



**PUTUSAN**

**Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

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

**VANS, INC.**, Perseroan yang berkedudukan di 6550 Katella Avenue, Cypress, California 90630, U.S.A., dalam hal ini memberi kuasa kepada ADOLF M. PANGGABEAN, SH., dan kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

**KIM SUNG SOO**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Meranti Blok B/51, Kedaton Indah, Pasar Kemis, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. TURAJI, SH., MM., M.Hum., dan kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Lingga Dharma, No. 17, Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

d a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot km.24, Tangerang, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

1. Bahwa, Penggugat adalah Pemilik Pertama dan pemilik sah dari Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya yang

Hal. 1 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013



telah digunakan oleh Penggugat sejak tahun 1966 diberbagai negara di dunia;

2. Bahwa, Penggugat menemukan fakta adanya merek atas nama Tergugat yang terdaftar pada Turut Tergugat, dimana merek-merek tersebut memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat. Temuan ini sangat mengecewakan Penggugat karena faktanya Penggugat telah memenangkan dua perkara pembatalan pendaftaran atas Merek-merek Tergugat yang memiliki persamaan dengan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, yang dua-duanya telah berkekuatan hukum tetap;
3. Berawal dari latar belakang tersebut di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang-Undang Merek"). Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, yang secara ringkas didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa, Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, termasuk merek ,

logo , nama Geoff Rowley atau ROWLEY XL2 adalah merek terkenal, karena:

- a. Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat telah dikenal luas oleh masyarakat konsumen dunia sejak pertama kali digunakan pada tahun 1966, khususnya untuk produk-produk sepatu dan pakaian untuk olahraga papan luncur dan sejenisnya;
- b. Pengugat telah melakukan promosi yang gencar dan besar-besaran di banyak negara untuk memasarkan dan mengembangkan produk-produknya dengan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat;
- c. Penggugat juga telah melakukan investasi yang gencar dan besar-besaran di banyak negara untuk memasarkan dan mengembangkan merek VANS beserta variasinya, yang telah dilangsungkan sejak tahun 1966, setidaknya-tidaknya di 23 Negara di dunia;
- d. Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat juga telah digunakan dan terdaftar sejak lama di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia;



- 2) Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 042K/N/HaKI/2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 56/Merek/2006/PN.NIAGA.JKT.PST, Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik dan pendaftar pertama atas merek dagang VANS di Indonesia maupun di dunia Internasional dan Menyatakan merek Penggugat VANS sebagai merek terkenal di dunia;
- 3) Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 960 K/Pdt.Sus/2010 jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 39/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, Penggugat telah dinyatakan sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek-merek VANS serta variasinya untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil-hasil produksi lainnya, serta menyatakan merek-merek VANS serta variasinya milik Penggugat sebagai merek terkenal;
- 4) Bahwa, kelima belas merek atas nama Tergugat yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*, masing-masing memiliki persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, termasuk merek , merek logo , nama Geoff Rowley atau merek ROWLEY XL2;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kelima belas merek atas nama Tergugat yang dipermasalahkan dalam gugatan *a quo* harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek, berdasarkan:
  - a. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek, karena memiliki persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek terkenal VANS dan/atau variasinya milik Penggugat, untuk barang-barang sejenis di Kelas 25, khususnya sepatu dan alas kaki;
  - b. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Merek, karena menyerupai nama badan hukum Penggugat yaitu, VANS, INC dan menyerupai nama Geoff Rowley sebagai adalah salah satu pemain profesional olahraga papan luncur yang terkenal di dunia;
  - c. Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang Merek, karena Penggugat telah mendaftarkan kelima belas merek atas nama Tergugat atas dasar itikad tidak baik;



## URAIAN GUGATAN

Adapun uraian secara rinci dari gugatan Penggugat adalah:

### A. Latar Belakang Permasalahan

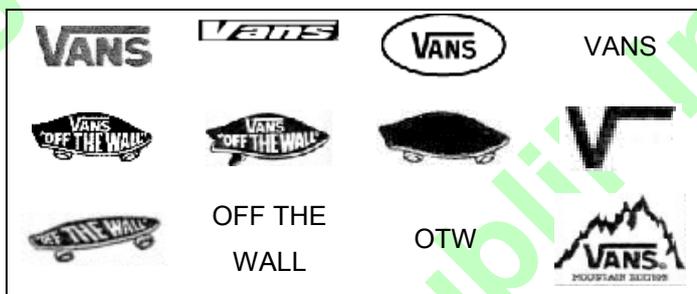
A.1. Sejarah Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat;

1. Bahwa, pada tanggal 16 Maret 1966 di Anaheim, California, Amerika Serikat, dua orang bersaudara Paul Van Doren dan James Van Doren beserta tiga orang rekan lainnya mendirikan sebuah toko penjualan produk sepatu dengan menggunakan merek/nama VANS, toko mana dijalankan di bawah nama perusahaan Van Doren Rubber Company, dan memiliki konsep penjualan yang sangat unik, karena pelanggannya bisa memilih desain sepatu sesuai dengan keinginannya masing-masing atau custom made shoes;
2. Bahwa, dalam perkembangannya produk-produk VANS semakin mulai digemari oleh konsumen di Amerika Serikat, terutama oleh para kawula muda yang gemar akan olah raga papan luncur/skateboard. Kualitas produk yang baik dan cocok untuk olah raga permainan papan luncur/skateboard membuat sepatu VANS produksi Paul Van Doren dan kawan-kawan menjadi semakin digemari para penggemar olah raga permainan papan luncur/skateboard. Keterkenalan sepatu Vans, membuat manajemen membuka toko-toko baru, sehingga pada akhir tahun 1970-an terdapat 70 toko yang menjual sepatu dengan merek VANS tersebar di wilayah Amerika Serikat;
3. Bahwa pada tahun 1988, sebagian kepemilikan perusahaan Paul Van Doren dan kawan-kawan dialihkan kepada Firma Investasi Perbankan di California. Dengan dukungan dan sokongan perusahaan besar, perusahaan ini mulai meperluas dan mengembangkan produk-produk dan jaringan usahanya. Pada tahun 1994 perusahaan ini mulai memproduksi sepatu-sepatu untuk di ekspor ke luar Amerika Serikat. Perusahaan inilah yang pada saat ini bersalin rupa menjadi VANS, INC. (Penggugat), selaku pemilik atas Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat;
4. Keberhasilan Penggugat mengembangkan usahanya, dapat dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang diraih oleh penggugat pada tahun 2000 dan 2001 dari Forbes sebagai salah satu perusahaan kecil terbaik di Amerika Serikat;



5. Bahwa, selama menjalankan usaha lebih dari 40 tahun, Penggugat, selain mengembangkan variasi produknya, Penggugat juga mengembangkan berbagai macam variasi merek, antara lain sebagai berikut:

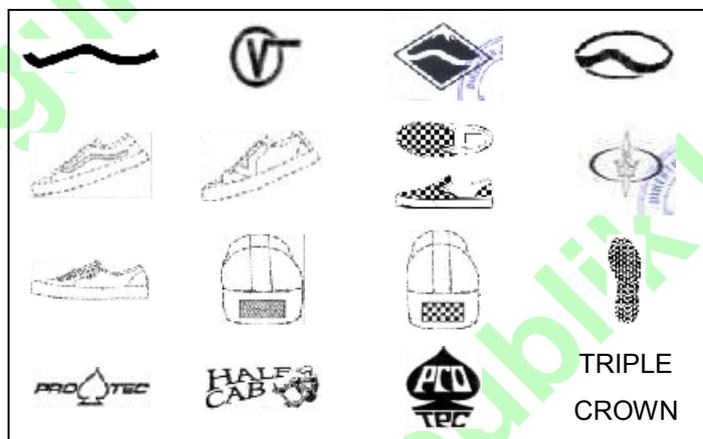
- a. Merek-merek yang menggunakan kata VANS dan kata OFF THE WALL serta bagian-bagiannya



