek  dan  milikTergugat Rekonvensi;

IV. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Merek-Merek VANS beserta Variasinya milik Termohon Kasasi bukan merek terkenal;
2. Merek-Merek VANS dan variasinya milik Termohon Kasasi tidak memiliki persamaan dengan merek-merek VANS dan Variasinya milik Pemohon Kasasi.;
3. Tidak ada Konsumen atau masyarakat yang disesatkan oleh adanya merek VANS beserta Variasinya milik Pemohon Kasasi;
4. Produk sepatu Pemohon Kasasi tidak meniru atau menjiplak sepatu merek VANS Termohon Kasasi, serta tidak membonceng keterkenalan merek-merek VANS Termohon Kasasi karena merek Termohon Kasasi telah lama dikenal Konsumen di Indonesia;
5. Merek-Merek yang dibuat oleh Pemohon Kasasi tidak didasari oleh keinginan meniru atau membonceng merek VANS milik Termohon Kasasi sehingga nomor pendaftaran merek-merek VANS beserta Variasinya milik Pemohon Kasasi didasarkan pada itikad baik;
6. Bahwa Termohon Kasasi dalam pembuktian pada Perkara *a quo* telah menggunakan logo lukisan strip yang tidak sama dengan logo aslinya pada sertifikat merek yang didaftarkan di Jepang (*vide* bukti P-106), danPemohon Kasasi telah mengingatkan *Judex Facti* maupun Termohon Kasasi baik dalam Jawaban, Duplik,pembuktian maupun kesimpulan. Namun tetap saja bukti-bukti tersebut masih digunakan dalam pertimbangan hukum akibat putusan *a quo* cacat hukum dan harus dibatalkan;
7. Termohon Kasasi juga telah salah mencantumkan beberapa tanggal pendaftaran mereknya (*vide* bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-7, P-8, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-29, P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-116 A dan bukti P-118 A), yang menimbulkan kesan seolah-olah merek-mereknya telah lama terdaftar, Pemohon Kasasi juga sudah mengingatkan kesalahan tersebut melalui Pembuktian dan Kesimpulan. Namun tetap saja bukti-bukti tersebut masih digunakan dalam pertimbangan hukum akibat

Halaman 164 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



putusan *a quo* cacat hukum dan harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan merek-merek VANS serta variasinya milik Termohon Kasasi bukan sebagai merek terkenal, bukan hak tunggal Termohon Kasasi, merek-merek milik Termohon Kasasi tidak memiliki persamaan dengan merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi, dan merek-merek milik Pemohon Kasasi bukanlah hasil jiplakan yang dibuat dengan itikad tidak baik dengan membonceng keterkenalan merek Termohon Kasasi;

Dengan demikian tuduhan bahwa Pemohon Kasasi mendaftarkan merek-merek VANS beserta variasinya didasari dengan itikad tidak baik sangatlah tidak terbukti, Karena dalil Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa perbuatan beritikad tidak baik Pemohon Kasasi dalam pendaftaran merek-mereknya tidak terbukti maka gugatan Termohon Kasasi harus tidak diterima karena gugatan *a quo* telah melampaui batas waktu 5(lima) tahun (*vide* Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Majelis Hakim Agung berkenan mengadili sendiri;

Perbaikan/Tambahan Memori Kasasi

1. Halaman 9 hingga halaman 10 butir a Nomor:

Sebelumnya tertulis:

a. Di Amerika Serikat, Termohon Kasasi bukan pendaftar pertama dan pemilik hak tunggal atas merek Vans dan variatifnya;

Fakta tidak terbantahkan, bahwasanya :

- 1) Termohon Kasasi bukan pendaftar pertama merek "VANS" di Negara Amerika Serikat. Faktanya 9 (sembilan) tahun sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek "VANS", Vanley Enterprises pada tanggal 10-07-1979 (masih berlaku hingga saat ini) lebih dahulu telah mendaftarkan merek "VANS" (*vide* bukti T-174);
- 2) Termohon Kasasi bukan pendaftar pertama merek yang mengandung unsur kata "VANS" di negara Amerika Serikat. Faktanya, 32 tahun (tiga puluh dua tahun) sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek "VANS", LB Evans Son Company Limited Partnership pada tanggal 29-05-1956 (masih berlaku hingga saat ini) lebih dahulu telah mendaftarkan merek Evans (*vide* bukti T-128);
- 3) Termohon Kasasi bukan pendaftar pertama merek yang mengandung unsur kata "VANS" di negara Amerika Serikat.

Halaman 165 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Faktanya, 4 tahun (empat tahun) sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek **VANS** merek **VANS** SCENE milik Van Doren Rubber Company pada tanggal 27-11-1984 telah lebih dahulu terdaftar (*vide* bukti T-175);

- 4) Termohon Kasasi bukan pendaftar pertama merek yang mengandung unsur kata "VANS" di negara Amerika Serikat. Faktanya, 4 tahun (empat tahun) sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek VANS, milik Van Schoyck Roger pada tanggal 10-04-1984 lebih dahulu telah mendaftarkan merek "Roger Vans" (*vide* bukti T-176);

Dalam persidangan pembuktian, terungkap bahwasanya Termohon Kasasi baru mendaftarkan merek "VANS" pada tanggal 15-06-1988 (*vide* bukti P-47 A) dan pada tanggal 14-09-1999 (*vide* bukti P-56 A). Hal ini membuktikan bahwa di Negara asalnya (Amerika Serikat) Termohon Kasasi bukan pemakai dan pendaftar pertama merek VANS atau merek yang mengandung unsur kata "VAN". Ini juga sekaligus membuktikan bahwasanya di Negara asal Termohon Kasasi (Amerika Serikat), merek VANS bukanlah hak tunggal Termohon Kasasi;

