



P U T U S A N
Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RICHEMONT INTERNATIONAL S.A., suatu Perseroan menurut Undang-Undang Negara Swiss, beralamat di Routes des Biches 10, Villar-sur-Glane, Swiss, yang diwakili oleh Richard Lepeu selaku *President & Managing Director* dan Albert Kaufmann selaku *Vice-President & Director*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Setiawan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hak kekayaan Intelektual pada Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual “Suryomurcito & Co”., berkantor di Wisma Pondok Indah, Suite 702, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta-12310., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Agustus 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

M e l a w a n

HARTAFADJAJA MULIA/HARTAFA DJAJA MULIA, bertempat tinggal di Jalan Pecah Pluit Dalam, Nomor 15, RT.003, RW.01, Kelurahan Pinangasia, Jakarta-11110/Jalan Pecah Kulit Dalam, Nomor 15, Rt.023, Rw.02, Pinangasia, Jakarta-11110, Indonesia;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK, beralamat di Jalan Daan Mogot Km.24 Tangerang-15119, Banten-Indonesia;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A Merek Penggugat adalah merek terkenal internasional;

Sejarah Keterkenalan Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik Merek dan pemegang hak atas Merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” yang telah dikenal di berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia;
- 2 Bahwa Merek “PIAGET” berasal dari nama pendirinya yaitu Georges Piaget. Georges Piaget pertama kali mendirikan perusahaannya, yaitu S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et cie (Piaget & Co) di La-Cote-aux-Fees, Switzerland di tahun 1874. Berawal dari sebuah perusahaan keluarga, nama Piaget kemudian menjadi dikenal sebagai nama suatu perusahaan yang memproduksi jam tangan dengan kualitas yang tinggi. Di tahun 1911, Timothee Piaget, anak dari Georges Piaget mengambil alih perusahaan keluarga tersebut dan mengembangkannya menjadi sebuah perusahaan yang terkenal di dunia;
- 3 Cucu-cucu dari Georges Piaget, yaitu Gerald Piaget dan Valentin Piaget mengembangkan kesuksesan perusahaan keluarga ini lebih lanjut. Di tahun 1943, Merek PIAGET untuk pertama kalinya didaftarkan sebagai Merek dagang di Switzerland;
- 4 Dalam perkembangannya, perusahaan yang didirikan oleh Georges Piaget tersebut semakin dikenal sebagai perusahaan yang membuat aneka bentuk jam dengan teknologi tinggi dan berkualitas tinggi. Di tahun 1959, untuk pertama kalinya toko Piaget resmi dibuka;
- 5 Di tahun 1979, jam dengan Merek “PIAGET POLO” resmi diluncurkan. Peluncuran jam tangan PIAGET POLO ini merupakan simbol era baru. Merek “PIAGET POLO” bukan hanya suatu produk jam tangan yang mewah dari Penggugat, namun juga merupakan suatu lambang/ikon yang merupakan hasil distilasi dari kejeniusan dan kreativitas Penggugat;
- 6 Setelah lebih dari 30 tahun, jam “PIAGET POLO” tidak hanya dikenal sebagai jam tangan yang Eksklusif, tapi juga banyak dikenakan oleh figur-figur terkenal di dunia;



- 7 Bahwa selain telah digunakan dan didaftarkan sebagai suatu Merek dagang, kata PIAGET juga telah digunakan dan didaftarkan sebagai nama domain, yaitu www.piaget.com sejak tahun 1997 yang dapat diakses dari berbagai negara. Selain itu, PIAGET POLO telah juga digunakan dan didaftarkan sebagai nama domain, yaitu www.piagetpolo.com sejak tahun 2000 yang juga dapat diakses dari manapun;

Reputasi merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat yang diperoleh atas promosi yang gencar dan besar-besaran:

- 8 Bahwa Penggugat telah menggunakan Merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” tersebut secara terus-menerus dan Penggugat juga telah mempromosikan Mereknya secara gencar di berbagai Negara secara terus menerus, sehingga telah memiliki reputasi dan kekhasan khusus yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan dunia Internasional;
- 9 Bahwa Penggugat telah secara terus menerus melakukan kegiatan promosi atas Merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat secara terus menerus di berbagai macam media periklanan dan promosi, termasuk iklan tertulis, iklan televisi, situs-situs internet dan berbagai kegiatan sponsor;
- 10 Bahwa untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk dengan Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO”, Penggugat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar;

Pendaftaran merek PIAGET milik Penggugat di berbagai Negara:

- 11 Bahwa Merek terkenal “PIAGET” dan variasinya milik Penggugat telah terdaftar di berbagai negara-negara di dunia. Merek terkenal “PIAGET” dan variasinya milik Penggugat tersebut telah terdaftar di setidaknya banyak negara-negara di dunia, seperti diantaranya yaitu Negara: Republik Rakyat Cina, Argentina, Singapura, Persemakmuran Inggris & Irlandia Utara, Meksiko, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Thailand, India, Australia, Jepang, Selandia Baru dan WIPO;
- 12 Penggugat telah mendaftarkan Merek PIAGET dan variasinya dalam berbagai kelas. Selain pendaftaran dalam kelas 9, 14 dan 18 yang melindungi barang-barang produksi utama perusahaan milik Penggugat, Merek PIAGET dan variasinya juga didaftarkan dalam kelas-kelas lainnya, seperti diantaranya di kelas 3, 6, 8, 16, 20, 21, 25, 28, 33 dan 34;

Pendaftaran merek PIAGET milik Penggugat di Indonesia:

- 13 Bahwa Merek terkenal “PIAGET” milik Penggugat telah lama terdaftar di Indonesia dalam Daftar Umum Merek dimana Penggugat telah mendaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek PIAGET di Indonesia untuk pertama kali di tahun 1990 untuk melindungi jenis-jenis barang di dalam kelas 18 sebagai berikut:

| Merek | Daftar No. | Tanggal Pendaftaran | Kelas | Jenis Barang |
|--------|--|----------------------|-------|---|
| PIAGET | IDM000244025 (perpanjangan Daftar berturut- turut dari Nomor 447855 dan 262858) | 19 September 1990 | 18 | Kulit-kulit, kulit- kulit imitasi, koper-koper besar, koper-koper kecil, dompet-dompet, tas-tas untuk berpergian, tas-tas jinjing. |

14 Bahwa selain telah mendaftarkan Merek PIAGET untuk pertama kali di tahun 1990 dalam kelas 18, Penggugat juga telah mendaftarkan Mereknya tersebut untuk melindungi barang-barang dan jasa-jasa dalam kelas-kelas lainnya, diantaranya sebagai berikut;

| Merek | Daftar No. | Kelas | Jenis Barang |
|--------|--------------|-------|--|
| PIAGET | IDM000244027 | 03 | Sabun-sabun, minyak-minyak wangi, minyak-minyak sari, bahan-bahan kecantikan (bukan obat), kosmetika-kosmetika, losion-losion untuk rambut (hair tonic), minyak-minyak rambut, bahan-bahan pemeliharaan gigi. |
| PIAGET | IDM000244026 | 09 | Kacamata-kacamata, bingkai-bingkai kacamata, dompet kacamata, kacamata pelindung sinar matahari, kaca-kaca pembesar. |
| PIAGET | IDM000244023 | 16 | Alat-alat tulis menulis, barang-barang cetakan, buku-buku harian, perlengkapan tulis-menulis, yaitu: jangka, penggaris, lem kertas, cairan penghapus, karet penghapus, papan tulis, kapur tulis, tinta tulis, mesin tik, map, snelhekteer, odner, buku tulis, pita mesin tik, clips, stapler, staples, peraut pensil, kotak pensil, pelubang kertas. |
| PIAGET | IDM000244022 | 21 | Barang-barang dari gelas, porselen dan tembikar, yaitu cangkir, mangkok, vas bunga, gelas, tempat-tempat bumbu, tempat kopi gula. |
| PIAGET | IDM000244024 | 34 | Geretan-geretan listrik atau dengan menggunakan baterai, tembakau, |



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | rokok cigarillos, cerutu, barang-barang untuk keperluan perokok, korek-korek api. |
|--|--|--|---|

15 Bahwa berdasarkan bukti-bukti, sangat jelas Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat adalah Merek-Merek terkenal dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1 Penggugat telah menggunakan merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” untuk jangka waktu yang sangat lama setidaknya sejak tahun 1874 dan 1979;
- 2 Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” adalah merek yang mempunyai ciri-ciri dan keunikan tersendiri dan serta sangat dikenal oleh publik dan terus dikenal hingga saat ini;
- 3 Merek “PIAGET” dan variasinya telah terdaftar sebagai merek di berbagai negara di dunia;
- 4 Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” secara terus menerus dipromosikan untuk jangka waktu yang lama melalui iklan-iklan, publikasi-publikasi, sponsor-sponsor untuk event-event yang sangat terkenal, dan sebagainya;
- 5 Barang-barang dan/atau jasa-jasa dengan merek jelas merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” telah menikmati reputasi yang sangat baik untuk barang-barang yang berkualitas dan nilai komersial yang sangat tinggi;
- 6 Barang-barang dan/atau jasa-jasa dengan merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” telah diperkenalkan dan dijual di seluruh dunia, termasuk di Indonesia;

16 Bahwa Undang Undang Merek Nomor 15, Tahun 2001 khususnya Bahwa Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Merek menjelaskan tentang kriteria Merek terkenal adalah sebagai berikut:

- ⇒ Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- ⇒ reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- ⇒ Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya;
- ⇒ adanya bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara;

Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat adalah Merek terkenal (well-known mark), karena telah memenuhi kriteria-kriteria Merek terkenal seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Merek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bahwa selain kriteria Merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek, WIPO (World Intellectual Property Organization) juga mempunyai pedoman mengenai kriteria Merek terkenal sebagai berikut:

- a Pemakaian merek yang lama;
- b Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat luas;
- c Pendaftaran merek di beberapa Negara;
- d Promosi melalui iklan, publikasi dan pameran yang terus-menerus;
- e Reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkan mempunyai mutu yang prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi; dan;
- f Pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh Negara;

18 Bahwa karena telah memenuhi kriteria Undang-Undang Merek dan kriteria World Intellectual Property Organization (WIPO) tersebut di atas, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat adalah Merek terkenal secara internasional;

19 Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian nanti yang membuktikan bahwa Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” adalah Merek terkenal secara internasional;

Persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya antara merek terkenal Penggugat “PIAGET” dan “PIAGET POLO” dan merek Tergugat “PIAGET POLO” dan “PIAGETPOLO”;

20 Bahwa dapat dilihat di bawah ini, Merek-Merek yang terdaftar atas nama Tergugat adalah sama pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Merek milik Penggugat sebagai berikut:

| Merek Penggugat | Merek Tergugat |
|-----------------|---|
| PIAGET | PIAGETPOLO PIAGET POLO |

21 Bahwa persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara Merek-Merek Tergugat dan Merek terkenal Penggugat adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Cara penyebutan kedua merek adalah identik;
- ⇒ Tampilan secara visual dari PIAGET POLO dan PIAGETPOLO milik Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat;
- ⇒ Kesan secara keseluruhan dari merek Tergugat adalah sangat mirip dengan merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat;

22 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (b) jo. Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 68 Undang-Undang Merek, pendaftaran Merek-Merek atas nama Tergugat harus dibatalkan karena:

- ⇒ Merek-merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya (bahkan pada faktanya adalah identik) dengan merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat untuk barang tidak sejenis;

23 Bahwa bagian penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dari Undang-Undang Merek menjelaskan 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 ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek-Merek tersebut;

24 Sebagaimana tampak di atas, terdapat persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya antara Merek-Merek “PIAGETPOLO” dan “PIAGET POLO” milik Tergugat dengan Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat. Jelas terlihat bahwa elemen yang dominan dalam Merek Tergugat adalah “PIAGET” yang merupakan Merek terdaftar milik Penggugat;

Berdasarkan Ketentuan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs.:

25 Bahwa telah diuraikan di atas, Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat telah merupakan suatu Merek terkenal bahkan sebelum tahun 2002 (pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Mereknya) hingga pada saat ini, hal tersebut dibuktikan bahwa persyaratan mengenai kriteria Merek terkenal telah terpenuhi berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Merek dan ketentuan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengenai Merek Terkenal;

26 Bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris mengatur bahwa negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran Merek atau membatalkan pendaftaran Merek, dan melarang penggunaan suatu Merek yang merupakan suatu reproduksi atau

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012

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

imitasi suatu Merek terkenal (yang dapat menyebabkan kerancuan) untuk penggunaan jenis barang yang identik/sejenis;

- 27 Bahwa Pasal 16.3. Perjanjian TRIPs mengatur bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap barang yang tidak sejenis. Ketentuan Pasal 16.3. Perjanjian TRIPs yang mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000 tersebut melarang adanya pendaftaran/ penggunaan Merek yang sama dengan suatu pendaftaran Merek terkenal untuk barang-barang yang tidak sejenis, di mana penggunaan tersebut dapat mengindikasikan hubungan antara barang-barang dengan pemilik dari Merek terkenal terdaftar, di mana kepentingan dari pemilik Merek terkenal tersebut dapat terganggu;
- 28 Bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur penolakan pendaftaran Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis;
- 29 Bahwa meskipun dalam Pasal 6 Ayat (2) disebutkan bahwa penolakan permintaan pendaftaran Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang yang tidak sejenis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum ada, namun perlindungan terhadap Merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis adalah tujuan dari Undang-Undang Merek, sebagai penerapan dari ketentuan Persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 16.3, di mana Indonesia sebagai penandatangan Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*);
- 30 Bahwa dalam beberapa putusannya Pengadilan Niaga telah memutuskan untuk membatalkan pendaftaran-pendaftaran Merek-Merek milik pihak ketiga yang mempunyai persamaan dengan Merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis berdasarkan ketentuan Konvensi Paris dan TRIPs tersebut yang kemudian juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung R.I;
- 31 Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian;
- B Itikad buruk Tergugat;
- 32 Bahwa dapat dibuktikan dengan jelas, Tergugat telah mengajukan permohonan Merek-Mereknya dengan itikad tidak baik berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

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)



- ⇒ Bahwa kata “PIAGET” dalam Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat merupakan kata yang tidak umum baik dari bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia;
- ⇒ Merek terkenal “PIAGET” milik klien kami telah digunakan sejak tahun 1874 menjadi terkenal dan dikenal oleh masyarakat dan telah memperoleh reputasi yang baik di kalangan konsumen di dunia maupun Indonesia;
- ⇒ Bahwa klien kami juga menciptakan dan memasarkan produknya dengan menggunakan merek “PIAGET POLO” sejak tahun 1979;
- ⇒ Dalam hal ini bahwa seharusnya tidak ada kesempatan bagi Tergugat untuk mengajukan argumen bahwa Tergugat telah menemukan/ menciptakan kata PIAGETPOLO dan PIAGET POLO dan kemudian mengajukan permohonan pendaftarannya. Sangatlah tidak mungkin apabila Pemohon menyatakan bahwa merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO adalah ciptaannya karena PIAGET bukanlah kata yang lazim dan biasa digunakan dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Begitu pula dengan kombinasi kata “PIAGET” dengan kata POLO yang bukan merupakan kombinasi lazim dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia;
- ⇒ Oleh karenanya, bahwa seharusnya tidak ada kesempatan untuk mengajukan argumen bahwa Tergugat telah menciptakan sendiri merek “PIAGET POLO” dan “PIAGETPOLO”;
- 33 Bahwa adalah tidak mungkin Tergugat menciptakan sendiri Merek “PIAGETPOLO” dan “PIAGET POLO” kecuali Tergugat diilhami oleh Merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat yang telah terkenal di Indonesia dan di dunia serta merupakan nama orang terkenal. Bahwa Tergugat baru memohonkan pendaftaran Mereknya di tahun 2002 dan di tahun 2005, atau sekitar 12 tahun dan/atau 15 tahun setelah Merek “PIAGET” milik Penggugat terdaftar di Indonesia untuk pertama-kalinya. Tindakan demikian dapat dikualifikasikan sebagai itikad buruk yang tidak lain bertujuan membonceng ketenaran Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat;
- Dengan demikian Merek “PIAGETPOLO” dan “PIAGET POLO” atas nama Tergugat tidaklah layak diberi perlindungan hukum karena pendaftaran tersebut nyata-nyata telah dilandasi itikad buruk Tergugat;
- 34 Bahwa telah menjadi asas hukum umum bahwa “Perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada orang yang beritikad tidak baik”. Azas ini tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



Merek yang menyatakan sebagai berikut: “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”;

Berdasarkan asas tersebut, maka sudah sepantasnya pendaftaran Merek-Merek milik Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan dan dibatalkan. Lebih lanjut lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek Jo. Pasal 68 Undang-Undang Merek, Merek-Merek atas nama Tergugat harus dibatalkan karena didaftarkan dengan itikad tidak baik;

35 Perbuatan itikad buruk dari Tergugat tersebut nyata-nyata disamping bertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan ketertiban umum jelas tidak dapat dibiarkan apalagi dibenarkan;

36 Bahwa selain itu, itikad buruk Tergugat juga terlihat secara jelas dimana pada tahun 2002 dimana Tergugat pernah mengajukan permohonan pendaftaran Merek “PIAGET” yang diajukan pada tanggal 14 November 2002 dengan Agenda Nomor D00-02-26557 dimana permohonan pendaftaran Merek “PIAGET” atas nama Tergugat tersebut tidak dapat didaftar karena Merek “PIAGET” tersebut meniru Merek Penggugat yang sudah terdaftar sebelumnya dengan nomor daftar 447856. Dimana hal tersebut dapat dikategorikan mempunyai itikad tidak baik;

37 Bahwa Penggugat mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat terhadap prinsip itikad tidak baik dalam penggunaan Merek, di mana dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 3485K/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995 dimana dinyatakan bahwa pilihan Merek yang sama menunjukkan adanya itikad tidak baik karena ingin membonceng keterkenalan Merek orang lain yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal-usul barang;

Tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik:

38 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang Undang Nomor 15, Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut “Undang-Undang Merek”) gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek diuraikan bahwa “Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat



dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”;

39 Bahwa ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Merek beserta penjelasannya tersebut merupakan penerapan dari ketentuan Article 6 bis (3) Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan dengan itikad tidak baik. Konvensi Paris ini telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 15, Tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Paris. Kenyataan bahwa Merek Tergugat telah terdaftar sejak tahun 2004, , bukan merupakan alasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau untuk mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa;

C Merek Penggugat berasal dari nama orang terkenal:

40 Bahwa Merek terkenal “PIAGET” milik Penggugat diciptakan dari nama pendiri perusahaan pemilik Merek terkenal PIAGET yaitu Georges Piaget;

41 Georges Piaget pertama kali mendirikan perusahaannya, yaitu S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et cie (Piaget & Co) di La-Cote-aux-Fees, Switzerland di tahun 1874. Berawal dari sebuah perusahaan keluarga, nama Piaget kemudian menjadi dikenal sebagai nama suatu perusahaan yang memproduksi jam tangan dengan kualitas yang tinggi. Di tahun 1911, Timothee Piaget, anak dari Georges Piaget mengambil alih perusahaan keluarga tersebut dan mengembangkannya menjadi sebuah perusahaan yang terkenal di dunia;

42 Cucu-cucu dari Georges Piaget, yaitu Gerald Piaget dan Valentin Piaget mengembangkan kesuksesan perusahaan keluarga ini lebih lanjut. Di tahun 1943, Merek PIAGET untuk pertama kalinya didaftarkan sebagai Merek dagang di Switzerland;

43 Dalam perkembangannya, perusahaan yang didirikan oleh Georges Piaget tersebut semakin dikenal sebagai perusahaan yang membuat aneka bentuk jam dengan teknologi tinggi dan berkualitas tinggi. Di tahun 1959, untuk pertama kalinya toko Piaget resmi dibuka;

44 Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas Merek “PIAGET” milik Penggugat merupakan nama orang terkenal yang telah ada sejak lama jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan mendaftarkan Merek “PIAGETPOLO” pada tanggal 14 November 2002 di Indonesia, dan kemudian keluarganya melanjutkan dan mengembangkan kesuksesan nama keluarga Mereka tersebut dari beberapa generasi hingga saat ini;



45 Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Merek, Merek Tergugat “PIAGETPOLO” dan “PIAGET POLO” harus dibatalkan karena mempunyai persamaan dengan nama orang terkenal sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Merek;

46 Bahwa Undang-Undang Merek a Pasal 6 ayat (3) huruf (a) sebagai berikut:
Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut;

a Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”;