(selanjutnya disebut "Merek-merek VANS" dan "Merek-merek OFF THE WALL" milik Penggugat);

- b. Merek-merek turunan merek VANS

Selain merek-merek tersebut di atas, masih ada berbagai macam variasi merek Penggugat yang merupakan turunan dari merek VANS, yaitu sebagai berikut:



(selanjutnya disebut "Merek-merek lainnya" milik Penggugat)

6. Bahwa, pada umumnya Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat digunakan secara bersamaan pada produk-produk Penggugat, terutama untuk produk



sepatu. Hal ini membuktikan secara nyata adanya keterkaitan antara merek-merek tersebut;

Berikut ini adalah contoh produk Penggugat, yang menggunakan merek-merek tersebut:



B. Tentang Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat

B.1. Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat telah digunakan dan terdaftar sejak lama di banyak negara di dunia;

7. Bahwa, produk-produk Penggugat yang menggunakan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat telah digunakan secara berkesinambungan sejak tahun 1966, dan sejalan dengan perkembangan jaman, produk-produk tersebut tetap bertahan eksistensinya serta terus mengalami pengembangan-pengembangan hingga semakin dikenal dan diakui oleh masyarakat konsumen di banyak negara di dunia hingga saat ini;

8. Bahwa, selain telah digunakan, Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat juga telah terdaftar dan dilindungi di banyak negara di dunia, di antaranya di Amerika Serikat, Argentina, Cili, Filipina, Hong Kong, Spanyol, Denmark, Jerman, Yunani, Inggris, Perancis, Italia, Belanda, Portugal, Finlandia, Swedia, India, Inggris, Jepang, Singapura, dan masih banyak negara-negara lainnya di dunia;

B.2. Penggugat telah melakukan promosi dan investasi yang gencar dan besar-besaran di banyak negara untuk memasarkan dan mengembangkan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek



lainnya milik Penggugat, yang telah dilakukan Penggugat sejak tahun 1966, di banyak negara di dunia;

9. Sebagaimana yang dapat dilihat dari contoh-contoh penggunaan yang telah Penggugat tunjukkan sebelumnya, nyata dan jelas bahwa Pengugat telah melakukan promosi yang gencar dan berkesinambungan atas penggunaan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, dan kegiatan ini juga terus dikembangkan hingga saat ini melalui investasi yang gencar melalui perluasan usaha di banyak negara di dunia yang tersebar di tiga benua, yaitu: Amerika, Asia dan Eropa;

10. Adanya investasi yang dilakukan oleh Penggugat, tidak hanya sebatas pendaftaran merek atau promosi melalui media periklanan saja, namun juga melalui keterlibatan Penggugat untuk mensponsori kegiatan-kegiatan olah raga yang digemari oleh para kawula muda di banyak negara di dunia, seperti papan luncur/skateboard, sepatu roda/in-line skate, sepeda BMX, panjat tebing, selancar/surfing, motorcross bahkan acara-acara seni seperti kompetisi tari kejang, street dance, serta banyak acara-acara unik lainnya;

11. Bahwa, adanya investasi yang telah dilakukan oleh Penggugat di banyak negara di dunia juga dapat ditunjukkan dengan adanya situs-situs resmi Penggugat yang dibuat dan tersedia khusus bagi setiap negara tempat produk-produk Penggugat dengan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat digunakan, dijual dan dipasarkan, bahkan setiap situs tersebut menggunakan nama domain lokal masing-masing negara serta dibuat dalam bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat, antara lain situs-situs resmi Penggugat di Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, Argentina, Austria, Belgia, Republik Chechnya, Perancis, Jerman, Hungaria, Italia, Irlandia, Belanda, Polandia, Spanyol, Swiss, Inggris, Jepang, Taiwan, Korea, Hongkong, Australia, Selandia Baru, dan masih banyak negara-negara lainnya di dunia;

B.3. Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat telah terdaftar dan digunakan di Indonesia

12. Bahwa, di Indonesia Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat telah didaftarkan pada Turut Tergugat, antara lain sebagai berikut:



No.	Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas
1	VANS	IDM000229835	14 Desember 2009	25
2	VANS	IDM000352466	2 April 2012	25
3		IDM000049079	8 September 2005	25
4	OFF THE WALL	IDM000349512	12 Desember 1995	25
5	OFF THE WALL	IDM000028052	26 Januari 2005	25
6		IDM000307709	25 Mei 2011	25
7		IDM000217942	14 September 2009	25
8		IDM000218130	24 September 2009	25
9		IDM000218131	24 September 2009	9
10		IDM000218129	24 September 2009	9

13. Bahwa, selain pendaftaran Merek-merek di atas, Penggugat juga memiliki pendaftaran merek atau setidaknya-tidaknya telah mengajukan berbagai macam permintaan pendaftaran Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, beberapa diantaranya sebagai berikut:

No.	Merek	No. Pendaftaran / No. Agenda	Tanggal Pendaftaran / Tanggal Penerimaan	Kelas
1	VANS	J00-2010-004272	3 Februari 2010	35
2		J00-2010-004274	3 Februari 2010	35
3	OFF THE WALL	J00-2010-004278	3 Februari 2010	35
4	VANS	D00.2010. 015706	28 April 2010	18
8		D00.2011.042274	21 Oktober 2011	18



No.	Merek	No. Pendaftaran / No. Agenda	Tanggal Pendaftaran / Tanggal Penerimaan	Kelas
9		D00.2011.072275	21 Oktober 2011	25
13		D00.2011.042272	21 Oktober 2011	18
14		D00.2011.042273	21 Oktober 2011	25
15	VANS	J00.2011.042268	21 Oktober 2011	35
16		J00.2011.042269	21 Oktober 2011	41
17		D00.2011.042266	21 Oktober 2011	18
18		D00.2011.042267	21 Oktober 2011	41
19	OFF THE WALL	D00.2011.042264	21 Oktober 2011	18
21		D00.2011.042288	21 Oktober 2011	18
22		D00.2011.042287	21 Oktober 2011	25
25		D00.2011.042262	21 Oktober 2011	18
26		D00.2011.042263	21 Oktober 2011	25

14. Bahwa, selain upaya perlindungan hukum yang nyata yang telah dilakukan oleh Penggugat, produk-produk sepatu Penggugat yang menggunakan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat juga sudah digunakan sejak lama di Indonesia oleh golongan tertentu, dan penggemarnya cukup bervariasi mulai dari para pencinta dan pemain olahraga papan luncur/skateboard, sampai dengan musisi dan wartawan;

15. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas nyata dan jelas membuktikan bahwa Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat telah terdaftar dan digunakan di Indonesia;

C. Tentang Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat adalah merek terkenal

C.1 Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat telah memenuhi kriteria menurut Undang-Undang Merek sebagai merek terkenal;



16. Bahwa, mengenai merek terkenal, pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek telah dijelaskan mengenai kriteria suatu merek terkenal, yaitu dengan memperhatikan:

- 1) Pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- 2) Reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- 3) Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan
- 4) Disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara;

17. Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat utarakan sebelumnya, terbukti fakta-fakta bahwa:

- a. Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat telah dikenal luas oleh masyarakat konsumen dunia sejak pertamakali digunakan pada tahun 1966, khususnya untuk produk-produk sepatu dan pakaian untuk olahraga papan luncur dan sejenisnya (lihat uraian bagian A.1.);  
Faktanya, telah terdapat banyak sekali situs/websites di Internet yang mengakui keterkenalan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat;
- b. Penggugat telah melakukan promosi yang gencar dan besar-besaran di banyak negara untuk memasarkan dan mengembangkan produk-produknya dengan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat (lihat uraian bagian B.2.);
- c. Penggugat juga telah melakukan Investasi yang gencar dan besar-besaran di banyak negara untuk memasarkan dan mengembangkan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, yang telah diluncurkan sejak tahun 1966, setidaknya di 23 Negara di dunia (lihat uraian bagian B.2.);
- d. Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat juga telah digunakan dan terdaftar sejak lama di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia (lihat uraian bagian B.1.);

18. Bahwa, menimbang fakta-fakta di atas, maka nyata dan jelas terbukti bahwa seluruh kriteria merek terkenal sebagaimana dimaksud pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek, telah terpenuhi seluruhnya, sehingga sudah sepatutnya Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat dinyatakan dan dilindungi sebagai merek terkenal;

19. Bahwa, guna mendukung bukti keterkenalan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, Penggugat merujuk pula pada beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang di dalam beberapa bagian pertimbangannya telah mempertimbangkan tentang keterkenalan suatu merek. Putusan tersebut diantaranya:

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register No. 02 K/N/HaKI/2007 atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 016/PK/Pdt.Sus/2008, yang kemudian diperkuat oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register No. 016/PK/pdt.Sus/2008 tertanggal 14 Mei 2008 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek FENDICO, antara SUNARTO WIJAYA selaku Tergugat melawan FENDI ADELE S.R.L selaku Penggugat, di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa:

- a. "Bahwa Merek FENDI milik Penggugat adalah merek terkenal yang telah terdaftar di beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Cina, Jepang, Singapura, Kanada, Uni Emirat Arab dengan promosi yang gencar (P.9 s/d P.31) yang ternyata belum dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register No. 011 PK/N/HaKI/2003 tertanggal 23 Desember 2003 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No. 013 K/N/HAKI/2003 tertanggal 11 Juni 2003 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 53/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 3 Februari 2003 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek DAVIDOFF, antara DAVIDOFF & CIE S.A. selaku Penggugat melawan SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY selaku Tergugat, di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa: "bahwa dalam menilai apakah suatu merek adalah merek adalah merek terkenal, menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 tahun 2001, haruslah memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, dan

Hal. 11 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013



reputasi merek terkenal itu yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara yang dibuktikan dengan pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;

bahwa dari bukti-bukti P 4 sampai dengan P 8 yang diajukan oleh Penggugat terlihat bahwa merek Davidoff milik Pneggugat telah terdaftar sebagai merek untuk kelas barang 34 di Swiss pada tahun 1989, di Amerika Serikat pada tahun 1977, di Britania Raya dan Irlandia Utara pada tahun 1989, di Kanada pada tahun 2000 dan di Thailand;

bahwa selanjutnya bukti-bukti P 21 sampai dengan P 34 membuktikan gencarnya promosi merek Davidoff yang dilakukan oleh Penggugat, bahkan dari bukti P 22 terlihat foto-foto dari *took* Davidoff lama dan *took* Davidoff baru di Jenewa, Swiss, sedangkan bukti P 27 memperlihatkan publikasi merek Davidoff di berbagai media massa di berbagai Negara sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1969;

bahwa bukti-bukti tersebut memperlihatkan reputasi merek Davidoff milik Penggugat sebagai merek terkenal;..”.

20. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, maka semakin jelas bahwa Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat menurut hukum sudah patut untuk dinyatakan dan dilindungi sebagai merek terkenal, termasuk dengan memberikan perlindungan hukum terhadap segala upaya yang dilakukan oleh pihak manapun yang meniru atau membongceng keterkenalan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, yang notabene adalah merek terkenal;

C.2 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengakui keterkenalan merek-merek milik Penggugat

21. Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengakui keterkenalan Merek-merek VANS milik Penggugat melalui beberapa Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 042K/N/HaKI/2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.56/Merek/2006/PN.NIAGA.JKT.PST, antara VANS, INC. (Penggugat *a quo*), melawan Kim Sung Soo (Tergugat *a quo*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam beberapa bagian pertimbangannya di dalam putusan No.56/Merek/2006/PN.NIAGA.JKT.PST, telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Berdasarkan bukti P-1, P-2A, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, terbukti bahwa merek VANS milik Penggugat telah terdaftar di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Benelux, Jepang, Denmark;

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

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

Selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya, memutuskan:

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama atas merek dagang VANS di Indonesia maupun di dunia Internasional, oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai/menggunakan merek dagang VANS;
3. Menyatakan merek Penggugat VANS sebagai merek terkenal di dunia;
4. Menyatakan merek VANS atas nama Tergugat daftar No.IDM000054653 mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan merek VANS milik Penggugat;
5. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek Tergugat VANS daftar No.IDM000054653, dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 13 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) Departemen Hukum & HAM RI untuk mencoret pendaftaran merek Tergugat daftar No.IDM000054653;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas, kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.042K/N/HaKI/2006 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Kim Sung Soo;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

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

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 960 K/Pdt.Sus/2010 Jo. Putusan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 39/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., antara VANS, INC. (Penggugat *a quo*), melawan Kim Sung Soo (Tergugat *a quo*)

Dalam perkara ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam beberapa bagian pertimbangannya di dalam putusan No.39/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

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

"Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs menyatakan bahwa secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 16 bis Konvensi Paris akan berlaku untuk barang-barang atau jasa-jasa yang bersangkutan atau memberi indikasi adanya hubungan antara barang-

Hal. 14 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atau jasa-jasa dengan pemilik merek terkenal dan pemilik merek tersebut akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut;"

Selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya, memutuskan:

MENGADILI:

"DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

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

Bahwa putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas, kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 960 K/Pdt.Sus/2010 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KIM SUNG SOO;
2. Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

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

22. Dengan adanya putusan-putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, maka nyata dan jelas membuktikan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengakui Penggugat sebagai pemilik satu-satunya atas merek-merek terkenal VANS dan variasinya di dunia, termasuk Indonesia;
23. Bahwa, tanpa mengurangi penghargaan kami terhadap kemandirian dan independensi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, Penggugat percaya bahwa adanya dua preseden perkara pembatalan merek di atas akan menjadi pertimbangan oleh Majelis

Hal. 15 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013



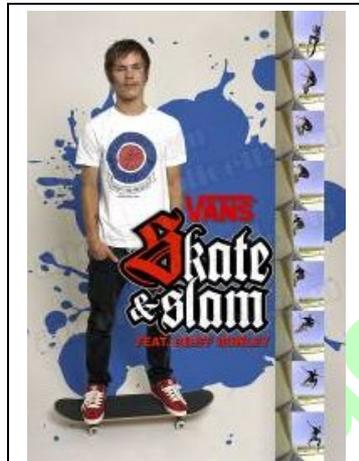
Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memeriksa dan memutus perkara ini dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

D. Tentang Geoff Rowley Sebagai Salah Seorang Pemain Professional Olahraga Papan Luncur / Pro Skateboarder Terkenal di Dunia.