Ditambahkan menjadi tertulis:

- a. Di Amerika Serikat, Termohon Kasasi bukan pendaftar pertama dan pemilik hak tunggal atas merek Vans dan variatifnya;

Fakta tidak terbantahkan, bahwasanya:

- 1) Termohon Kasasi bukan pendaftar pertama merek "VANS" di Negara Amerika Serikat. Faktanya 9 (sembilan) tahun sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek "VANS", Vanley Enterprises pada tanggal 10-07-1979 (masih berlaku hingga saat ini) lebih dahulu telah mendaftarkan merek "VANS" di kelas 35 (*vide* bukti T-174);
- 2) Termohon Kasasi bukan pendaftar pertama merek yang mengandung unsur kata "VANS" di negara Amerika Serikat. Faktanya, 32 tahun (tiga puluh dua tahun) sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek "VANS", LB Evans Son Company Limited Partnership pada tanggal 29-05-1956 (masih berlaku hingga saat ini) lebih dahulu telah mendaftarkan merek Evans di kelas 25 (*vide* bukti T-128);
- 3) Termohon Kasasi BUKAN pendaftar pertama merek yang mengandung unsur kata "VANS" di negara Amerika Serikat. Faktanya, 4 tahun (empat tahun) sebelum Termohon Kasasi

Halaman 166 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



mendaftarkan merek **VANS**, merek **VANSSCENE** milik Van Doren Rubber Company pada tanggal 27-11-1984 telah lebih dahulu terdaftar di kelas 25 (*vide* bukti T-175);

- 4) Termohon Kasasi bukan pendaftar pertama merek yang mengandung unsur kata "VANS" di negara Amerika Serikat. Faktanya, 4 tahun (empat tahun) sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek VANS, milik Van Schoyck Roger pada tanggal 10-04-1984 lebih dahulu telah mendaftarkan merek "Roger VanS" di kelas 25 (*vide* bukti T-176);

Dalam persidangan pembuktian, terungkap bahwasanya Termohon Kasasi baru mendaftarkan merek "VANS" pada tanggal 15-06-1988 (*vide* bukti P-47 A) dan pada tanggal 14-09-1999 (*vide* bukti P-56 A). Hal ini membuktikan bahwa di Negara asalnya (Amerika Serikat) Termohon Kasasi bukan pemakai dan pendaftar pertama merek VANS atau merek yang mengandung unsur kata "VANS". Ini juga sekaligus membuktikan bahwasanya di Negara asal Termohon Kasasi (Amerika Serikat), merek VANS bukanlah Hak Tunggal Termohon Kasasi;

2. Halaman 10 hingga 11 butir b nomor 1:

Sebelumnya tertulis:

- 1) di negara Jepang:
 - a) Merek "VAN" terdaftar pada tanggal 06-05-1963 dengan nomor pendaftaran 0610504 atas nama Van Corporation Ltd (*vide* bukti T-98);
 - b) Merek "VAN" terdaftar pada tanggal 13-09-1966 dengan nomor pendaftaran 0719648 atas nama Van Jacket Ltd (*vide* bukti T-99);
 - c) Merek "VAN LINE ASIA" terdaftar pada tanggal 21-02-1966 dengan nomor pendaftaran 0699796 atas nama Nagoyashi Horitomoku mamedacho 5-2 madrass Ltd (*vide* bukti T-103);
 - d) Merek "EVANS" terdaftar pada tanggal 04-06-1971 dengan nomor pendaftaran 0900305-1 pemilik Hitsuto Union Co.Ltd (*vide* bukti T-245);
- 2) Di negara Malaysia
 - Merek "VAN" terdaftar pada tanggal 13-02-1973 nomor pendaftaran R/011677 atas nama Van Jacket Inc (*vide* bukti T-114);
- 3) Di negara Taiwan :
 - Merek "VANS" terdaftar pada tanggal 01-10-1984 nomor pendaftaran 00258379 pemilik Chou Li Chuan (*vide* bukti T-119);
- 4) Di negara Argentina :
 - Merek "VANS" terdaftar pada tanggal 08-08-1984 nomor pendaftaran

Halaman 167 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1088097 pemilik Van Doren Rubber Company (*vide* bukti T-223);

5) Di negara Inggris :

- Merek "EVANS" terdaftar pada tanggal 15-03-1984 nomor pendaftaran UK00001214802 pemilik Arcadia Group Brands Limited (*vide* bukti T-238);

6) Di negara Australia :

- Merek "VANS" tanggal 17-01-1983, nomor 386235 pemilik BMX Investment PTY.LTD (*vide* bukti T-127);

Ditambahkan menjadi tertulis:

1) di negara Jepang:

a) Merek "VAN" terdaftar pada tanggal 06-05-1963 dengan nomor pendaftaran 0610504 atas nama Van Corporation Ltd di kelas 25,18,21 dan 26 (*vide* bukti T-98);

b) Merek "VAN" terdaftar pada tanggal 13-09-1966 dengan nomor pendaftaran 0719648 atas nama Van Jacket Ltd di kelas 25,18,21 dan 14 (*vide* bukti T-99);

c) Merek "VAN LINE ASIA" terdaftar pada tanggal 21-02-1966 dengan Nomor Pendaftaran 0699796 atas nama Nagoyashi Horitomoku Mamedacho 5-2 Madrass Ltd di kelas 25,18,22,21,14 dan 06 (*vide* bukti T-103);

d) Merek "EVANS" terdaftar pada tanggal 04-06-1971 dengan Nomor Pendaftaran 0900305-1 pemilik Hitsuto Union Co.Ltd di kelas 25 (*vide* bukti T-245);