Bahwa pendaftaran Merek “PIAGET POLO” dan “PIAGETPOLO” milik Tergugat yang merupakan nama orang terkenal milik Penggugat Georges Piaget, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Merek, pendaftaran Tergugat harus dibatalkan;

47 Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 71 Undang-Undang Merek, dan untuk membatalkan Merek-Merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan berhak untuk menggunakan Merek “PIAGET” di Indonesia;
- 3 Menyatakan bahwa Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat sebagai Merek dagang terkenal Internasional dan di Indonesia;
- 4 Menyatakan Merek “PIAGETPOLO” Daftar nomor 563426 dan “PIAGET POLO” Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat untuk jenis barang/jasa yang tidak sejenis;
- 5 Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek “PIAGETPOLO” Daftar nomor 563426 dan “PIAGET POLO” Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru Merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat;



- 6 Menyatakan bahwa Merek “PIAGETPOLO” Daftar nomor 563426 dan “PIAGET POLO” Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat mempunyai persamaan dengan nama orang terkenal;
- 7 Membatalkan pendaftaran Merek “PIAGETPOLO” Daftar nomor 563426 dan “PIAGET POLO” Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
- 8 Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek-Merek “PIAGETPOLO” Daftar nomor 563426 dan “PIAGET POLO” Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran Merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat daluarsa (lewat waktu):

- 1 Sesuai dengan data yang terdapat di dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar Merek PIAGETPOLO Daftar No 563426 dan Merek PIAGET POLO Daftar Nomor IDM000230699 atas nama Tergugat, yang apabila di cermati Merek PIAGETPOLO Daftar Nomor 563426 atas nama Tergugat telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek dengan tanggal pendaftaran 19 Februari 2004 dimana Merek PIAGETPOLO Daftar 563426 atas nama Tergugat tersebut telah terdaftar kurang lebih 8 tahun di dalam Daftar Umum Merek terhitung sejak tanggal pendaftarannya;
- 2 Bahwa Gugatan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang Undang Nomor 15, tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek, dimana Merek PIAGETPOLO Daftar No 563426 atas nama Tergugat yang merupakan objek sengketa dalam perkara sekarang ini telah terdaftar kurang lebih 8 tahun sejak tanggal pendaftarannya, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal tersebut Merek PIAGETPOLO Daftar No 563426 atas nama Tergugat tidaklah tepat untuk dijadikan objek gugatan dalam sengketa pembatalan sekarang ini karena sudah melebihi tenggang waktu sebagaimana telah

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang Undang Nomor 15, Tahun 2001 tentang Merek;

- 3 Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan Pembatalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang Undang Nomor 15, tahun 2001 tentang Merek bertujuan memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum untuk dapat mempergunakan Merek di dalam kegiatan produksi dan perdagangan dimana perlindungan dan kepastian hukum tersebut sangat penting bagi para pengusaha untuk dapat menjalankan usahanya dengan menggunakan Merek tersebut di dalam kegiatan perdagangan, serta mencegah kerugian yang lebih besar bagi pengusaha yang telah memperkenalkan Merek tersebut melalui kegiatan promosi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 18/Merek/ 2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp18.641.000,00 (delapan belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan hadirnya Kuasa Penggugat kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2011, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Pembatalan Merek Nomor 34 K/ HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 18 September 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 25 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Pokok Perkara:

A Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek;

- 1 Bahwa *Judex Facti* jelas telah salah dalam menilai bahwa gugatan perkara Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst diajukan melewati jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek;
- 2 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum mengenai jangka waktu pengajuan pembatalan merek sebagaimana dinyatakan dalam putusan *Judex Facti* sebagai berikut, yaitu:
- 3 Bahwa Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara khusus menyatakan bahwa "Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum";
- 4 Bahwa adapun selanjutnya dalam bagian Penjelasan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 atas Pasal 69 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa "Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik". Bahwa itikad tidak baik oleh Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat adalah salah satu alasan diajukannya gugatan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat, dimana Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil gugatannya yang telah dibuktikan pada saat pembuktian;
- 5 Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek beserta penjelasannya merupakan penerapan dari ketentuan Article 6 bis (3) Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik. Konvensi Paris ini telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Paris;

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012

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

6 Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan Yurisprudensi Tetap MARI Nomor 3670 K/Sip/1981, tanggal 25 Oktober 1982, dalam sengketa merek "METZLER" jo. Putusan MARI Nomor 3027 K/Sip/1981, tanggal 29 Desember 1982, dalam sengketa merek "SEVEN UP" jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 687/Pdt/G/D/1987, tanggal 29 Juni 1988, dalam sengketa merek "CHANEL", yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

"Tidak ada batas waktu pengajuan pembatalan, jika terbukti bahwa pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad buruk berdasarkan pasal 6 bis Uni Paris";

7 Bahwa meskipun apabila jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 69 Ayat (2) dengan tidak mempertimbangkan itikad tidak baik dimana dalam Penjelasan Pasal 69 Ayat (2) dijelaskan bahwa "...Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik". Karenanya gugatan pembatalan pendaftaran merek atas dasar bertentangan dengan ketertiban umum ini masih dapat diajukan meskipun telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun;

8 Bahwa kriteria mengenai jangka waktu 5 (lima) tahun didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:

a Perkara Nomor 10/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibatalkan dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 020/K/N/HaKI/2006 dalam perkara merek YONG MA dengan tegas telah memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

"Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang menyimpulkan dalam eksepsi bahwa gugatan a quo telah melampaui batas waktu dalam 5 tahun dengan menerapkan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebab:

6. Merek YONG MA milik Penggugat dengan merek YONG MA milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya baik berupa bentuk, cara penempatan, cara penulisan, bunyi, ucapan sehingga jelas Tergugat dalam mendaftarkan merek miliknya tersebut adalah beritikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran merek Penggugat yang menurut penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 termasuk pula dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum."

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)



- b Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 871 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 17 Februari 2010 yang dengan tegas telah memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

"Bahwa perihal pengertian itikad tidak baik, harus mengacu pada Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam penjelasan tegas dinyatakan "Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik", yaitu mendompleng pada ketenaran merek terkenal perusahaan lain, dan tidak terbatas jangka waktu gugatan pembatalan";

- 9 Bahwa dengan hormat Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan menyampaikan bahwa karena berdasarkan kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek mengenai jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berhak untuk memeriksa sendiri perkara ini dan dapat membatalkan putusan *Judex Facti* yang telah tidak menyatakan bahwa Gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat tidak dapat diterima;

- B Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan;

- 10 Bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf (c) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak mempunyai definisi kapankah *Judex Facti* "lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan". Akan tetapi di dalam praktek berkembang pengertian yang sama yakni kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, dengan kata lain disebut juga dengan "*motiveringsplicht*";

- 11 Bahwa putusan *Judex Facti* akan dianggap tidak memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, apabila hal-hal di bawah ini terjadi:

- a Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk suatu kesimpulan lain yang berbeda);



- b Apabila diabaikan suatu sanggahan atau keberatan (terhadap hasil pemeriksaan ahli);
 - c Apabila diabaikan suatu penawaran/kesanggupan untuk membuktikan suatu perintah untuk suatu sumpah pemutus;
 - d Apabila putusan itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang jalan pikiran yang diikuti (Hakim);
 - e Tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian terhadap keadaan-keadaan yang meliputi (suatu hal/peristiwa tertentu);
 - f Apabila putusan itu secara umum dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas;
 - g Apabila putusan itu didasarkan atas suatu kekhilafan;
 - h Apabila dilupakan suatu pemutusan tentang sesuatu hal tertentu;
- (dikutip dari buku "Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata", Setiawan, S.H., terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan 1/1992, hal. 388)
- 12 Bahwa berpijak terhadap kriteria-kriteria tersebut di atas maka Putusan *Judex Facti* dalam perkara *Judex Facti* telah tidak memenuhi persyaratan huruf a, e, f, g dan h. Dengan kata lain, Putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang cukup mempertimbangkan (*niet voelende gemotiveerd*), sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dalam tingkat Kasasi (*vide* Putusan MARI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 jo. Putusan MARI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 jo. Putusan MARI Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 jo. Putusan MARI Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976);

Judex Facti telah lalai mempertimbangkan merek Tergugat identik dan memiliki kombinasi yang tidak umum yang sama dengan merek Penggugat;

- 13 Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan untuk mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai "Tergugat adalah pemilik merek yang beritikad tidak baik (*bad faith*) dalam mendaftarkan dan memakai merek "PIAGETPOLO dan PIAGET POLO" sehingga memberi arah untuk suatu kesimpulan lain yang berbeda seperti dalam putusan *Judex Facti* Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Bahwa *Judex Facti* sangat mengetahui dan bahkan mengutip dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai Itikad tidak baik (*bad faith*) Tergugat dan bahkan mengutip dalil Penggugat dalam pertimbangan hukumnya. Pemohon Kasasi mengutip pertimbangan Hukum dari *Judex Facti* halaman 45 yang menyatakan:



"4. Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya tersebut pada Direktorat merek dengan itikad tidak baik, maka tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan merek milik Tergugat tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang Undang R.I. Tahun 2001 Tentang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Penjelasan Pasal 69 ayat (2): Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik".