24. Bahwa seperti yang telah Penggugat uraikan sebelumnya, sebagai bentuk promosi dan kontribusi terhadap publik, sejak memulai usahanya pada tahun 1966 Penggugat terus mendukung perkembangan olah raga papan luncur di dunia, khususnya dengan mensponsori atlet-atlet professional berprestasi di olahraga ini, salah satunya adalah Tuan Geoff Rowley;

25.

Di kalangan para pemain dan penggemar olahraga papan luncur/skateboard, nama Geoff Rowley sudah tidak asing lagi, pria keturunan Inggris yang lahir di Liverpool pada tanggal 6 Juni 1976 ini adalah salah satu pemain profesional terbaik di dunia untuk olahraga permainan papan luncur/skateboard. Geoff Rowley saat ini tinggal dan menetap di Los Angeles, California, Amerika Serikat, untuk terus mengembangkan karirnya sebagai pemain papan luncur professional, dan saat ini beliau disejajarkan dengan pemain papan luncur professional top



Geoff Rowley adalah salah satu professional skateboarders terbaik di dunia saat ini.

lainnya seperti Tony Hawk, Rodney Mullen, Paul Rodriguez, Ryan Sheckler dan Tony Alva;

26. Bahwa, kerjasama antara Penggugat dengan Geoff Rowley sudah berlangsung sejak lama, setidaknya semenjak tahun 1999 dan berlangsung sampai dengan saat ini, Keterlibatan Penggugat dalam karir Geoff Rowley sebagai pemain papan luncur professional, tidak hanya terbatas pada urusan sponsor saja, karena Penggugat bersama-



sama Geoff Rowley juga telah mendesain model/varian sepatu merek VANS edisi khusus yang diberi nama Rowley;

Artikel-artikel tentang Geoff Rowley serta hubungannya dengan Penggugat dapat ditemukan secara on-line di banyak situs-situs di internet, beberapa diantaranya Wikipedia, Facebook, Transworld Skateboarding Magazine, Trucker Deluxe, dan lain-lain;

27. Bahwa, salah satu model/varian sepatu VANS Penggugat yang didesain dan dikembangkan bersama Geoff Rowley, adalah sepatu merek VANS model Rowley XL2, sebagaimana contoh produk di bawah ini:



Sepatu merek VANS, model Rowley XL2 yang di produksi Penggugat dan didesain bersama Geoff Rowley ini adalah pengembangan dari model Rowley pertama yang di desain pada tahun 1999. Model ini begitu digemari oleh konsumen terutama para pemain olahraga papan luncur/skateboard karena beratnya yang ringan dan nyaman di pakai, sehingga sangat cocok untuk manufer-manufer sulit dalam olahraga papan luncur/skateboard;

Bahwa, akan Penggugat sampaikan dalam acara pembuktian nanti, bukti-bukti berupa ulasan khusus mengenai sepatu merek VANS model model Rowley XL2 produksi Penggugat;

28. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, maka nyata dan jelas bahwa nama Geoff Rowley sebagai salah satu pemain professional olahraga papan luncur yang terkenal di dunia patut diberikan perlindungan hukum di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Merek, terutama perlindungan hukum terhadap segala upaya yang dilakukan oleh pihak manapun yang berusaha menggunakan nama Geoff Rowley tanpa izin dengan maksud untuk membonceng keterkenalan namanya; dan hal ini termasuk pula perlindungan terhadap sepatu merek VANS, model ROWLEY XL2 sebagai salah satu model/varian sepatu yang di desain oleh Geoff Rowley bersama Penggugat;



E. Tentang Ciri Khas Utama Produk-produk sepatu VANS Penggugat.

29. Bahwa dari beberapa variasi dan turunan merek VANS Penggugat terdapat merek yang berupa symbol sebagai berikut:



Desain Setrip Penggugat untuk sisi Sepatu VANS

[Side Stripe Design]

30. Seperti halnya variasi merek VANS lainnya, merek Desain Setrip ini pun telah digunakan oleh Penggugat sejak tahun 1966. Bahkan symbol inilah yang menjadi ciri khusus produk-produk sepatu Penggugat dari dahulu hingga sekarang (lihat contoh gambar produk Penggugat pada uraian poin No. 6);

31. Penggunaan simbol yang khas pada sisi produk sepatu adalah hal yang umum bagi produsen-produsen sepatu terkenal. Karena symbol-simbol atau desain-desain tersebut digunakan untuk menjadi daya pembeda bagi produk sepatu, sehingga konsumen dapat dengan mudah membedakan produk suatu produk sepatu tertentu dengan produk lainnya;

Sebagai perbandingan, Penggugat tunjukkan contoh-contoh produk sepatu berikut ini:





Dari contoh-contoh produk sepatu-sepatu tersebut di atas, Nampak jelas bahwa setiap merek sepatu terkenal tersebut di atas memiliki ciri khas berupa desain tertentu yang diletakkan pada sisi produk-produknya, sehingga dapat dibedakan dengan jelas oleh konsumen.

- 32. Bahwa, mengingat fungsinya maka tidaklah berlebihan apabila tanda atau symbol tersebut juga berfungsi sebagai merek;
- 33. Bahwa, untuk produk sepatu Penggugat, merek Desain Setrip Penggugat juga memiliki peran yang sama, yaitu untuk menjadi ciri khas yang dapat membedakan produk sepatu VANS Penggugat dengan



produk-produk sepatu lainnya. Untuk jelasnya sebagai berikut:

- 34. Bahwa, contoh penggunaan tersebut di atas menunjukkan bahwa merek Desain Setrip Penggugat merupakan asset yang berharga bagi Penggugat. Dalam memberikan perlindungan hukum, Penggugat juga telah mendaftarkan merek Desain Setrip ini di beberapa Negara di dunia;
- 35. Bahwa, merek Desain Setrip Penggugat ini pun juga telah digunakan dan di promosikan secara nyata dan berkesinambungan;
- 36. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka nyata dan jelas bahwa merek Desain Setrip Penggugat merupakan variasi dari merek VANS milik Penggugat dan bahkan menjadi ciri khas utama bagi produk sepatu Penggugat sejak pertama kali di produksi pada tahun 1966;
- 37. Untuk itu, sudah selayaknya dan berdasar hukum apabila merek ini dinyatakan sebagai merek terkenal dan mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, terutama perlindungan hukum terhadap segala upaya yang dilakukan oleh pihak manapun yang berusaha menggunakan desain tersebut dengan maksud untuk membonceng keterkenalan dan berusaha membuat konsumen berpikir bahwa itu adalah produk sepatu VANS milik Penggugat;



G. Tentang pendaftaran merek atas nama Tergugat.

38. Bahwa, seperti yang telah diuraikan sebelumnya oleh Penggugat, walaupun telah ada dua perkara pembatalan merek yang kedua-duanya dimenangkan oleh Penggugat, ternyata Penggugat masih menemukan adanya pendaftaran variasi merek-merek VANS atas nama Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, antara lain sebagai berikut:

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1		IDM000213772	25
2		IDM000213773	25
3		IDM000278354	25
4		IDM000278355	25
5		IDM000278356	25
6		IDM000213771	25
7		IDM000213823	25
8		IDM000130178	25
9		IDM000039978	25
10		IDM000006990	25
11		IDM000219742	25
12		IDM000221930	25
13		IDM000246852	25
14		IDM000319604	25
15		IDM000319605	25



39. Bahwa, Penggugat sangat keberatan terhadap adanya pendaftaran-pendaftaran merek-merek tersebut di atas, karena faktanya merek-merek tersebut didaftarkan oleh Kim Sung Soo untuk mendompleng keterkenalan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat yang telah dikenal dan diakui eksistensinya oleh masyarakat dunia sejak tahun 1966, atas dasar inilah Penggugat memohon keadilan yang seadil-adilnya kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat dalam gugatan ini, termasuk membatalkan pendaftaran atas kelima belas pendaftaran merek atas nama Tergugat tersebut di atas;

H. Tentang Persamaan antara Merek-merek Tergugat dengan Merek-merek terkenal VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat; Nama Badan Hukum Penggugat; atau Nama Orang Terkenal.