2) Di negara Malaysia :

- Merek "VAN" terdaftar pada tanggal 13-02-1973 nomor pendaftaran R/011677 atas nama Van jacket Inc di kelas 25 (*vide* bukti T-114);

3) Di negara Taiwan :

- Merek "VANS" terdaftar pada tanggal 01-10-1984 nomor pendaftaran 00258379 pemilik Chou Li Chuan di kelas 26 (*vide* bukti T-119)

4) Di negara Argentina :

- Merek "VANS" terdaftar pada tanggal 08-08-1984 nomor pendaftaran 1088097 pemilik Van Doren Rubber Company di kelas 25 (*vide* bukti T-223);

5) Di negara Inggris:

- Merek "EVANS" terdaftar pada tanggal 15-03-1984 nomor pendaftaran UK00001214802 pemilik Arcadia Group Brands Limited di kelas 25 (*vide* bukti T-238);

Halaman 168 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



- 6) Di negara Australia :
 - Merek "VANS" tanggal 17-01-1983, nomor 386235 pemilik BMX Investment PTY.LTD di kelas 25 (*vide* bukti T-127);
3. Halaman 16 butir ke - 2 paragraf empat;
Sebelumnya tertulis;
Dari bukti-bukti tersebut secara jelas bahwa merek-merek yang mirip atau mengandung unsur kata VANS yang sama dengan merek VANS milik Termohon Kasasi bisa terdaftar, berarti merek VANS milik Termohon Kasasi bukan merek terkenal karena tidak mampu mencegah terdapatnya merek yang memiliki persamaan;
Diperbaiki, seharusnya tertulis;
Dari bukti-bukti tersebut secara jelas bahwa merek-merek yang sama dengan merek VANS milik Termohon Kasasi bisa terdaftar, berarti merek VANS milik Termohon Kasasi bukan merek terkenal karena tidak mampu mencegah terdapatnya merek yang memiliki persamaan;
4. Halaman 18 butir b paragraf kedua;
Sebelumnya tertulis;
Merek-merek VANS yang terdaftar atas nama pihak-pihak selain Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud di atas memiliki persamaan bentuk (tampilan) merek dengan merek VANS Termohon Kasasi. Hal ini membuktikan bahwasanya, secara Internasional, merek VANS Termohon Kasasi bukan merek terkenal dan bukan merek hak tunggal Termohon Kasasi karena faktanya banyak merek VANS di beberapa negara yang memiliki bentuk sama dengan merek VANS Termohon Kasasi namun dimiliki pihak lain selain Termohon Kasasi;
Diperbaiki, seharusnya tertulis;
Merek-merek VANS yang terdaftar atas nama pihak-pihak selain Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud di atas memiliki persamaan bentuk (tampilan) merek dengan merek VANS Termohon Kasasi. Hal ini membuktikan bahwasanya, secara Internasional, merek VANS Termohon Kasasi bukan merek terkenal dan bukan merek hak tunggal Termohon Kasasi karena faktanya banyak merek VANS di beberapa negara yang memiliki bentuk sama dengan merek VANS Termohon Kasasi namun dimiliki pihak lain selain Termohon Kasasi;
5. Halaman 24 hingga 25 butir ke - 6 huruf b paragraf kedua ;
Sebelumnya tertulis;



Bahwa atas kedua keberatan tersebut Turut Tergugat melakukan sidang ulang pemeriksaan merek dan pada pokoknya memutuskan bahwa merek VANS dengan Nomor Pendaftaran IDM000113990 kelas 18 (*vide* bukti T-5) dan merek  Nomor Pendaftaran IDM000188574 kelas 25 (*vide* bukti T-4) milik Pemohon Kasasi tetap dapat ~~didaftarkan~~ pada daftar umum merek karena faktanya merek VANS milik Termohon Kasasi bukan merek terkenal; Diperbaiki, seharusnya tertulis;

Bahwa atas kedua keberatan tersebut Turut Tergugat melakukan sidang ulang pemeriksaan merek dan pada pokoknya memutuskan bahwa merek VANS dengan nomor pendaftaran IDM000113990 kelas 18 (*vide* bukti T-5) dan merek  Nomor Pendaftaran IDM000188574 kelas 25 (*vide* bukti T-4) milik Pemohon Kasasi tetap dapat terdaftar pada daftar umum merek karena faktanya merek VANS milik Termohon Kasasi bukan merek terkenal;

6. Halaman 25 angka 7 huruf c;

Sebelumnya tertulis;

- a) Bahwa Logo lukisan  milik Termohon Kasasi nomor Agenda J00-2010-004274 tanggal 03-02-2010 kelas 35 ditolak tanggal 25-10-2011, Nomor HKI.4.01.15.2010004274 (*vide* bukti T-89);

Ditambahkan menjadi tertulis:

- a) Bahwa Logo lukisan  milik Termohon Kasasi nomor Agenda J00-2010-004274 tanggal 03-02-2010 kelas 35 ditolak tanggal 25-10-2011, Nomor HKI.4.01.15.2010004274 (*vide* bukti T-89);