14 Bahwa *Judex Facti* telah sama sekali mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan apapun pada dalil Penggugat bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan itikad tidak baik. *Judex Facti* telah lalai untuk mempertimbangkan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah meniru baik kata PIAGET maupun kata POLO milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat dimana itikad tidak baik tersebut telah terbukti:

- Bahwa kata "PIAGET" dalam Merek "PIAGET" dan "PIAGET POLO" milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat merupakan kata yang tidak umum baik dari bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia;
- Merek terkenal "PIAGET" milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah digunakan sejak tahun 1874 menjadi terkenal dan dikenal oleh masyarakat dan telah memperoleh reputasi yang baik di kalangan konsumen di dunia maupun Indonesia (bukti P-3 sampai dengan P-5, bukti P-9 sampai dengan P-11);
- Bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat juga menciptakan dan memasarkan produknya dengan menggunakan merek "PIAGET POLO" sejak tahun 1979 (bukti P-6 sampai dengan P-8, bukti P-10 dan P-11);
- Dalam hal ini bahwa seharusnya tidak ada kesempatan bagi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk mengajukan argumen bahwa Termohon Kasasi/dahulu Tergugat telah menemukan/ menciptakan kata PIAGETPOLO dan PIAGET POLO dan kemudian mengajukan permohonan pendaftarannya. Sangatlah tidak mungkin apabila Termohon Kasasi/dahulu Tergugat menyatakan bahwa merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO adalah ciptaannya karena PIAGET bukanlah kata yang lazim dan biasa digunakan

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Begitu pula dengan kombinasi kata "PIAGET" dengan kata POLO yang bukan merupakan kombinasi lazim dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia;

- Oleh karenanya, bahwa seharusnya tidak ada kesempatan untuk mengajukan argumen bahwa Termohon Kasasi/dahulu Tergugat telah menciptakan sendiri merek "PIAGET POLO" dan "PIAGETPOLO";
namun sebaliknya membuktikan bahwa merek Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat tersebut adalah adopsi dari merek PIAGET milik Pemohon Kasasi/ semula Penggugat sebagaimana terdaftar setidaknya tahun 1972 dan merek POLO milik Pemohon Kasasi/ semula Penggugat yang telah terdaftar sejak setidaknya tahun 1982 dibuktikan sebagai berikut:

| Nomor Bukti | Bukti | Keter |
|-------------|---|---|
| P-46 | Petikan resmi pendaftaran merek "PIAGET" di Argentina, Daftar Nomor 724.718, tanggal 10 Februari 1972 dalam kelas 9 untuk melindungi barang " informasi, layanan hukum, merk produksi, brevet dan model Toko jam, toko perhiasan, cabang-cabang terkait dan industri mekanik", berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia. | Diaju " PIAG " milik 1972 jauh s merk 2002 |
| P-48 | Petikan resmi pendaftaran merek POLO di WIPO (<i>World Intellectual Property Organization</i>), Daftar Nomor 474305 yang telah didaftarkan pada tanggal 15 Desember 1982 dalam kelas 6, 14, 16, 34, berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam bahasa Indonesia. | Diaju " POLC " milik 1982 jauh s merk 2002. |
| P-47 | Petikan resmi pendaftaran merek POLO di Singapura, Daftar Nomor B 6862/82, tanggal 30 Desember 1982 dalam kelas 14 untuk melindungi barang "logam mulia atau yang dilapisi dengannya; perhiasan tiruan; | Diaju " POLC |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------|---|--|
| | instrument-instrumen horologis dan kronometrik; bagian-bagian dan perlengkapan-perengkapan untuk semua barang yang disebutkan di atas", berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia. | " milik 1982 jauh s merek 2002. |
| P-36 | Petikan resmi pendaftaran merek "PIAGET" di Swiss, Daftar Nomor P-329926, tanggal 1 November 1983 dalam kelas barang 14 untuk melindungi barang "semua produk industri jam dan komponen-komponennya", berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam bahasa Indonesia | Diaju " PIAG " milik 1983 jauh s merek 2002. |
| P-10 | <p>Print out dari situs http://www.WHOis.net, berikut terjemahan di bawah sumpah dalam bahasa Indonesia.</p> <p>Situs ini merupakan situs yang digunakan untuk menganalisa nama latar belakang situs-situs yang ada di internet, diantaranya oleh siapa dan sejak kapan situs tersebut didaftarkan.</p> <p>Berdasarkan situs Whois.net ini, situs resmi www.PIAGET.com telah terdaftar atas nama Penggugat sejak 31 Mei 1997 sedangkan situs www.PIAGETPOLO.com telah terdaftar atas nama Penggugat sejak 22 Maret 2000.</p> | Diaju keber " PIAG " milik doma 1997 dan t 2000 yaitu, merek 2002. |

Persamaan merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO milik Tergugat dengan merek PIAGET dan POLO milik Penggugat bukanlah kebetulan semata;

15 Bahwa *Judex Facti* lalai dan tidak mempertimbangkan dalil Penggugat dan tidak mengadili bagian dari tuntutan Penggugat mengenai itikad buruk dari Tergugat

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



yang telah dibuktikan oleh Penggugat yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menjiplak secara terang-terangan merek PIAGET dan POLO milik Penggugat. *Judex Facti* telah mengesampingkan dalil Penggugat yang telah dibuktikan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Tergugat juga mengajukan permohonan pendaftaran merek PIAGET yang diajukan pada tanggal 14 November 2002 dengan nomor agenda D00-02-26557 atas nama Tergugat dimana permohonan pendaftaran merek tersebut telah ditolak oleh Direktorat Merek karena meniru merek PIAGET yang sudah terkenal milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat (bukti P-82);

Merek PIAGET milik Penggugat telah terdaftar setidaknya sejak tahun 1990 di Indonesia:

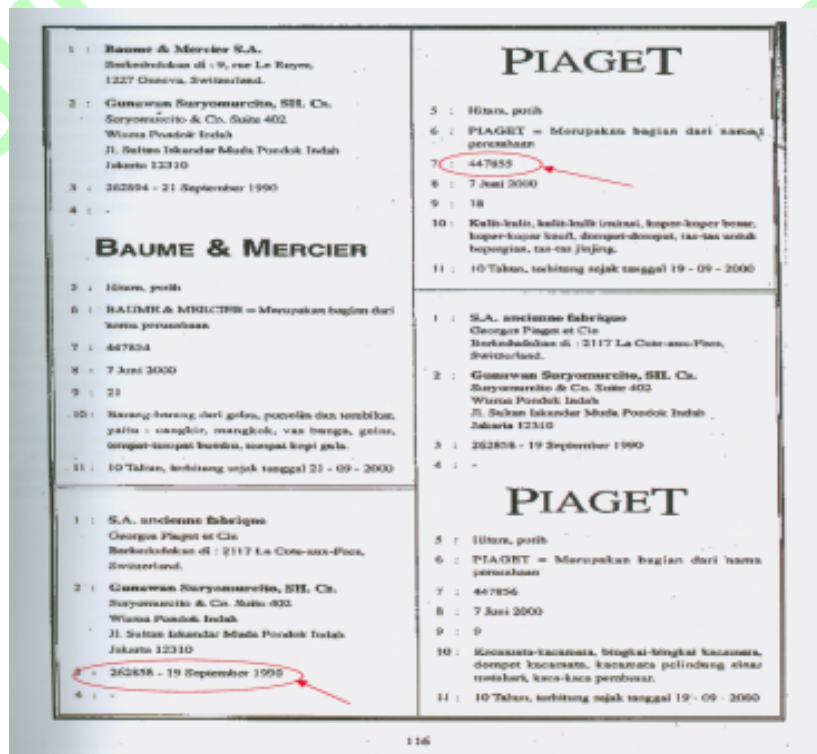
- 16 Bahwa *Judex Facti* lalai dalam memeriksa bukti P-70 dan oleh karenanya menyatakan bahwa: "... dalil posita Penggugat tersebut di atas tidak sesuai dengan bukti Penggugat P-70, maka dalil posita Penggugat tersebut tidak di atas tidak sesuai oleh karenanya permohonan pendaftaran merek PIAGET atas nama Penggugat (Richemont Internasional SA) untuk pertama kali dalam Daftar Umum Merek di Indonesia adalah pada tanggal 8 Desember 2009, dan permohonan tersebut diterima dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 19 September 2010...";
- 17 Bahwa selanjutnya *Judex Facti* menyatakan dalam bahwa "Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat bahwa merek PIAGET atas nama Penggugat (RICHEMONT INTERNASIONAL SA) telah terdaftar pertama kali dalam Daftar Umum Merek di Indonesia sejak tanggal 19 September 1990, tidak terbukti.";
- 18 Bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam memeriksa bukti P-70 yang diajukan oleh Penggugat pada acara pembuktian tanggal 27 Juni 2012 yang berupa Petikan resmi pendaftaran merek "PIAGET" di Indonesia, Daftar Nomor IDM000244025 untuk melindungi jenis barang di kelas 18 yang merupakan perpanjangan berturut-turut dari Nomor Daftar 447855 dan 262858 sejak tanggal 19 September 1990;
- 19 Bahwa jika dicermati Petikan Resmi pendaftaran merek "PIAGET" di Indonesia, Daftar Nomor IDM000244025 secara jelas mencantumkan nomor permohonan perpanjangan R002009010464 diajukan tanggal 8 Desember 2009 dan didaftarkan tanggal 19 April 2010 dimana huruf R pada awal nomor permohonan merupakan kode permohonan perpanjangan pendaftaran merek. Bahwa selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/semula Penggugat juga mengajukan bukti pendaftaran merek dalam berita resmi merek seri-B atas merek terdaftar Nomor 447855 yang merupakan perpanjangan pendaftaran merek Nomor 262858 sejak tanggal 19 September 1990 sebagaimana tertera dalam bukti P-70 sebagai berikut:



Bahwa merek terdaftar Nomor 447855 tersebut telah dicatatkan Pengalihan Hak atas merek terdaftarnya sejak tanggal 17 September 2004 kepada Penggugat (Richemont Internasional SA sehingga permohonan perpanjangan berikut perpanjangan pendaftaran mereknya di bawah Nomor Nomor IDM000244025 telah dicatatkan atas nama Pemohon Kasasi/semula Penggugat;

20 Bahwa jika bukti P-70 adalah suatu merek terdaftar yang baru diajukan pada tanggal 8 Desember 2009, maka adalah tidak mungkin merek tersebut telah terdaftar pada tanggal 19 April 2010 yaitu hanya berjarak 4 bulan sejak dimohonkan sedangkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek secara tegas menyatakan bahwa "(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan... "dan" (3)

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.";

Merek PIAGET Daftar Nomor 514454 Terdaftar Atas Nama Pemohon Kasasi/semula Penggugat;

21 Bahwa P-77 yang dinyatakan oleh *Judex Facti* adalah atas nama S.A. ancienne Fabriques Georges Piaget et Cie, berkedudukan di 217 La Cote-aux-Fees, Switzerland sehingga merek tersebut telah terdaftar atas nama pihak lain dan menimbang dengan terdaptarnya merek PIAGET tersebut atas nama pihak lain selain Penggugat, dan pendaftaran merek PIAGET atas nama Penggugat, maka kedudukan Penggugat dalam perkara a quo tidak serta merta sebagai pemegang hak eksklusif atas merek PIAGET tersebut (*vide* Pasal 3 Undang Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) adalah tidak tepat;

22

Bahwa bukti P-77 yang berupa Petikan resmi pendaftaran merek "PIAGET" di Indonesia, Daftar Nomor 514454 (perpanjangan Daftar berturut-turut dari Nomor 276262 dan 160674) dalam kelas barang 14 adalah milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat sebagaimana tertera dalam Fasilitas *On-line* Data Merek Indonesia dengan alamat <http://119.252.174.25/detail.php?aplnumber='R002011014605'> sebagai berikut:

23 Bahwa Pengalihan Hak dari S.A. ancienne Fabriques Georges Piaget et Cie, berkedudukan di 217 La Cote-aux-Fees, Switzerland kepada Pemohon Kasasi/

se
Te

The document is an official letter from the Directorate General of Intellectual Property Rights, dated September 17, 2004. It is addressed to SURYOMURCITO & CO. in Jakarta. The letter discusses the transfer of trademark rights for the brand 'PIAGET' from S.A. Ancienne Fabriques Georges Piaget et Cie in Switzerland to Richemont International SA in Switzerland. It lists various trademark numbers and mentions that the transfer is being recorded in the Indonesian trademark database. The document is signed by ERAWAN JUSUS, S.H., M.H., and has an official stamp from the Directorate General of Intellectual Property Rights.