H.1 Penentuan persamaan berdasarkan Undang-Undang Merek dan Jurisprudensi.

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

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

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

42. Bahwa, setelah unsur-unsur utama yang menonjol dapat ditentukan, maka yang perlu diperhatikan kemudian adalah cara menganalisa persamaan antara merek yang bersangkutan dengan merek pembandingnya. Sehubungan analisa persamaan antara merek bersangkutan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya di bawah No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, menyatakan

Hal. 21 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013



bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika:

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

43. Sehubungan dengan kedua sumber hukum di atas, Penggugat melihat dan percaya bahwa ke-lima belas merek terdaftar atas nama Tergugat sebagaimana yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* mempunyai persamaan secara keseluruhan atau setidaknya persamaan pada pokoknya dengan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat yang notabene adalah (1) merek terkenal; (2) menyerupai nama badan hukum Penggugat; dan beberapa diantaranya merupakan atau (3) menyerupai nama Geoff Rowley sebagai salah satu pemain professional olahraga papan luncur yang terkenal di dunia;

H.2 Tentang beberapa preseden mengenai penentuan persamaan.

44. Bahwa, dalam menentukan persamaan dalam sengketa merek, Penggugat merujuk pula pada beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai preseden, yang akan Penggugat sampaikan di dalam acara pembuktian nanti;

H.3 Tentang persamaan antara merek  daftar No. IDM000213772,

merek  Daftar No. IDM000213773, merek  daftar

No. IDM000278354, merek  daftar No. IDM000278355, merek

 daftar No. IDM000278356, seluruhnya untuk barang-barang di Kelas 25 atas nama Tergugat, dengan Merek-merek VANS, serta variasi dan turunannya milik Penggugat; dan nama badan hukum Penggugat.

(i). Persamaan Merek

45. Bahwa, sebelum Penggugat melakukan perbandingan terhadap merek-merek tersebut, perlu terlebih dulu dipahami fakta-fakta sebagai berikut:



a. Bahwa jika diperhatikan secara seksama, merek  daftar No. IDM000213772, Kelas 25 atas nama Tergugat memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

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

Akan tetapi sangat jelas bahwa dari unsur-unsur di atas, unsur kata VANS yang di lukiskan dengan desain  begitu dominan dan menonjol pada merek  daftar No. IDM000213772.

b. Bahwa jika diperhatikan secara seksama, merek  daftar No. IDM000213773 Kelas 25 atas nama Tergugat memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

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

Akan tetapi sangat jelas bahwa dari unsur-unsur di atas, unsur kata VANS yang di lukiskan dengan desain  begitu dominan dan menonjol pada merek  daftar No. IDM000213773;

c. Bahwa jika diperhatikan secara seksama, merek  daftar No. IDM000278354 Kelas 25 atas nama Tergugat memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur kata VANS dan "OFF THE TOP" yang dilukiskan dengan

desain ; dan

- 2) Unsur kata-kata Rowley "XL-2"

Dari unsur-unsur di atas, terlihat secara nyata dan jelas bahwa unsur kata VANS dan "OFF THE TOP" yang di lukiskan dengan

desain  begitu dominan dan menonjol pada merek

 daftar No. IDM000278354



d. Bahwa jika diperhatikan secara seksama, merek  daftar No. IDM000278355 Kelas 25 atas nama Tergugat memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur kata-kata Rowley "XL-2"; dan
- 2) Unsur kata VANS dan "OFF THE TOP" yang dilukiskan dengan desain  ; dan

Dari unsur-unsur di atas, terlihat secara nyata dan jelas bahwa unsur kata VANS dan "OFF THE TOP" yang di lukiskan dengan

desain  begitu dominan dan menonjol pada merek  daftar No. IDM000278355.

e. Bahwa jika diperhatikan secara seksama, merek  daftar No. IDM000278356 Kelas 25 atas nama Tergugat memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

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

Dari unsur-unsur di atas, terlihat secara nyata dan jelas bahwa unsur kata VANS dan "OFF THE STAIR" begitu dominan dan

menonjol pada merek  daftar No. IDM000278356;

46. Bahwa, setelah dapat ditentukan unsur yang dominan dari

merek  daftar No. IDM000213772, merek  Daftar

No.IDM000213773, merek  merek  daftar No. IDM000278354, merek

 daftar No. IDM000278355, merek  daftar No.

IDM000278356, seluruhnya untuk Kelas 25 atas nama Tergugat, maka perlu Penggugat perbandingkan antara merek-merek atas nama Tergugat tersebut dengan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, sebagai berikut:

Merek-merek VANS milik Penggugat	Merek-merek atas nama Tergugat
-------------------------------------	-----------------------------------



Merek-merek VANS milik Penggugat	Merek-merek atas nama Tergugat
	 Merek daftar No. IDM000213772
	 Merek daftar No. IDM000213773
	 Merek daftar No. IDM000278354
	 Merek daftar No. IDM000278355
	 Merek daftar No. IDM000278356

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

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

Bahwa, seperti halnya yang telah Penggugat uraikan di atas,

adanya unsur kata VANS begitu menonjol pada merek daftar

No. IDM000213772, merek Daftar No. IDM000213773, merek

daftar No. IDM000278354, merek daftar No.

IDM000278355, dan merek daftar No. IDM000278356

tersebut. Hal ini nyata dan jelas memnunjukkan adanya persamaan pada pokoknya anatar merek-merek Tergugat tersbeut dengan merek-merek VANS serta variasi dan turunannya milik Penggugat, karena merek-merek tersebut sama-sama menggunakan:

- 1). Unsur kata VANS;
- 2). Unsur desain [desain huruf V terbang/flying V design];



- 3). Unsur desain  [kombinasi merek VANS dengan desain huruf V terbang/flying V design];
- 4). Unsur kata OFF THE; dan/atau
- 5). Unsur desain  [desain papan luncur];

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

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

Bahwa, dari tabel perbandingan di atas, terlihat jelas bahwa

merek  daftar No. IDM000213772, merek  Daftar

No.IDM000213773, merek  "Wing "XL-2" daftar No. IDM000278354,

merek  "Wing "XL-2" daftar No. IDM000278355, dan merek  daftar

No. IDM000278356, seluruhnya untuk Kelas 25 atas nama Tergugat tersebut memiliki tampilan yang sama pada pokoknya dengan merek-merek VANS serta variasi dan turunannya milik Penggugat.

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

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

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

Jenis barang yang terdapat pada merek  daftar

No.IDM000213772, merek  Daftar No. IDM000213773, merek

 "Wing "XL-2" daftar No. IDM000278354, merek  daftar No.

IDM000278355, dan merek  daftar No. IDM000278356,

seluruhnya untuk Kelas 25 atas nama Tergugat tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;



(ii). Persamaan dengan nama badan hukum

48. Bahwa, lebih dari pada itu merek  daftar No. IDM000213772,

merek  Daftar No. IDM000213773, merek  "XL-2" daftar No.