Bahwa Pemohon Kasasi dalam persidangan telah menegaskan logo lukisan  milik Termohon Kasasi dengan Agenda J00-2010-004274 tanggal 03-02-2010 kelas 35 telah ditolak oleh Turut Tergugat namun *Judex Facti* tetap mempertimbangkannya dalam putusan. Dipertimbangkannya agenda J00-2010-004274 dalam putusan *Judex Facti* jelas merupakan hal yang keliru karena mempertimbangkan pada bukti pendaftaran yang telah ditolak;

7. Halaman 36 butir ke - 2 paragraf pertama;

Sebelumnya tertulis;

Bahwa bukti P-196 dan P-197 merupakan artikel yang dimuat di web blog sejak tanggal 18 April 2010, hingga pembuktian bahkan sampai saat ini meskipun sudah lebih dari 5 (lima) tahun dimuat hanya 1 (satu) orang yang menyatakan kebingungan antara merek OFF THE WALL dengan merek OFF THE TOP (~~*vide* bukti P-197~~), namun demikian Termohon Kasasi



mendalilkan seolah-olah masyarakat Indonesia menjadi bingung, Bagaimana mungkin pernyataan satu orang yang katanya "bingung" bisa menjadi kebingungan masyarakat. Ini bentuk pembuktian yang sangat lemah dan tidak logis sehingga bukti demikian harus ditolak;

Diperbaiki seharusnya tertulis:

Bahwa bukti P-196 dan P-197 merupakan artikel yang dimuat di web blog sejak tanggal 18 April 2010, hingga pembuktian bahkan sampai saat ini meskipun sudah lebih dari 5 (lima) tahun dimuat hanya 1 (satu) orang yang menyatakan kebingungan antara merek OFF THE WALL dengan merek OFF THE TOP (vide bukti T-219 dan bukti T-265), namun demikian Termohon Kasasi mendalilkan seolah-olah masyarakat Indonesia menjadi bingung, Bagaimana mungkin pernyataan satu orang yang katanya "bingung" bisa menjadi kebingungan masyarakat. Ini bentuk pembuktian yang sangat lemah dan tidak logis sehingga bukti demikian harus ditolak;

- 8. Halaman 37 paragraf ke empat;

Sebelumnya tertulis;

Bahwa bukti P-198 memuat artikel pada web forum kaskus yang berisi tentang seseorang yang ingin menjual kembali sepatu VANS OFF THE TOP ROWLEY XL-2 karena ukurannya kekecilan (vide bukti P-198);

Diperbaiki, seharusnya tertulis;

Bahwa bukti P-198 memuat artikel pada web forum kaskus yang berisi tentang seseorang yang ingin menjual kembali sepatu VANS OFF THE TOP ROWLEY XL-2 karena ukurannya kekecilan (vide bukti T-266);

- 9. Halaman 50 angka 5;

Sebelumnya tertulis

Halaman 2 hingga 5 butir 220 (bukti T-220) tambahan daftar bukti:

Logo Lukisan Nomor Pendaftaran 4682746 Kelas 25 di Negara Jepang yang diduga palsu pada gugatan Perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam Akta Bukti P-106 A	Logo Lukisan Asli Termohon Kasasi dengan Nomor Pendaftaran 4682746 kelas 25 di Negara Jepang
 Nomor Pendaftaran : 4682746 Kelas : 25 Negara : Jepang (palsu)	



Logo Lukisan Nomor Pendaftaran 4682746 Kelas 25 di Negara Jepang yang diduga palsu pada gugatan perkara Nomor 74/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Akta Bukti P-94A	Nomor Pendaftaran : 4682746 Kelas : 25 Negara : Jepang (asli)
 Nomor Pendaftaran : 4682746 Kelas : 25 Negara : Jepang (palsu)	

Dikaitkan dengan pokok perkara *a quo*, mohon Majelis Hakim dapat memperhatikan secara cermat perbandingan bentuk merek logo lukisan milik Pemohon Kasasi (*vide* bukti T-14) dengan merek logo lukisan yang didaftarkan Termohon Kasasi di Jepang (*vide* bukti P-106 dan bukti T-220) sebagai berikut:

- Dasar Gelombang Bagian Bawah:



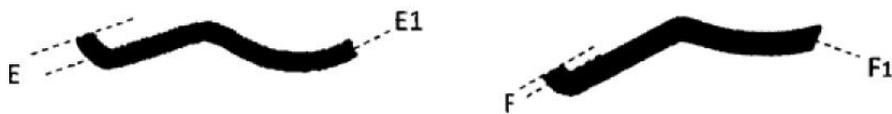
Kedua dasar gelombang bagian bawah pada merek logo lukisan A (Pemohon Kasasi), baik bagian kanan maupun bagian kiri (A – A1) sejajar. Sedangkan pada dasar gelombang merek logo lukisan B (milik Termohon Kasasi) tidak sejajar, yakni dasar gelombang bagian kiri (B) lebih rendah dibandingkan bagian kanan (B1);

Ujung lukisan logo:



Kedua ujung pada logo lukisan C dan C1 (milik Pemohon Kasasi), baik bagian kanan maupun kiri sejajar sedangkan ujung logo lukisan (milik Termohon Kasasi) pada ujung D lebih rendah dibandingkan dengan ujung D1 yang lebih tinggi