- 24 Bahwa selain bukti P-77 adalah milik dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat, *Judex Facti* secara tidak cermat menyatakan bahwa dengan adanya keberadaan pendaftaran merek PIAGET atas nama pihak lain (dimana hal ini adalah tidak benar) maka kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak serta merta sebagai pemegang hak eksklusif atas merek PIAGET tersebut (*vide* Pasal 3 Undang Undang R.I. Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek);
- 25 Bahwa Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara tegas menyatakan bahwa: "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.";
- 26 Secara lebih jauh, penjelasan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara tegas menyatakan bahwa: "Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-Undang ini seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.";
- 27 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan penjelasannya tidak ada ketentuan apapun yang menyatakan bahwa keberadaan pendaftaran merek sejenis atas nama pihak lain menjadikan suatu pihak bukanlah merupakan pemegang hak eksklusif atas merek dimana Pasal 3 ditujukan untuk menjelaskan pengertian mengenai hak atas merek tersebut;
- 28 Bahwa terlepas dari P-77 dimiliki oleh pihak lain atau tidak, *Judex Facti* telah secara tidak cermat dan telah lalai dalam menafsirkan dan bahkan menetapkan ketentuan Pasal 3 yang tidak ada tepat diterapkan pada perkara *a quo*;
- 29 Bahwa di dalam Pasal 178 ayat (1) H.I.R. disebutkan:
"Waktu musyawarat, hakim berwajib, karena jabatannya, mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.";
Sedangkan di dalam Pasal 178 ayat (2) secara jelas diatur sebagai berikut:
"Hakim itu wajib mengadili segala bagian tuntutan.";
- 30 Bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1) dan (2) sebagaimana dikutip di atas, Hakim wajib karena jabatannya mencukupkan segala alasan hukum dalam putusannya. Dan Hakim pun wajib mengadili segala bagian tuntutan;
- 31 Bahwa ketentuan Pasal 25 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: "segala putusan pengadilan selain

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Ketentuan pasal ini merupakan dasar dari kewajiban seorang Hakim untuk memberikan *motivering* yang cukup bagi putusannya. Dalam hal tidak adanya *motivering* atau dalam hal suatu *motivering* dianggap tidak memadai, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat Kasasi;

32 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 1977, ketentuan Pasal 25 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman RI Nomor 4 Tahun 2004, telah dikukuhkan secara lebih jelas dan tegas dan menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan di bawahnya, apabila tidak ada suatu *motivering* yang cukup dalam suatu putusan hakim, yang intinya berbunyi: "dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat Kasasi";

33 Bahwa kewajiban seorang Hakim untuk memberikan *motivering* yang cukup bagi putusannya sesuai dengan pendapat Setiawan, S.H., dalam bukunya "Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata", terbitan Alumni Bandung, cetakan 1/1992, hal 372, menjelaskan bahwa:

"Adanya kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan suatu *motivering* terhadap putusan-putusannya memberikan jaminan akan adanya suatu "*fair hearing*". *Motivering* suatu vonis diperlukan agar supaya para pihak (dan pencari keadilan lainnya) dapat mengerti mengapa hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila hakim di dalam putusannya hanya menyatakan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat telah terbukti;

Motivering diperlukan agar hakim dalam pemeriksaan di tingkat yang lebih tinggi dapat meneliti serta menelusuri dan menilai apakah konstatering hakim pertama jauh mengenai fakta-faktanya telah tepat dan benar dan apakah dengan demikian penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut sudah tepat dan benar pula. Oleh karenanya maka kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan dasar pertimbangan yang cukup bagi putusan-putusannya berhubungan erat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipisah-pisahkan dengan sistem pemeriksaan dalam dua tingkatan: peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Bahkan Mahkamah Agung, di tingkat kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan (baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi) atas dasar pertimbangan bahwa putusan itu tidak diberikan pertimbangan yang cukup (*niet voldoende gemotiveerd*).";

34 Bahwa dengan dikesampingkan dan/atau tidak dipertimbangkannya dalil bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan itikad tidak baik yang telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi; hal tersebut mengakibatkan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena kesalahan *Judex Facti* dalam membuat putusan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kesalahan yang biasa, melainkan dikualifisir sebagai kelalaian *Judex Facti* dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

35 Bahwa hormat Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan menyampaikan bahwa karena berdasarkan kelalaian *Judex Facti* dengan telah mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan dalam memeriksa bukti-bukti dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan itikad tidak baik pada saat mendaftarkan merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO yang sama pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek PIAGET dan POLO milik Penggugat, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berhak untuk memeriksa sendiri perkara ini dan dapat membatalkan putusan *Judex Facti* yang telah menolak gugatan Pemohon Kasasi/ semula Penggugat untuk keseluruhannya;

C Bahwa *Judex Facti* telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas fakta, keterangan saksi dan bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan; *Judex Facti* telah tidak dapat memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam menolak untuk mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Tergugat juga mengajukan permohonan pendaftaran merek terkenal milik pihak lain

36 Bahwa *Judex Facti* telah lalai dengan mengesampingkan dalil dan Bukti Petikan Resmi Asli dari Daftar Umum Merek atas Merek-merek terdaftar THE GOD

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012

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)



FATHER milik Tergugat (bukti P-78 sampai dengan P-81), sebagaimana dinyatakan dalam putusan *Judex Facti* sebagai berikut:

"Menimbang bahwa Majelis tidak lagi mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat selanjutnya dan bukti-bukti lain yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*.";

37 Bahwa *Judex Facti* telah lalai untuk secara teliti memeriksa bukti P-78 sampai dengan P-81 serta yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada akhirnya memutuskan bahwa gugatan pembatalan Penggugat dalam perkara *a quo* telah lewat waktu (kadaluarsa) maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima. Pemohon Kasasi/semula Penggugat melampirkan fotokopi dari bukti-bukti P-82, P-78 sampai dengan P-81 yang telah diserahkan dalam acara pembuktian pada persidangan 27 Juni 2012;

Bahwa kelalaian *Judex Facti* yang mengesampingkan bukti-bukti tersebut dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas itikad tidak baik dari Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tersebut;

38 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau setidaknya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana *Judex Facti* secara jelas mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan apapun dengan menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak lagi mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat selanjutnya dan bukti-bukti lain yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, artinya, *Judex Facti* dalam putusan *a quo* tidak mempertimbangkan bukti: bukti P-82, P-78 sampai dengan bukti P-81 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

39 Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* telah mengabaikan begitu saja bukti-bukti, Pemohon Kasasi yang lain yang bertanda bukti P-82, P-78 sampai dengan bukti P-81, maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Judex facti telah:

40 Bahwa menurut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia, *Judex Facti* mempunyai kewajiban untuk menilai seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara di depan persidangan, dengan tujuan agar *Judex Facti* dapat menerapkan hukum secara benar dan menghadirkan suatu putusan yang objektif dan berwibawa;

41 Bahwa oleh karena itu, dalam Memori Kasasi *a quo* sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan untuk membatalkan putusan *Judex Facti*



tersebut kemudian memeriksa kembali bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yakni bukti: bukti P-82, P-78 sampai dengan bukti P-81 yang dikeluarkan oleh Kantor Turut Termohon Kasasi/semula Turut Tergugat sebagaimana diajukan dalam acara pembuktian pada persidangan tanggal 27 Juni 2012 dengan cap dan tanda-tangan asli;

- 42 Bahwa, jika alasan untuk memeriksa kembali bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi vide bukti: bukti P-82, P-78 sampai dengan bukti P-81 yang sama sekali tidak perlu dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu pengulangan pada tingkat kasasi *a quo* dan bukan sebagai penilaian terhadap hasil pembuktian, melainkan hal tersebut dimaksudkan untuk memperjelas dasar pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* sehingga menjadi lengkap dan tidak kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). Bandingkan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 152 K/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969, yang memberikan kriteria hukum:

"Tambahan alat bukti yang dilampirkan pada Memori Kasasi dapat dipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya";

- D Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai Persamaan Pada Pokoknya atau keseluruhannya;

Persamaan antara merek Tergugat dengan merek Penggugat;

- 43 Bahwa *Judex Facti* telah juga salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam mempertimbangkan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dari merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO milik Tergugat Terdaftar Nomor 563426 dan IDM000230699;

- 44 Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan ini mengutip putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa "Menimbang merek Tergugat adalah PIAGETPOLO dan PIAGET POLO terdiri dari 2 (dua) unsur kata PIAGET dan POLO. Sedangkan merek Penggugat adalah PIAGET, terdiri dari 1 (satu) unsur kata PIAGET;

Menimbang menurut Majelis antara merek Tergugat dan merek Penggugat tersebut terdapat daya "pembeda", baik dalam bentuk dan cara penulisan, maupun cara penempatan tulisan merek tersebut satu-satunya persamaan antara merek Tergugat dan merek Penggugat adalah kata PIAGET. Tetapi antara merek