IDM000278354, merek  "XL-2" daftar No. IDM000278355, dan merek

 daftar No. IDM000278356, seluruhnya untuk Kelas 25 atas nama Tergugat tersebut juga terlihat secara nyata dan jelas menyerupai nama badan hukum Penggugat, yaitu: VANS, Inc., karena mengandung unsur kata VANS yang sangat dominan, pada merek-merek tersebut.

Menimbang nama badan hukum Penggugat, VANS, INC. telah cukup dikenal oleh masyarakat konsumen di dunia, maka adanya kemiripan tersebut pastinya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek

, , , maupun  tersebut diproduksi oleh Penggugat atau setidaknya memiliki asosiasi dengan Penggugat.

(iii). Persamaan dengan nama orang terkenal

49. Bahwa, mengenai penggunaan unsur kata-kata Rowley "XL-2" pada

merek , "XL-2" daftar No. IDM000278354, merek  daftar

No. IDM000278355, Kelas 25 atas nama Tergugat juga nyata dan jelas menyerupai nama Geoff Rowley sebagai salah satu pemain professional olahraga papan luncur yang terkenal di dunia, padahal faktanya Geoff Rowley tidak pernah memberikan izin dalam bentuk apapun kepada Tergugat untuk menggunakan namanya sebagai merek; Apalagi faktanya kata-kata Rowley "XL-2", menyerupai sepatu merek VANS, model ROWLEY XL2 produksi Penggugat, yang di desain oleh Geoff Rowley bersama Penggugat, serta cukup digemari konsumen dan sangat laku di pasaran (lihat uraian bagian huruf D);

50. Bahwa, fakta hukum ini turut pula membuktikan adanya itikad tidak baik Tergugat yang telah mendompleng ketenaran merek-merek VANS milik Penggugat, yang tidak hanya terhadap merek utamanya saja melainkan menjadi lebih spesifik terhadap model tertentu yang digemari oleh konsumen;



51. Bahwa, selain merugikan Penggugat dan Geoff Rowley selaku pihak yang namanya dicatut, hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, untuk membedakan produk-produk tersebut, atau mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek



"Rowley XL-2" daftar

No.IDM000278354,

merek



daftar

No.IDM000278355 memiliki asosiasi dengan merek-merek VANS milik Penggugat ataupun produk sepatu merek VANS, model ROWLEY XL2 produksi Penggugat;

H.4 Tentang persamaan antara merek  daftar No. IDM000213771, merek  daftar No. IDM000213823, untuk barang-barang di Kelas 25 atas nama Tergugat dengan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat

52. Bahwa, dengan melakukan perbandingan terhadap, merek  daftar No. IDM000213771 dan merek  daftar No. IDM000213823, untuk Kelas 25 atas nama Tergugat dengan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, akan terlihat persamaan sebagai berikut:

Merek-merek VANS milik Penggugat	Merek-merek atas nama Tergugat
	 Merek daftar No. IDM000213771
	 Merek daftar No. IDM000213823

53. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, tampilan bahkan arti dari merek-merek tersebut di atas, yang merupakan desain atau gambar lukisan papan luncur/skateboard;



54. Terlepas dari persamaan pada pokoknya antara merek  daftar No. IDM000213771 dan merek  daftar No. IDM000213823, untuk Kelas 25 atas nama Tergugat dengan merek  milik Penggugat, fakta di atas menunjukkan bahwa Tergugat telah mengambil bagian esensial dari Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dengan lukisan desain papan luncur/sakteborad milik Penggugat, sebagai berikut:



Merek mana yang berdasarkan uraian Penggugat sebelumnya merupakan merek terkenal, karena telah digunakan, di daftar dan dipromosikan sejak lama di banyak Negara di dunia (lihat uraian bagian B.1)

Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek tersebut memiliki asosiasi dengan merek-merek VANS milik Penggugat. Apalagi jenis barang yang terdapat pada merek  daftar No. IDM000213771 dan merek  daftar No. IDM000213823, untuk Kelas 25 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu.

H.5 Tentang merek  (HL2) daftar No. IDM000130178, Kelas 25 atas nama Tergugat yang menyerupai nama Geoff Rowley sebagai pemain professional papan luncur terkenal di dunia;

55. Bahwa, sebagaimana yang telah beberapa kali disebutkan pada uraian-uraian sebelumnya, sepatu merek VANS, model ROWLEY XL2 adalah salah satu model/varian sepatu yang di desain oleh Geoff Rowley bersama Penggugat, yang digemari oleh konsumen dan sangat laku di pasaran (lihat uraian bagian D);

56. Bahwa, fakta hukum ini turut pula membuktikan adanya itikad tidak baik Tergugat yang telah mendompleng ketenaran merek-merek VANS milik Penggugat, yang tidak hanya terhadap merek utamanya saja melainkan



menjadi lebih spesifik terhadap model tertentu yang digemari oleh konsumen;

57. Bahwa, selain merugikan Penggugat dan Geoff Rowley selaku pihak yang namanya dicatut, hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, untuk membedakan produk-produk tersebut, atau mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek  memiliki asosiasi dengan merek-merek VANS milik Penggugat ataupun produk sepatu merek VANS, model ROWLEY XL2 produksi Penggugat;

58. Dilain pihak, secara hukum adaya unsur kata 'ROWLEY' yang sangat dominan pada merek  daftar No. IDM000130178, Kelas 25 atas nama Tergugat, menunjukkan secara nyata dan jelas bahwa merek ini menyerupai nama Geoff Rowley sebagai salah satu pemain professional olahraga papan luncur yang terkenal di dunia, padahal faktanya Geoff Rowley tidak pernah memberikan izin dalam bentuk apapun kepada Tergugat untuk menggunakan namanya sebagai merek.

H.6 Tentang persamaan antara merek  daftar No.IDM000039978, Kelas 25 atas nama Tergugat dengan Merek-merek VANS serta variasi dan turunannya milik Penggugat;

59. Bahwa, dengan melakukan perbandingan terhadap, merek  daftar No. IDM000039978 Kelas 25 atas nama Tergugat dengan Merek-merek VANS serta variasi dan turunannya milik Penggugat, akan terlihat persamaan sebagai berikut:

Merek-merek VANS milik Penggugat	Merek daftar No. IDM000039978, Kelas 25 atas nama Tergugat
  	

60. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, tampilan bahkan arti dari merek-merek tersebut di atas, yang merupakan desain atau gambar logo yang diberi nama "Flying V"/"huruf V terbang" oleh Penggugat;



61. Terlepas dari persamaan pada pokoknya antara merek  daftar No. IDM000039978 Kelas 25 atas nama Tergugat dengan merek  milik Penggugat, fakta di atas menunjukkan bahwa Tergugat telah mengambil bagian esensial dari merek logo VANS, sebagai berikut:



Merek mana yang berdasarkan uraian Penggugat sebelumnya merupakan merek terkenal, karena telah digunakan, di daftar dan dipromosikan di banyak Negara di dunia, setidaknya-tidaknya sejak tahun 1966 (lihat uraian bagian B.1 dan bagian B.2).

Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek  memiliki asosiasi dengan merek-merek VANS milik Penggugat. Apalagi jenis barang yang terdapat pada merek  daftar No. IDM000039978, Kelas 25 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada merek-merek VANS serta variasi dan turunannya milik Penggugat, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu.