- Bentuk Ujung





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran ujung kepala logo lukisan sebelah kiri pada bagian E (milik Pemohon Kasasi) lebih tinggi dibandingkan ukuran ujung kepala logo lukisan sebelah kiri pada bagian F (milik Termohon Kasasi);

Bentuk ujung pada akhir kepala logo lukisan bagian kanan (E1) (milik Pemohon Kasasi) mengarah ke atas sedangkan bentuk ujung pada akhir kepala logo lukisan bagian kanan (F1) mengarah ke bawah;

Quad non-jika benar merek logo lukisan  Termohon Kasasi merupakan merek terkenal seharusnya Termohon Kasasi tidak mencantumkan bukti yang palsu hingga 2 (dua) kali;

Diperbaiki, seharusnya tertulis:

Nomor	Nomor Bukti	Uraian Bukti
220	T-220	Salinan kutipan pendaftaran merek  di Negara Jepang dengan nomor pendaftaran 4682746 tanggal pendaftaran 20-06-2003 atas nama Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25;
	T-220 A	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari bukti

Bukti T -220 menerangkan yang sebenarnya tentang merek logo lukisan yang didaftarkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi di negara Jepang;

Mohon Majelis Hakim memperhatikan Bukti Surat P-106 A pada Akta Bukti tanggal 15 September 2015 yang diajukan Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa logo lukisan yang diuraikan dalam bukti P- 106 A sesungguhnya merupakan logo lukisan yang palsu karena tidak sesuai dengan logo lukisan yang didaftarkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi. Hal yang sama juga dilakukan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam perkara sebelumnya yakni perkara nomor 74/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Akta Bukti P-94 A.Pencantuman bukti yang tidak benar sengaja dilakukan Penggugat/Tergugat Rekonvensi guna mengelabui Majelis Hakim supaya terkesan merek Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah ditiru oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi, karena merek Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dengan merek Tergugat/Penggugat Rekonvensi sungguh berbeda;

Perbandingan merek logo lukisan palsu sebagaimana uraian di atas kiranya dapat diperjelas sebagai berikut:

Logo Lukisan Nomor Pendaftaran 4682746 Kelas 25 di Negara Jepang yang diduga palsu pada gugatan	Logo Lukisan Asli Termohon Kasasi dengan Nomor Pendaftaran 4682746 kelas 25 di Negara Jepang
---	--



Perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam Akta Bukti P-106 A	
 Nomor Pendaftaran : 4682746 Kelas : 25 Negara : Jepang (diduga palsu)	 Nomor Pendaftaran : 4682746 Kelas : 25 Negara : Jepang (Asli)
Logo Lukisan Nomor Pendaftaran 4682746 Kelas 25 di Negara Jepang yang diduga palsu pada gugatan perkara Nomor 74/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Akta Bukti P-94A	
 Nomor Pendaftaran : 4682746 Kelas : 25 Negara : Jepang (diduga palsu)	

Bahwasanya hasil penelusuran pendaftaran merek pada Kantor Pendaftaran Merek di Negara Jepang yang kemudian di legalisir di Kedutaan Republik Indonesia menerangkan logo lukisan yang didaftarkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi di Negara Jepang dengan Nomor Pendaftaran 4682746 adalah logo lukisan  (vide bukti T-106);

Bahwa keterangan sebagaimana dimaksud diatas merupakan keterangan yang sama termuat pada website kantor pendaftaran merek negara Jepang dengan alamat URL: <https://www3.i-platpat.inpit.go.jp> yang pada pokoknya menerangkan logo lukisan yang di daftarkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi di Negara Jepang dengan nomor pendaftaran 4682746 adalah logo lukisan : 

Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah memberitahukan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengenai bukti palsu yang diajukan Penggugat/Tergugat Rekonvensi (vide halaman 99 - halaman 101 jawaban dan halaman 5 pada huruf e, halaman 63 pada huruf c, dan halaman 76 pada huruf a Duplik) namun Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tetap saja mencantumkan bukti palsu *a quo*. Hal ini membuktikan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah beritikad tidak baik;

Dikaitkan dengan pokok perkara *a quo*, mohon Majelis Hakim dapat



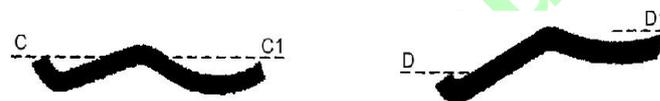
memperhatikan secara cermat perbandingan bentuk merek logo lukisan milik Tergugat/ Penggugat Rekonvensi (vide bukti T- 14) dengan merek logo lukisan yang didaftarkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi di Jepang (vide bukti P- 106 dan bukti T-220) sebagai berikut:

- Dasar Gelombang Bagian Bawah:



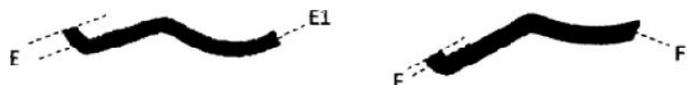
Kedua dasar gelombang bagian bawah pada merek logo lukisan A (milik Tergugat/Penggugat Rekonvensi), baik bagian kanan maupun bagian kiri (A –A1) sejajar., sedangkan pada dasar gelombang merek logo lukisan B (milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi) tidak sejajar ,yakni dasar gelombang bagian kiri (B) lebih rendah dibandingkan bagian kanan (B1);

Ujung lukisan logo:



Kedua ujung pada logo lukisan C dan C1 (milik Tergugat/Penggugat Rekonvensi), baik bagian kanan maupun kiri sejajar sedangkan ujung logo lukisan (milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi) pada ujung D lebih rendah di dibandingkan dengan ujung D1 yang lebih tinggi;

- Bentuk Ujung



Ukuran ujung kepala logo lukisan sebelah kiri pada bagian E (milik Tergugat/Penggugat Rekonvensi) lebih tinggi dibandingkan ukuran ujung kepala logo lukisan sebelah kiri pada bagian F (milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi);

Bentuk ujung pada akhir kepala logo lukisan bagian kanan (E1) (milik Tergugat/ Penggugat Rekonvensi) mengarah ke atas sedangkan bentuk ujung pada akhir kepala logo lukisan bagian kanan (F1) mengarah ke bawah;

Quad non-jika benar merek logo lukisan  Termohon Kasasi merupakan merek terkenal seharusnya Termohon Kasasi tidak mencantumkan bukti yang palsu hingga 2 (dua) kali;

10. Halaman 58 paragraf terakhir hingga halaman 59 paragraf pertama

Sebelumnya tertulis:

Bahwa ketika permohonan pendaftaran dengan nomor pendaftaran



2012.22400 tanggal 09-05-2013 merek  Termohon Kasasi ditolak oleh Kantor pendaftaran merek negara Jepang dengan alasan mempunyai persamaan bunyi (penyebutan) merek dengan merek "e-vans" milik SCSK CO.,Ltd serta 2 (dua) merek "Off The Wall" milik World Co.Ltd yang sudah lebih dahulu terdaftar, Termohon Kasasi berdalih kata "Vans" dengan kata "off the wall" merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menimbulkan penyebutan menjadi "Vans off the wall", karenanya tidak memiliki persamaan bunyi (penyebutan) merek dengan merek yang telah terlebih dahulu terdaftar (incasu merek e-vans dan merek Off The Wall) (*vide* bukti T-92). Berdasarkan dalihnya tersebut, pada akhirnya kantor pendaftaran merek Jepang mengabulkan dan menerbitkan nomor pendaftaran merek 5659377 tanggal 28-03-2014 atas nama Termohon Kasasi (*vide* T-161);

Diperbaiki, seharusnya tertulis:

Bahwa ketika permohonan pendaftaran dengan nomor pendaftaran 2012.22400 tanggal 09-05-2013 merek  Termohon Kasasi ditolak oleh Kantor pendaftaran merek negara Jepang dengan alasan mempunyai persamaan bunyi (penyebutan) merek VANS OFF THE WALL dengan merek "e-vans" milik SCSK CO.,Ltd serta 2 (dua) merek "Off The Wall" milik World Co.Ltd yang sudah lebih dahulu terdaftar, Termohon Kasasi berdalih kata "Vans" dengan kata "off the wall" merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menimbulkan penyebutan menjadi "Vans off the wall", karenanya tidak memiliki persamaan bunyi (penyebutan) merek dengan merek yang telah terlebih dahulu terdaftar (incasu merek e-vans dan merek Off The Wall) (*vide* bukti T-92). Berdasarkan dalihnya tersebut, pada akhirnya kantor pendaftaran merek Jepang mengabulkan dan menerbitkan nomor pendaftaran merek 5659377 tanggal 28-03-2014 atas nama Termohon Kasasi (*vide* T-161);

11. Halaman 60 hingga 61 huruf b pada tabel:

sebelumnya tertulis:



Dibaca of de woll

diperbaiki, seharusnya menjadi:



dibaca Vans of de woll

12. Halaman 61 huruf c paragraf terakhir:

Sebelumnya tertulis:

- Kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 292 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 September 2009 dalam perkara merek "POLO" pada pokoknya menyatakan; "meskipun sama memakai logo orang menunggang kuda bermain polo" tetapi terdapat perbedaan yang

Halaman 176 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



nyata, yaitu merek Tergugat I ditambah dengan kata-kata "POLO by Ralph Lauren" yang tertulis dengan jelas di atas warna yang menambah kontras atau jelas kata-kata tersebut, sedangkan merek Penggugat/Tergugat Rekonvensi hanya logo saja tanpa kata-kata"

Diperbaiki, seharusnya tertulis:

- Kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 292 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 September 2009 dalam perkara merek "POLO" pada pokoknya menyatakan; "meskipun sama memakai logo orang menunggang kuda bermain polo" tetapi terdapat perbedaan yang nyata. yaitu merek Tergugat I ditambah dengan kata-kata "POLO by Ralph Lauren" yang tertulis dengan jelas di atas warna yang menambah kontras atau jelas kata-kata tersebut, sedangkan merek Penggugat/Tergugat Rekonvensi hanya logo saja tanpa kata-kata" (*vide* bukti T-214);

13. Halaman 62 paragraf pertama

Sebelumnya tertulis

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/Pdt.Sus/2009 tersebut sebagai dua merek yang berbeda, hingga saat ini kedua merek (Polo dan Polo by Ralph Lauren) tetap menjalankan usahanya bahkan sama-sama membuka outlet dalam satu Mall yang sama;



Diperbaiki, seharusnya tertulis:

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/Pdt.Sus/2009 tersebut sebagai dua merek yang berbeda, hingga saat ini kedua merek (Polo dan Polo by Ralph Lauren) tetap menjalankan usahanya bahkan sama-sama membuka outlet dalam satu Mall yang sama;



(vide bukti T-215)

14. Halaman 63 paragraf kedua:

Sebelumnya tertulis:

- Kaedah hukum Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 5 Maret 2014 dalam perkara merek "BIORE" pada pokoknya menyatakan "merek BIORF tidak mempunyai/memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BIORE baik persamaan bunyi (sound) atau fonetic (*phonetic*), dengan demikian walaupun merek BIORE telah terdaftar tahun 1997 dan merek BIORF terdaftar tahun 2011 untuk kelas yang sama (3), namun persamaan hanya kata BIO adalah milik umum yang berarti hidup";

Diperbaiki, seharusnya tertulis:

- Kaedah hukum Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 5 Maret 2014 dalam perkara merek "BIORE" pada pokoknya menyatakan "merek BIORF tidak mempunyai/memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BIORE baik persamaan bunyi (sound) atau fonetic (*phonetic*), dengan demikian walaupun merek BIORE telah terdaftar tahun 1997 dan merek BIORF terdaftar tahun 2011 untuk kelas yang sama (3), namun persamaan hanya kata BIO adalah milik umum yang berarti hidup" (*vide* bukti T-217);

15. Halaman 67 butir e paragraf kedua

Sebelumnya tertulis:

Perlu dipertegas, bahwasanya meskipun terdaftar pada kelas yang sama (kelas 25), jenis barang yang dilindung Merek VANS Termohon Kasasi dengan nomor merek IDM000352466 dan nomor merek IDM000049079 (*vide* bukti P-2 dan bukti P-10) adalah Topi, dasi dan Ikat kepala sementara jenis barang yang dilindungi merek-merek Pemohon Kasasi adalah sepatu dan sandal (*vide* bukti T-6 hingga bukti T-9 dan bukti T-12);

Halaman 178 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Diperbaiki seharusnya tertulis;

Perlu dipertegas, bahwasanya meskipun terdaftar pada kelas yang sama (kelas 25), jenis barang yang dilindung Merek VANS Termohon Kasasi dengan nomor merek IDM000352466 dan nomor merek IDM000049079 (*vide* bukti P-3 dan bukti P-10) adalah Topi, dasi dan Ikat kepala sementara jenis barang yang dilindungi merek-merek Pemohon Kasasi adalah sepatu dan sandal (*vide* bukti T-6 hingga bukti T-9 dan bukti T-12);

16. Halaman 76 butir pada tabel:

Sebelumnya tertulis:

Di Negara Jepang

Nomor	Merek	Pemilik	Kelas
T-159	OFF THE WALL	World.cojtd	35
T-92	VANS OFF THE WALL	Vans Inc	35

Diperbaiki, seharusnya tertulis:

Di Negara Jepang

Nomor	Merek	Pemilik	Kelas
T-159	OFF THE WALL	World.cojtd	35
T-161	VANS OFF THE WALL	Vans Inc	35

17. Halaman 81 paragraf pertama

Sebelumnya tertulis:

Milik Pemohon Kasasi (*vide* bukti T-13, bukti T-15 hingga bukti 1-19) dengan merek desain strip Termohon Kasasi sebagai berikut:



(*vide* bukti T-31)



(*vide* bukti T-32)

Diperbaiki, seharusnya tertulis:

Milik Pemohon Kasasi (*vide* bukti T-13, bukti T-15 hingga bukti 1-19) dengan merek desain strip Termohon Kasasi sebagai berikut:



(*vide* bukti P-31)



(*vide* bukti P-32)

18. Halaman 85 hingga 86 paragraf kelima

Sebelumnya tertulis:

Bahwa merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi tidak menyesatkan konsumen baik bentuk, penyebutan (bunyi), unsur-unsur kata, huruf dan angka penyusunannya tidak sama dengan merek milik Termohon Kasasi bagaimana konsumen akan tersesat menentukan pilihan sementara barang yang dibandingkan memiliki merek yang berbeda. ~~Seandainya pun ada (satu) orang berkomentar pada salah satu web blog (*vide* bukti P-196 dan P-197) yang menyatakan bingung antara merek VANS OFF THE WALL~~



dengan VANS OFF THE TOP, bahwa atas diskrepsi kebingungan telah ditanggapi baik dalam jawaban, duplik, daftar bukti, tambahan daftar bukti dan kesimpulan Pemohon Kasasi;

Diperbaiki, seharusnya tertulis:

Bahwa merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi tidak menyesatkan konsumen baik bentuk, penyebutan (bunyi), unsur-unsur kata, huruf dan angka penyusunannya tidak sama dengan merek milik Termohon Kasasi bagaimana konsumen akan tersesat menentukan pilihan sementara barang yang dibandingkan memiliki merek yang berbeda. Bukti P-196 yang dimuat sejak tahun 2010/04 dan bukti P-197 yang dimuat sejak tahun 2011/03/14 hingga saat ini sudah 5 tahun hanya ada 1 (satu) orang yang berkomentar pada salah satu web blog yang menyatakan bingung antara merek VANS OFF THE WALL dengan VANS OFF THE TOP (*vide* bukti T-219 dan T-265), bahwa atas diskrepsi kebingungan telah ditanggapi baik dalam jawaban, duplik, daftar bukti, tambahan daftar bukti dan kesimpulan Pemohon Kasasi;

19. Halaman 89 angka 2;

Sebelumnya tertulis:

- 1) Merek-merek milik Pemohon Kasasi lebih dahulu terdaftar pada kelas 25
Bahwa *quad non* pendaftaran merek yang dilakukan Pemohon Kasasi didasarkan pada niat membonceng, meniru atau menjiplak "ketenaran" merek Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* maka sudah seharusnya dipertimbangkan secara cermat tanggal pendaftaran merek masing-masing pihak;
Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, dibandingkan tanggal pendaftaran mereknya, merek-merek milik Pemohon Kasasi telah lebih dahulu terdaftar pada daftar umum merek dengan rincian pendaftaran sebagai berikut:

Diperbaiki, seharusnya tertulis:

- 2) Merek-merek milik Pemohon Kasasi lebih dahulu terdaftar pada daftar umum merek
Bahwa *quad non* pendaftaran merek yang dilakukan Pemohon Kasasi didasarkan pada niat membonceng, meniru atau menjiplak "ketenaran" merek Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* maka sudah seharusnya dipertimbangkan secara cermat tanggal pendaftaran merek masing-masing pihak;
Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, dibandingkan tanggal pendaftaran



mereknnya, merek-merek dengan jenis barang sepatu dan sandal milik Pemohon Kasasi telah lebih dahulu terdaftar di kelas 25 pada daftar umum merek dengan rincian pendaftaran sebagai berikut:

20. Halaman 95 angka a;

Sebelumnya tertulis:

a) Bahwa fakta sebenarnya, sebelum Termohon Kasasi mengajukan upaya pembatalan merek Tergugat gugatan Nomor 56/Pembatalan Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tahun 2006, Pemohon sudah terlebih dahulu melakukan permohonan pendaftaran atas merek-merek sebagai berikut;

- Merek  tanggal permohonan pendaftaran 14-06-2004
(vide bukti T-1);
- Merek **4CE VANS** tanggal permohonan pendaftaran 25-01-2006
(vide bukti T-2);
- Merek **KS2 VANS** tanggal permohonan pendaftaran 25-01-2006
(vide bukti T-3);
- Merek  tanggal permohonan pendaftaran 07-06-2004
(vide bukti T-5);

Berdasarkan tanggal permohonan pendaftaran merek milik Pemohon Kasasi, *quad non Judex Facti* mempertimbangkannya secara cermat maka dipastikan kesimpulan hukum bahwasanya Pemohon Kasasi tidak mengetahui keberadaan Termohon Kasasi sebagai pemilik merek VANS karena fakta hukumnya permohonan pendaftaran merek-merek milik Pemohon Kasasi diajukan sebelum Termohon Kasasi mengajukan upaya pembatalan merek Tergugat pada tahun 2006;

Diperbaiki, seharusnya tertulis:

a) Bahwa fakta sebenarnya, sebelum Termohon Kasasi mengajukan upaya pembatalan merek Tergugat gugatan Nomor 56/Pembatalan Merek/2006/Pn.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 21-06-2006, Pemohon sudah terlebih dahulu melakukan permohonan pendaftaran atas merek - merek sebagai berikut;

- Merek  tanggal permohonan pendaftaran 14-06-2004
(vide bukti T-1);
- Merek **4CE VANS** tanggal permohonan pendaftaran 25-01-2006
(vide bukti T-2);
- Merek **KS2 VANS** tanggal permohonan pendaftaran 25-01-2006
(vide bukti T-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek  tanggal permohonan pendaftaran 07-06-2004
(vide bukti T-5);

Berdasarkan tanggal permohonan pendaftaran merek milik Pemohon Kasasi, *quad nonJudex Facti* mempertimbangkannya secara cermat maka dipastikan kesimpulan hukum bahwasanya Pemohon Kasasi tidak mengetahui keberadaan Termohon Kasasi sebagai pemilik merek VANS karena fakta hukumnya permohonan pendaftaran merek-merek milik Pemohon Kasasi diajukan sebelum Termohon Kasasi mengajukan upaya pembatalan merek Tergugat pada tanggal 21-06-2006;

21. Halaman 98 paragraf ketiga butir ke-2

Sebelumnya tertulis:

2) Pemasaran atau Penjualan Merek;

Dari segi pemasaran produk, Pemohon Kasasi telah lebih dahulu memasarkan sepatu dan sandal di Indonesia kurang lebih sekitar tahun 2003-an. Sementara, berdasarkan tanggal pendaftaran mereknya, dapat dipastikan Termohon Kasasi baru membuka toko di Indonesia pada tahun 2013;

Diperbaiki, seharusnya tertulis:

2) Pemasaran atau Penjualan Merek;

Dari segi pemasaran produk, Pemohon Kasasi telah lebih dahulu memasarkan sepatu dan sandal di Indonesia kurang lebih sekitar tahun 2003-an. Sementara, berdasarkan tanggal pendaftaran mereknya, dapat dipastikan Termohon Kasasi baru membuka toko di Indonesia pada tahun 2012-an;

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Desember 2015, tambahan memori kasasi tanggal 25 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek VANS beserta variasinya milik Penggugat adalah merek terkenal;
- Bahwa Tergugat telah mengetahui bahwa Penggugatlah pemilik dari merek VANS serta variasinya dan merek VANS serta variasinya milik Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan sebanyak 2 (dua) kali;
- Dengan demikian Tergugat terbukti memiliki iktikad tidak baik dalam

Halaman 182 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan mereknya tersebut yaitu menyesatkan konsumen, oleh karena itu merek milik Tergugat harus dibatalkan;

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 KIM SUNG SOO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka 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;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KIM SUNG SOO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, 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 Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 183 dari 184 hal. Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....		<u>Rp4.989.000,00</u>
Jumlah		Rp5.000.000,00

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

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002