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



Tergugat dan merek Penggugat tersebut dapat dibedakan. Apalagi jenis barang/jasa produk merek Tergugat tidak sama dengan jenis barang/jasa produk. Dengan perkataan lain produk jasa/barang yang dilindungi antara merek Tergugat dengan merek Penggugat adalah terhadap kelas yang berbeda.";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas patut ditolak dan dikesampingkan, karena jelas tidak sesuai dengan pengertian yang dianut dalam Undang-Undang Merek, Doktrin Hukum Merek maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I., dimana *Judex Facti* menafsirkan pengertian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan tidak mengacu kepada Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek maupun Doktrin dan Yurisprudensi MARI tentang Perkara Merek, sehingga sampai kepada pengertian yang sangat sempit, untuk itu harus merujuk kepada pengertian yang lebih luas;

45 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar kriteria persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dari merek sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan: " Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.";

46 Bahwa dalam menentukan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya, *Judex Facti* seharusnya merujuk pada pengertian yang lebih luas sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- Menurut Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa:
"Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut";



- Menurut Doktrin Hukum Merek, ditegaskan untuk menentukan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya haruslah memperhatikan kriteria berikut ini:

- World Trade Mark Symposium*, Cannes, Prancis, Tanggal 5 sampai dengan 9 Februari 1992 (dikutip dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992, hal 285-286), yang menyatakan persamaan itu ada bila:
 - adanya persamaan rupa atau penampilan (*similarity of appearance*);
 - adanya persamaan bunyi (*sound similarity*);
 - adanya persamaan pengertian atau konotasi (*connotation similarity*);
 - adanya persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercial impression*);
 - adanya persamaan jalur perdagangan (*trades channel similarity*);
- Wayne Covell* dalam *Trade Mark Reporter* Vol. 82, Mei-Juni 1992, Nomor 3 (dikutip dari buku yang sama seperti tersebut di atas, hal. 284-285);
 - persamaan pandangan (*visual similarity*);
 - persamaan kemasan (*packaging similarity*);
 - persamaan dalam asosiasi (*similarity in association*);
 - persamaan fungsi dan pemakaian (*similarity in function and use*);

Dari kriteria tersebut di atas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut di atas semuanya terpenuhi jika merek "PIAGETPOLO dan PIAGET POLO" milik Termohon Kasasi dibandingkan dengan merek "PIAGET" milik Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian dapat dipastikan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara kedua merek tersebut di atas;

Kutipan klasik dari kasus merek *Pianotist*, sebagai berikut:

"You must take the two marks. You must judge of them both by their look and by their sound, You must consider the goods and services to which they are to be applied. You must consider the nature and kind of customer who would be likely to buy those goods or services. In fact, you must consider all the surrounding circumstances; and you must consider what is likely to happen if each of these trademarks is used in a normal way as a trade mark for the goods or services of the respective owners of the marks. If, considering all those circumstances, you come to the conclusion that there will be a

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



confusion -that is to say- not necessarily that one will be injured and that the other will gain illicit benefit, but that there will be a confusion in the mind of the public, which will lead to confusion in the goods or services - then you may refuse the registration, or rather you must refuse the registration in that case.";

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

Anda harus membandingkan kedua merek tersebut. Anda harus menilai keduanya menurut penampilannya dan suaranya. Anda harus mempertimbangkan barang dan jasa untuk mana merek-merek tersebut akan digunakan. Anda harus mempertimbangkan sifat-sifat dan macam para konsumen yang akan membeli barang atau jasa termaksud. Sesungguhnya, anda harus mempertimbangkan semua keadaan di sekelilingnya; dan anda harus terlebih jauh mempertimbangkan apa yang sekiranya dapat terjadi jika masing-masing dari kedua merek tersebut digunakan secara wajar sebagai merek atau jasa oleh pemilik yang bersangkutan. Jika, setelah mempertimbangkan segala keadaan tersebut, anda sampai kepada suatu kesimpulan bahwa ada kemungkinan terjadi kerancuan -katakanlah- tidak perlu bahwa salah satu pihak akan mengalami kerugian dan pihak yang lain mendapatkan keuntungan yang tak selayaknya diperoleh, akan tetapi bahwa ada kemungkinan terjadi kerancuan di benak masyarakat, yang akan mengakibatkan kerancuan mengenai barang atau jasanya maka anda dapat menolak mendaftarkannya, atau bahkan harus menolaknya.";

Bahwa dari kasus tersebut di atas ternyata terbukti *Judex Facti* telah secara sempit menerapkan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti pendukung yang merupakan "*surrounding circumstances*" yang seharusnya diperhatikan oleh *Judex Facti*. Pengabaian ini berakibat *Judex Facti* telah kurang cukup mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusannya (*niet voldoende gemotiveerd*) dan tiba pada putusan yang salah menerapkan Hukum Merek; Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I.:

a Putusan MARI Nomor 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982, yang mempertimbangkan sebagai berikut:

"adanya persamaan antara merek sengketa yang berupa merek kombinasi serta warna-warna harus dinilai secara keseluruhan, baik bagian merek yang bersifat karakteristik maupun bagian yang tidak merupakan inti dari



merek tersebut, bahwa pada waktu penilaian secara keseluruhan pada merek lukisan, terutama harus diperhatikan pada kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya”;

(Dalam perkara antara PT. RENA DJAYA lawan AJINOMOTO CO INC, tentang merek AJINOMOTO & Lukisan Mangkok dan Merek MIWON & Lukisan Mangkok”);

- b Putusan MARI Nomor 1596 K/Pdt/1985, tanggal 19 Januari 1988, yang mempertimbangkan sebagai berikut:

Merek Penggugat (CROCODILE) termasuk merek dagang termashur. Oleh karena itu, walaupun Tergugat menambah perkataan BRILIANT di belakang kata CROCODILE, sifat lahiriah maupun susunan kata dikaitkan dengan kemasan desain dan penempatan gambar, dianggap identik, mirip atau paling tidak hampir sama dengan merek Penggugat. Dengan demikian merek Tergugat mengandung persamaan yang potensial menimbulkan penyesatan terhadap khalayak ramai tentang asal sumber produksi dan kualitas barang”;

- c Putusan MARI Nomor 1053 K/Sip/1982, tanggal 22 Desember 1982, yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

”bahwa penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek”;

- d Putusan MARI Nomor 127 K/Sip/1972 tanggal 30 Oktober 1972 dalam sengketa merek ”YKK”, yang antara lain menegaskan:

”bahwa pendapat Mahkamah mah Agung persamaan itu ada, kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu di dalam masyarakat”;

- e Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 178 K/Sip/1973, tanggal 9 April 1973, yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

”Persamaan itu ada apabila merek yang digugat baik karena bentuknya, susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan yang sama, sehingga mengingatkan pada merek Penggugat yang telah dikenal luas di kalangan masyarakat. Berdasarkan kriteria

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa antara merek KAMPAK dan lukisan kampak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek RAJA KAMPAK dan lukisan mahkota di atas gambar dua kampak bersilang, dengan alasan bahwa kesan yang dominan dari merek-merek sengketa adalah gambar kampak dan ucapannya";

47 Bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum yang telah menentukan kriteria persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam memeriksa persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya atas merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO milik Tergugat dan merek PIAGET milik Penggugat dan telah lalai untuk menerapkan kriteria tersebut dalam perkara *a quo*. *Judex Facti* telah mengabaikan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya antara merek Terkenal PIAGET milik Penggugat dengan merek PIAGET milik Tergugat sebagai berikut:

- Cara penyebutan merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO milik Tergugat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex* adalah sama persis/identik dengan penyebutan merek PIAGET milik Penggugat;
- Tampilan secara visual dari PIAGET POLO dan PIAGETPOLO milik Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan merek terkenal "PIAGET" dan "PIAGET POLO" milik Penggugat;
- Kesan secara keseluruhan dari merek Tergugat adalah sangat mirip dengan merek terkenal "PIAGET" dan "PIAGET POLO" milik Penggugat;

Berdasarkan Ketentuan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs;

48 Bahwa telah diuraikan di atas, merek "PIAGET" dan "PIAGET POLO" milik Penggugat telah merupakan suatu merek terkenal bahkan sebelum tahun 2002 (pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya) hingga pada saat ini, hal tersebut dibuktikan bahwa persyaratan mengenai kriteria merek terkenal telah terpenuhi berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Merek dan ketentuan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengenai Merek Terkenal;

49 Bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris mengatur bahwa negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran merek atau membatalkan pendaftaran merek, dan melarang penggunaan suatu merek yang merupakan suatu reproduksi atau imitasi suatu merek terkenal (yang dapat menyebabkan kerancuan) untuk penggunaan jenis barang yang identik/sejenis;



- 50 Bahwa Pasal 16.3. Perjanjian TRIPs mengatur bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap barang yang tidak sejenis;
Ketentuan Pasal 16.3. Perjanjian TRIPs yang mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000 tersebut melarang adanya pendaftaran an/penggunaan merek yang sama dengan suatu pendaftaran merek terkenal untuk barang-barang yang tidak sejenis, di mana penggunaan tersebut dapat mengindikasikan hubungan antara barang-barang dengan pemilik dari merek terkenal terdaftar, di mana kepentingan dari pemilik merek terkenal tersebut dapat terganggu;
- 51 Bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis;
- 52 Bahwa meskipun dalam Pasal 6 Ayat (2) disebutkan bahwa penolakan permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang yang tidak sejenis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum ada, namun perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis adalah tujuan dari Undang-Undang Merek, sebagai penerapan dari ketentuan Persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 16.3, di mana Indonesia sebagai penandatangan Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*);
- 53 Bahwa dalam beberapa putusannya Pengadilan Niaga telah memutuskan untuk membatalkan pendaftaran-pendaftaran merek-merek milik pi hak ketiga yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis berdasarkan ketentuan Konvensi Paris dan TRIPs tersebut yang kemudian juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung R.I.;
- E Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai keterkenalan merek PIAGET milik Pemohon Kasasi dan kemungkinan peniruannya oleh Termohon Kasasi;
- 54 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum mengenai keterkenalan suatu merek sebagaimana dinyatakan dalam putusan *Judex Facti* sebagai berikut, yaitu:
“Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undang Undang 15 Tahun 2001 tentang Merek diuraikan sebagai berikut: "Penolakan



permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang/jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan;

- 1 Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
 - 2 Disamping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
 - 3 Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
 - 4 Disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;
- Menimbang bahwa salah satu syarat merek tersebut merupakan merek terkenal apabila adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.";

55 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum dengan menyatakan bahwa "Menimbang, dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak terdapat bukti bahwa Penggugat telah melakukan promosi secara gencar dan besar-besaran atas merek PIAGET miliknya yang telah didaftarkan pada Dirjen HaKI cq, Direktorat Merek di Indonesia; Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, tidak juga terdapat bukti bahwa Penggugat telah melakukan investasi di Indonesia terkait dengan merek PIAGET miliknya yang telah terdaftar pada Dirjen HaKI cq. Direktorat Merek RI; Menimbang, bahwa terdapat korelasi antara promosi secara gencar dan besar-besaran dari suatu merek dengan pengetahuan dan pengakuan masyarakat setempat atas merek yang bersangkutan;...";

56 Bahwa berdasarkan kesalahan penerapan atau pelanggaran atas ketentuan hukum tersebut, *Judex Facti* telah mengambil pertimbangan dan kesimpulan yang salah sebagaimana dinyatakan dalam putusan *Judex Facti* sebagai berikut: "Menimbang sepanjang pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak membuktikan telah melakukan promosi atas merek PIAGET miliknya di Indonesia dan memiliki investasi di Indonesia terkait dengan merek PIAGET miliknya yang telah ia daftarkan pada Dirjen HaKI RI cq. Direktorat Merek."; Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas tidak sejalan dengan doktrin Hukum Merek dan Undang-Undang Merek. Keterkenalan suatu merek tidak harus dibuktikan bahwa merek tersebut terkenal di Indonesia dengan bukti-bukti merek



yang bersangkutan telah melakukan promosi dan pemasarannya di Indonesia agar diketahui masyarakat;

Keterkenalan suatu merek internasional merupakan keniscayaan bahwa merek tersebut juga terkenal di Indonesia. Hal tersebut merupakan doktrin hukum merek yang telah menjadi doktrin tetap melalui yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1272 K/Pdt/1984, tanggal 15 Januari 1986 yang menyatakan: "Secara hukum sesuai dengan moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing), meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek dagang tersebut (asing) belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia";

57 Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum tersebut di atas, yang mengatakan bahwa pendaftaran merek di berbagai negara bukan jaminan suatu merek tersebut adalah merek terkenal, dan tidak adanya kriteria-kriteria yang pasti mengenai definisi merek terkenal melalui lembaga-lembaga yang berkompeten di bidang *Intellectual Property Rights* sendiri;

58 Bahwa Undang-Undang Merek, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dan WIPO bahkan telah menegaskan bahwa pendaftaran merek di negara-negara di dunia menunjukkan bahwa merek terdaftar tersebut adalah merek terkenal, dengan penjelasan detail sebagai berikut:

59 Penjelasan Undang Undang Merek Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) mengenai keterkenalan suatu merek menyebutkan sebagai berikut:

- memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
- bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara;

Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (independent) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan;

60 Bahwa selain itu, kriteria mengenai keterkenalan suatu merek atas dasar adanya pendaftaran merek di berbagai negara juga didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1486 K/Pdt/1991 tertanggal 28 November 1995 yang dengan tegas telah memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

"Suatu merek termasuk dalam pengertian *Weil-Known Mark* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional, karenanya apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara dunia, maka dikwalifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai Area batas-batas di luar negara asalnya.";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 426 PK/Pdt/1994 tertanggal 3 November 1995 yang juga dengan tegas telah memberikan kriteria sebagai berikut:

"Kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut telah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenai batas dunia.";

- Pasal 16 Ayat (2) dari *TRIPS Agreement* yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to service, in determining whether a trademark is well-known, account shall be taken of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in that Member obtained as a result of the promotion of the trade mark.";

Terjemahan bebasnya:

"Pasal 6 bis dari Konvensi Paris (1967) hendaknya diterapkan juga terhadap jasa-jasa. Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal haruslah dipertimbangkan pengetahuan dari sektor yang relevan dari masyarakat termasuk pengetahuan di negara anggota yang diperoleh sebagai hasil dari promosi merek yang bersangkutan.";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3485 K/Pdt/1992 tertanggal 20 September 1995, yang juga dengan tegas telah memberikan kriteria sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa dalam Konvensi Paris juga telah diisyaratkan kepada seluruh peserta memberikan perlakuan yang sama dalam rangka melindungi merek terkenal dari manapun asalnya, karena Indonesia sendiri sebagai peserta dan ikut meratifikasi hasil Konvensi Paris bahkan tanpa *reserve* dan oleh karena itu hasil konvensi Paris itu harus ditaati.";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 49 PK/Pdt/1989 jo. Nomor 3258 K/Pdt/1987 yang juga dengan tegas telah memberikan kriteria sebagai berikut:

"Bahwa Republik Indonesia adalah anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, bagaimanapun juga ada kewajiban hukum bagi Indonesia sepanjang perundang-undangan nasionalnya mengizinkan untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Paris.";

61 Bahwa kriteria keterkenalan suatu merek berdasarkan adanya pendaftaran di berbagai negara juga telah ditetapkan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) di Jenewa yang merupakan suatu badan internasional yang mengurus masalah Hak Kekayaan Intelektual. Adapun dalam laporan hasil pertemuan *The Committee of Expert on Well Known Mark* atau Komisi Ahli Mengenai Merek Terkenal pada bulan 1997, telah dirumuskan kriteria-kriteria yang menjadi pedoman penilaian untuk menentukan suatu merek sebagai Merek Terkenal, antara lain sebagai berikut:

- pemakaian merek yang begitu lama;
- penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat banyak;
- pendaftaran merek di beberapa negara;
- reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkan mempunyai mutu yang prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi;
- pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh dunia;

62 Bahwa kriteria-kriteria tersebut di atas dapat dijadikan pedoman untuk menentukan mengenai keterkenalan suatu merek. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, merek "PIAGET" milik Pemohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu merek yang terkenal.

63 Bahwa Pemohon Kasasi telah memiliki pendaftaran merek "PIAGET" di berbagai negara di dunia, karenanya merek "PIAGET" telah memenuhi salah

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012

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

satu syarat mengenai keterkenalan suatu merek yaitu berdasarkan adanya pendaftaran merek di berbagai negara di dunia, sebagaimana telah diatur oleh (i) Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Merek berikut Penjelasannya; (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1486 K/Pdt/1991 tertanggal 28 November 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 426 PK/Pdt/1994 tertanggal 3 November 1995; dan (iii) pedoman yang telah dirumuskan oleh *The Committee of Expert on Well Known Mark* WIPO mengenai kriteria merek terkenal;

- 64 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum dengan mensyaratkan bahwa merek PIAGET tidak terkenal di Indonesia. *Judex Facti* juga telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum dengan menyatakan bahwa bukti keterkenalan harus berdasarkan pada investasi di Indonesia dan Pemohon kasasi/semua Penggugat telah membuktikan promosi besar-besaran di Indonesia berdasarkan bukti P-12 sampai dengan P-15 yang berupa bukti promosi Pemohon kasasi/semua Penggugat di beberapa media massa di Indonesia pada tahun 1997 dan 2000 yang jauh sebelum Termohon Kasasi/semula Tergugat mengajukan permohonan mereknya di tahun 2002. *Judex Facti* telah memberikan definisi atau kriteria yang sempit mengenai merek terkenal
- 65 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan mengabaikan hal-hal berikut:
- Bukti P-3 sampai dengan P-32, yang menunjukkan bahwa Penggugat telah menggunakan merek PIAGET dan PIAGET POLO sejak lama, setidaknya sejak tahun 1874 untuk merek PIAGET dan tahun 1979 untuk merek PIAGET POLO;
 - Bukti P-46, yang menunjukkan bahwa merek PIAGET milik Penggugat telah terdaftar setidaknya sejak tanggal 10 Februari 1972 sedangkan merek "POLO" milik Penggugat telah terdaftar pada tahun 1982, jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek PIAGET POLO dan PIAGETPOLO yang sama pada pokoknya dengan merek PIAGET dan POLO milik Penggugat pada tahun 2002;
 - Bukti P-33 sampai dengan P-69 merek PIAGET dan POLO milik Penggugat telah terdaftar di setidaknya 183 negara;

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)



- d Bukti P-3 sampai dengan P-32, terbukti bahwa Penggugat menggunakan merek PIAGET dan POLO tersebut secara terus menerus hingga saat ini di berbagai negara di dunia. Untuk membuktikan keterkenalan merek PIAGET dan POLO milik Penggugat, Penggugat telah mempromosikan dan mempublikasikannya baik melalui media massa elektronik dan cetak (majalah, koran-koran) termasuk di Indonesia, dimana untuk promosi dan publikasi yang dimaksud tersebut, Penggugat telah mengeluarkan biaya promosi yang sangat besar. Karena pemakaian yang lama dan jangkauan pemasaran yang luas serta promosi dan iklan yang konsisten dari tahun ke tahun, merek Penggugat tersebut telah dikenal di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya sebagai merek yang bermutu tinggi, dengan demikian telah menjadi merek terkenal internasional.
- e Bukti P-23, yaitu Laporan Tahunan dapat diakses melalui situs Internet di seluruh dunia, yang menunjukkan bahwa keterkenalan Penggugat juga dapat dilihat dari jumlah pendapatan dan data keuangan pada Laporan Tahunan Penggugat yang membuktikan adanya investasi, jumlah pendapatan dan pengeluaran untuk promosi yang besar;
- 66 Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat pada Acara Pembuktian, dapat dibuktikan bahwa merek PIAGET dan POLO milik Penggugat telah memenuhi kriteria Undang-Undang Merek dan kriteria WIPO (*World Intellectual Property Organization*) tersebut di atas, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa merek PIAGET dan POLO milik Penggugat adalah merek terkenal secara internasional;
- 67 Bahwa keterkenalan dari merek terkenal PIAGET dan PIAGET POLO milik Penggugat juga dibuktikan berdasarkan pendaftaran merek PIAGET dan PIAGET POLO milik Penggugat di berbagai negara di dunia berdasarkan P-33 sampai dengan P-69;
- 68 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku mengenai keterkenalan suatu merek (yang tidak mensyaratkan keterkenalan di Indonesia) sebagaimana ditetapkan dalam Yurisprudensi Tetap dalam Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut, diantaranya:
- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 022K/N/HaKi/2002 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan pembatalan merek CORNETTO, dimana Mahkamah Agung telah menegaskan sebagai berikut:

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa untuk menentukan kriteria mengenai merek Terkenal, Mahkamah Agung berpedoman untuk Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hai tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh (bandingkan Prof. Mr. Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, S.H., Pembaharuan Hukum Merek Indonesia, halaman 57).";

Mohon perhatian Mahkamah Agung;

Bersama ini Pemohon Kasasi menunjuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No, 1272 K/Pdt/1984, tanggal 15 Januari 1986 tentang sengketa merek "SNOOPY" dan "WOODSTOCK", antara United Feature Syndicate Inc. melawan George Kalalo, yang intinya:

"Secara hukum sesuai dengan moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dan segala usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing), meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek dagang tersebut (asing) belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia";

- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 127 K/Sip/ 1972, tanggal 30 Oktober 1972 dalam sengketa merek YKK yang antara lain menegaskan:

"bahwa pendapat Mahkamah Agung persamaan itu ada, kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu di dalam masyarakat";

- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 021K/N/HaKi/2002 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan pembatalan merek CESARE PACIOTTI, dimana Mahkamah Agung telah menguatkan pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Niaga dalam Putusannya Nomor 35/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagai berikut:

"Menimbang berdasarkan bukti P-1 dan seterusnya..... terlihat bahwa segmen pasar dari merek Penggugat adalah masyarakat menengah atas dimana

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

masyarakat pada tingkatan tersebut mengenal merek CESARE PACIOTTI dari segi model maupun kualitasnya. Pengetahuan masyarakat yang demikian sudah tentu diperoleh pemilik merek ini sebagai hasil dari promosi yang gencar dan besar-besaran yang sudah tentu dilandasi oleh investasi di berbagai negara di dunia..."

Bahwa dalam putusan ini diakui bahwa segmen pasar tertentu telah menunjukkan pengetahuan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

69 Bahwa jurisprudensi di atas menunjukkan kriteria keterkenalan suatu merek berdasarkan pengetahuan di golongan tertentu dalam masyarakat tersebut adalah cukup untuk memenuhi ketentuan keterkenalan suatu merek. Dalam perkara merek CESARE PACIOTTI, Pengadilan Niaga telah menetapkan bahwa merek CESARE PACIOTTI adalah merek terkenal walaupun merek tersebut adalah merek untuk barang mewah yang hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia kalangan menengah dan atas. Ketentuan hukum tersebut tentunya juga wajib diterapkan dalam perkara *a quo* dimana merek PIAGET milik Penggugat yang sangat dikenal di kalangan pemakai jam tangan mewah di Indonesia maupun diseluruh dunia telah memenuhi kriteria merek terkenal;

F *Judex Facti* telah mengabaikan bahkan membahayakan kepentingan nasional Indonesia dalam forum Badan Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*/WTO);

Dampak negatif terhadap kepentingan nasional Indonesia akibat tidak dilindunginya merek terkenal asing oleh Pengadilan di Indonesia;

Indonesia tergolong negara yang masuk daftar *Priority Watch List* dalam 2011 *Special 301 Report* dari USTR;

70 Bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights*) dan perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), maka posisi negara Indonesia sangat rentan terhadap sanksi dari *World Trade Organization* (WTO) maupun retaliasi atau tindakan balasan dari negara yang warganya dirugikan dalam kasus ini;

71 Bahwa disamping telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, *Judex Facti* telah secara tidak langsung mengabaikan kepentingan nasional Indonesia dalam forum Badan Perdagangan Dunia. Dengan putusannya yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Internasional yang telah

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012

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)



diratifikasi oleh Indonesia, khususnya Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights*) dan Perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), maka posisi negara Indonesia menjadi rentan terhadap sanksi dari WTO maupun retaliasi atau tindakan balasan dari negara yang warganya dirugikan dalam kasus ini. Dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa perusahaan Pemohon Kasasi adalah salah satu dari perusahaan-perusahaan papan atas di Amerika Serikat yang memperoleh perhatian khusus dari pemerintahnya dalam hal perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektualnya di luar negeri. Status Indonesia sebagai negara mitra dagang Amerika Serikat yang diawasi oleh Badan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (*United States Trade Representative/USTR*) baru saja dinaikkan statusnya menjadi *Watch List* dari yang sebelumnya *Priority Watch List*, dapat dibahayakan oleh karena adanya putusan *Judex Facti* yang salah menerapkan atau melanggar hukum dan melindungi pengusaha nasional yang beritikad buruk seperti Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* ;

72 Bahwa hingga saat ini juga Indonesia tengah diawasi oleh Badan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (*United State Trade Representative/USTR*) baru saja dinaikkan statusnya dari *Watch List* menjadi *Priority Watch List* dalam perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Hal tersebut dapat merugikan pihak Indonesia yang berdampak dalam bidang perekonomian, di mana pihak-pihak asing enggan untuk menanamkan modalnya/investasi di Indonesia;

73 Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim Kasasi yang terhormat untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam memberikan putusan dalam perkara *a quo*. Hendaklah Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan dampak yang lebih luas, dibandingkan melindungi segelintir pihak-pihak yang berlindung dibalik formalitas hukum dan berusaha menafsirkan hukum/perundang-undangan secara legalitas yang sempit yang alhasil dapat merugikan kepentingan yang lebih luas;

74 Bahwa uraian-uraian tersebut di atas adalah sejalan dengan Yurisprudensi MARI sebagaimana telah disebutkan di atas. Mahkamah Agung sebagai "pembentuk hukum" kiranya akan tanggap atas permasalahan ini dan menafsirkan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh para pembuatnya, yaitu:

- a Memberi perlindungan kepada pihak pemakai pertama yang telah bersusah payah membuat dan menciptakan pasar bagi produk-produk terkenal;



- b Tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad buruk dan bersaing secara curang;
- c Memberi perlindungan kepada konsumen;
- d Menjaga ketertiban umum di segala sektor termasuk sektor perdagangan;

Bahwa usaha pemerintah Indonesia belakangan ini di bidang perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk merek dagang perlu didukung. Usaha tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, mengembangkan hubungan dagang dengan luar Negeri serta menjaga citra Indonesia sebagai Negara Hukum, dan bukannya sebagai negara pelindung para pembajak hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, usaha tersebut hanya bisa berhasil jika Mahkamah Agung sebagai "Pembentuk Hukum" juga bersikap sejalan dengan cara antara lain menghindari penerapan kaedah hukum secara kaku dan bertentangan dengan rasa keadilan;

- 75 Bahwa *Judex Facti* dalam membuat keputusannya ternyata tidak memahami posita gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat, dimana putusannya mengabaikan faktor pertimbangan hukum dan dasar hukum yang menjadi dasar putusan, sehingga putusan yang demikian dianggap tidak dipertimbangkan secara profesional atau "*unprofessional judgement*" dan pada akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi "*ratio decidendi*" (dasar alasan pertimbangan yang jelas). Bahwa menurut Yurisprudensi MARI, maka putusan seperti itu patut untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi. Adapun Yurisprudensi dimaksud dikutip sebagai berikut:

"Tiap penolakan atas suatu petitem disertai pertimbangan mengapa ditolaknya." (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 698 K/Sip/1969, Tanggal 18-12-1970);

- 76 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, dari angka 1 sampai dengan angka 48, maka Mahkamah Agung sudah selayaknya mengadili sendiri perkara ini sesuai dengan Yurisprudensi berikut ini:

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya." (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 981 K/Sip/1972, Tanggal 31-10-1974);

Dan oleh karena pertimbangan hukum dari *Judex Facti* dalam perkara ini telah salah menerapkan Hukum/Undang-undang dan Hukum Pembuktian maupun



bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap MARI khususnya Putusan-Putusan seperti tersebut di bawah ini:

- a Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 677 K/Sip/1972, Tanggal 13 Desember 1972, yang intinya berbunyi: "Masalah ada tidaknya persamaan dalam keseluruhan maupun dalam pokok antara merek-merek yang bersangkutan adalah suatu persoalan hukum yang tunduk pada kasasi";
- b Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969, Tanggal 22-7-1970., yang berbunyi: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbang-kan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;
- c Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 672 K/Sip/1972, Tanggal 18-10-1972, yang intinya berbunyi: "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*)...";
- d Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 588 K/Sip/1975, Tanggal 13-7-1976, yang intinya berbunyi: "Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan.";

77 Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi/semula Penggugat tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

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

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi telah lewat waktu (kadaluarsa) dengan mengutip dasar hukum Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah keliru karena berdasarkan Pasal 69 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 5a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar gugatan penggugat adalah adanya itikad tidak baik dari Tergugat mendaftarkan merek PIAGETPOLO yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PIAGET dan PIAGET POLO milik Penggugat/ Pemohon Kasasi;
- Bahwa adanya itikad tidak baik termasuk pengertian bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum vide penjelasan Pasal 5a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, karena itu gugatan yang diajukan Penggugat/ Pemohon Kasasi tanpa batas waktu;
- Bahwa mengenai substansi perkara merek PIAGET POLO milik Penggugat/ Pemohon Kasasi merupakan merek terkenal yang telah terdaftar di beberapa negara di dunia, karena itu terbukti Tergugat mendaftarkan merek PIAGETPOLO mempunyai itikad tidak baik;
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat/pemohon Kasasi dapat dikabulkan dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Richemont International S.A. dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Merek/ 2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M e n g a d i l i :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RICHEMONT INTERNATIONAL S.A.** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga.JKT.Pst., tanggal 16 Agustus 2012;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan berhak untuk menggunakan Merek “PIAGET” di Indonesia;
- 3 Menyatakan bahwa Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat sebagai Merek dagang terkenal Internasional dan di Indonesia;
- 4 Menyatakan Merek “PIAGETPOLO” Daftar nomor 563426 dan “PIAGET POLO” Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat untuk jenis barang/jasa yang tidak sejenis;
- 5 Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek “PIAGETPOLO” Daftar nomor 563426 dan “PIAGET POLO” Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru Merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat;
- 6 Membatalkan pendaftaran Merek “PIAGETPOLO” Daftar nomor 563426 dan “PIAGET POLO” Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
- 7 Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek-Merek “PIAGETPOLO” Daftar nomor 563426 dan “PIAGET POLO” Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran Merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;
- 8 Menolak gugatan yang selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Februari 2013**, oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

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

sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./ **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**
Ttd./ **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
Ttd./ **I Made Tara, S.H.**

Ongkos-ongkos Kasasi :

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp4.989.000,00</u> |
| Jumlah | Rp5.000.000,00 |

Panitera Pengganti,
Ttd./
Barita Sinaga, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.
NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012