H.7 Tentang persamaan antara merek  Daftar No. IDM000006990, merek  Daftar No. IDM000219742, merek  Daftar No. IDM000221930, merek  Daftar No. IDM000246852, merek  Daftar No. IDM000319604, merek  Daftar No. IDM000319605, seluruhnya untuk barang-barang di Kelas 25 atas nama Tergugat dengan merek  [Desain Setrip] milik Penggugat

62. Bahwa, sebagaimana yang telah Penggugat sempat singgung sebelumnya (lihat uraian poin No. 5), dari beberapa variasi dan turunan merek VANS Penggugat, terdapat merek  [Desain Setrip] milik Penggugat, yang digunakan sejak lama oleh Penggugat pada sisi produk-produk sepatu Penggugat untuk menjadi ciri khas yang dapat membedakan produk sepatu VANS Penggugat dengan produk-produk sepatu lainnya. sertihalnya contoh produk di bawah ini:



63. Bahwa, jika merek  [Desain Setrip] milik Pengugat di bandingkan dengan merek  Daftar No. IDM000006990 merek  Daftar No. IDM000219742, merek  Daftar No. IDM000221930, merek  Daftar No. IDM000246852, merek  Daftar No. IDM000319604, merek  Daftar No. IDM000319605, untuk barang-barang Kelas 25 atas nama Tergugat, akan terlihat persamaan sebagai berikut:

Merek [Desain Setrip] milik Pengugat	Merek-merek atas nama Tergugat
	 Merek daftar No. IDM000006990
	 Merek daftar No. IDM000219742
	 Merek daftar No. IDM000221930
	 Merek daftar No. IDM000246852,
	 Merek Daftar No. IDM000319604
	 Merek daftar No. IDM000319605

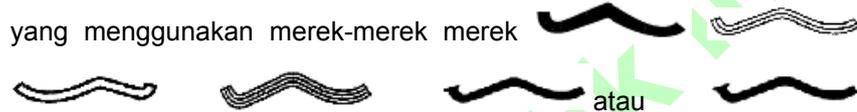


I. Tentang itikad tidak baik Tergugat.

a

hwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, tampilan bahkan arti dari merek-merek tersebut di atas;

65. Apalagi jika diperhatikan penggunaan merek tersebut pada produk sebagaimana di contohkan sebelumnya, tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Tergugat



yang menggunakan merek-merek merek merupakan atau setidaknya memiliki asosiasi dengan produk-produk sepatu VANS milik Penggugat, yang telah diproduksi dan dikenal oleh masyarakat di dunia sejak tahun 1966;

66. Bahwa dari uraian yang telah Penggugat jelaskan di dalam uraian-uraian terdahulu, Penggugat juga menduga bahwa kelima belas merek atas nama Tergugat didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat yang nota bene adalah merek terkenal;

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

a. Adanya persamaan yang dominan antara kelima belas merek atas nama Tergugat dengan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat yang nota bene adalah merek terkenal, sehingga patut diduga kelima belas merek tersebut merupakan hasil penjiplakan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat;

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

b. Adanya fakta bahwa Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat telah didaftarkan



dan dipergunakan oleh Penggugat jauh sebelum merek-merek Tergugat didaftarkan;

- c. Adanya fakta bahwa beberapa diantara merek Tergugat merupakan bagian dari merek-merek Tergugat, sehingga terlihat jelas maksud Tergugat untuk mencoba "mengakali" hukum, dengan mendaftarkan bagian-bagian tertentu dari Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, seperti merek  [Desain Setrip] milik Pengugat; merek logo



[flying V/huruf V terbang] milik Penggugat; maupun kata-kata "ROWLEY XL2" yang merupakan salah satu model/varian sepatu yang di desain oleh Geoff Rowley bersama Penggugat;

- d. Adanya fakta bahwa Tergugat masih terus berusaha mendaftarkan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek VANS milik Penggugat, walau faktanya telah ada dua perkara pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya terhadap merek-merek VANS Tergugat, yang keduanya dimenangkan oleh Penggugat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Putusan Mahkamah Agung No.042K/N/HaKI/2006 jo. putusan Pengadilan Niaga No.56/Merek/2006/PN.NIAGA.JKT.PST; dan Putusan Mahkamah Agung No. 960 K/Pdt.Sus/2010 jo. putusan Pengadilan Niaga No.39/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst);

68. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, patut ditengarai kelima belas merek atas nama Tergugat didaftarkan dengan tujuan agar Tergugat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya administrasi dan biaya-biaya promosi lainnya untuk memperkenalkan dan mempopulerkan mereknya;

69. Bahwa, dari sisi bahasa, kata ataupun nama VANS, OFF THE TOP, maupun ROWLEY adalah bukan kata ataupun nama yang berasal dari Bahasa Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima belas merek-merek Tergugat pada dasarnya adalah merupakan tiruan atau setidaknya terinspirasi dari keterkenalan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, seperti merek  [Desain Setrip] milik Pengugat;



merek logo  [flying V/huruf V terbang] milik Penggugat; maupun kata-kata "ROWLEY XL2" yang merupakan salah satu model/varian sepatu yang di desain oleh Geoff Rowley bersama Penggugat;

70. Bahwa, sehubungan dengan adanya itikad tidak baik dalam mendaftarkan suatu merek, Penggugat merujuk pula pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung. Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut juga akan kami sampaikan di dalam acara pembuktian nanti;

71. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat telah mendaftarkan kelima belas merek atas nama Tergugat atas dasar itikad tidak baik;

J. Tentang Merek-merek terdaftar atas nama Tergugat yang sepatutnya dibatalkan berdasarkan Undang-Undang Merek (vide Pasal 6 ayat (1) huruf (b); Pasal 6 ayat (2); Pasal 6 ayat (3) huruf (a); dan Pasal 4 Undang-Undang Merek)

J.1 Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan tidak sejenis (vide Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) Undang-Undang Merek)

72. Bahwa, Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) Undang-Undang Merek pada intinya mengatur bahwa suatu permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Merek apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan tidak sejenis;

73. Bahwa sehubungan ketentuan tersebut di atas, berdasarkan uraian yang telah Penggugat jelaskan di dalam uraian-uraian terdahulu, terdapat fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa, Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, termasuk merek

 [Desain Setrip] milik Penggugat; merek logo

 [flying V/huruf V terbang] milik Penggugat; maupun kata-kata "ROWLEY XL2" yang merupakan sama dengan salah satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model/varian sepatu yang di desain oleh Geoff Rowley bersama Penggugat; nota bene adalah merek-merek terkenal;

b. Berdasarkan uraian Penggugat sebelumnya mengenai persamaan,

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1		IDM000213772	25
2		IDM000213773	25
3		IDM000278354	25
4		IDM000278355	25
5		IDM000278356	25
6		IDM000213771	25
7		IDM000213823	25
8		IDM000130178	25
9		IDM000039978	25
10		IDM000006990	25
11		IDM000219742	25
12		IDM000221930	25
13		IDM000246852	25
14		IDM000319604	25
15		IDM000319605	25

telah terbukti bahwa merek-merek Tergugat di bawah ini: memiliki persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, termasuk merek [Desain Setrip]



milik Pengugat; merek logo  [flying V/huruf V terbang] milik Penggugat; maupun kata-kata "ROWLEY XL2" yang merupakan sama dengan salah satu model/varian sepatu yang di desain oleh Geoff Rowley bersama Penggugat;

74. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) Undang-Undang Merek, ke-15 merek Tergugat tersebut di atas harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek;

J.2 Merek-merek yang merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain (vide Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Merek);

75. Bahwa, Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Merek pada intinya mengatur bahwas suatu permintaan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Merek apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

76. Bahwa sehubungan ketentuan tersebut di atas, berdasarkan uraian yang telah Penggugat jelaskan di dalam uraian-uraian terdahulu, terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, nama badan hukum Penggugat adalah VANS, INC.;
- b. Bahwa, berdasarkan uraian Penggugat sebelumnya mengenai persamaan, telah terbukti bahwa merek-merek Tergugat di bawah ini:

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1		IDM000213772	25
2		IDM000213773	25
3		IDM000278354	25
4		IDM000278355	25
5		IDM000278356	25

menyerupai nama badan hukum Penggugat yaitu, VANS, INC.



Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Merek, merek-merek Tergugat tersebut di atas harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek.

77. Bahwa selanjutnya, berdasarkan uraian yang telah Penggugat jelaskan di dalam uraian-uraian terdahulu, terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Geoff Rowley adalah salah satu pemain professional olahraga papan luncur yang terkenal di dunia, yang telah berkerjasama dengan Penggugat dalam mendesain dan mengembangkan produk sepatu dengan merek VANS, model ROWLEY XL2 yang diproduksi oleh Penggugat;
- b. Bahwa, berdasarkan uraian Penggugat sebelumnya mengenai persamaan, telah terbukti bahwa merek-merek Tergugat di bawah ini:

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1		IDM000278354	25
2		IDM000278355	25
3		IDM000130178	25

mengandung unsur kata-kata Rowley "XL-2" yang menyerupai nama Geoff Rowley sebagai adalah salah satu pemain professional olahraga papan luncur yang terkenal di dunia, padahal faktanya Geoff Rowley tidak pernah memberikan izin dalam bentuk apapun kepada Tergugat untuk menggunakan namanya sebagai merek;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Merek, merek-merek Tergugat tersebut di atas harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek;

J.3 Merek-merek yang didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (vide Pasal 4 Undang-Undang Merek)

78. Bahwa, Pasal 4 Undang-Undang Merek mengatur bahwa:

Suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik;



79. Bahwa sehubungan ketentuan tersebut di atas, berdasarkan uraian yang telah Penggugat jelaskan sebelumnya terdapat fakta hukum bahwa Penggugat telah mendaftarkan kelima belas merek atas nama Tergugat atas dasar itikad tidak baik;

80. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang Merek, ke-15 merek Tergugat tersebut di atas harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek;

K. Tentang perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat selaku pemilik Merek-merek terkenal VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat.

81. Bahwa, selain memperhatikan ketentuan perundang-undangan nasional yang ada, penerapan global perjanjian TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), yang untuk Indonesia sebenarnya telah dimulai pada tanggal 1 Januari 2000, seharusnya mendorong seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk lebih memberikan penghargaan terhadap merek-merek yang dilindungi haknya berdasarkan undang-undang yang berlaku, terutama merek-merek yang termasuk dalam kategori "merek terkenal";

82. Bahwa, Indonesia sebagai salah satu anggota negara yang meratifikasi perjanjian TRIPS tersebut sudah saatnya menekan semaksimal mungkin tingkat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dengan cara menolak segala permintaan pendaftaran merek yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas merek terdaftar maupun meniru suatu merek terkenal. Dalam hal ini Penggugat memandang bahwa Turut Tergugat seharusnya dapat bersikap lebih teliti dan bijaksana dalam mengambil putusan atas merek-merek yang meniru merek terkenal;

83. Berdasarkan Pasal 16.3 Perjanjian TRIPS, perlindungan terhadap merek terkenal yang terdaftar berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut ini:

a. Bahwa barang-barang dan barang-barang merek yang digunakan atau dimintakan perlindungan mereknya, tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan barang-barang yang reputasinya telah dimiliki oleh suatu merek terkenal;



b. Bahwa penggunaan merek yang diajukan pendaftarannya tersebut mengindikasikan adanya hubungan antara barang-barang tersebut dengan pemilik merek terkenal; dan

c. Bahwa kepentingan (bisnis) pemilik merek terkenal dapat dirugikan dengan adanya penggunaan merek yang menyerupai merek terkenal tersebut;

84. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seharusnya Turut Tergugat dapat dengan sendirinya menolak permintaan pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat yang jelas-jelas mempunyai persamaan dengan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, termasuk merek  [Desain Setrip] milik

Penggugat; merek logo  [flying V/huruf V terbang] milik Penggugat; maupun kata-kata "ROWLEY XL2" yang merupakan sama dengan salah satu model/varian sepatu yang di desain oleh Geoff Rowley bersama Penggugat yang telah diakui secara hukum sebagai merek terkenal oleh beberapa Putusan Pengadilan. Akan tetapi yang terjadi dalam perkara *a quo* tidaklah demikian, karena faktanya kelima belas merek yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* akhirnya didaftarkan, walau sebenarnya telah ada beberapa putusan pengadilan yang seharusnya cukup untuk dijadikan dasar Turut Tergugat melakukan penolakan tersebut, dan bahkan beberapa dari merek tersebut Penggugat juga telah mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat;

85. Dengan demikian, Penggugat meminta Turut Tergugat agar dapat bertindak lebih arif dan jujur dalam menanggapi gugatan *a quo*, dan sudah saatnya Turut Tergugat bertanggung jawab dengan menegakkan kebenaran dan keadilan yang sebenar-benarnya;

L. Tentang masih adanya upaya-upaya Tergugat untuk terus mendaftarkan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek-merek terkenal VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat.

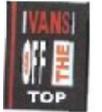
86. Bahwa, selain merek-merek Tergugat yang telah dibatalkan sebelumnya dan kelima belas merek-merek atas nama Tergugat yang dipermasalahkan dalam gugatan *a quo*, faktanya Tergugat masih terus mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek lainnya yang diduga juga didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan



maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, termasuk merek  [Desain Setrip] milik

Penggugat; merek logo  [flying V/huruf V terbang] milik Penggugat; maupun kata-kata "ROWLEY XL2" yang merupakan sama dengan salah satu model/varian sepatu yang di desain oleh Geoff Rowley bersama Penggugat yang nota bene adalah merek terkenal.

Merek-merek tersebut antara lain:

No.	Merek	No. Agenda	Tanggal Penerimaan Permohonan	Kelas
1.		D00.2010.018597	21 Mei 2010	25
2.	MAXTI XL-2 VANSR OF THE TOP	D00.2010.018593	21 Mei 2010	25
3.		D00.2010.018598	21 Mei 2010	25
4.		D00.2010.017073	10 Mei 2010	25
5.		D00.2010.017077	10 Mei 2010	25
6.		D00.2010.017075	10 Mei 2010	25
7.		D00.2010.017078	10 Mei 2010	25
8.		D00.2010.017080 /	10 Mei 2010	25
9.	VANSR OFFTHETOP	D00.2010.018594	21 Mei 2010	25
10.	KS2VANSOFFTHETOP	D00.2010.018595	21 Mei 2010	25
11.		D00.2010.019442	27 Mei 2010	25



No.	Merek	No. Agenda	Tanggal Penerimaan Permohonan	Kelas
12.		D00.2010.019443	27 Mei 2010	25
13.		D00.2010.020901	9 Juni 2010	25
14.		D00.2010.020902	9 Juni 2010	25
15.		D00.2010.024980	9 Juli 2010	25

87. Bahwa, sesuai dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Merek, Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap permintaan pendaftaran merek-merek tersebut di atas, antara lain pada tanggal 21 September 2011, 26 September 2011, 28 September 2011 dan 5 Oktober 2011. Akan tetapi, belajar dari pengalaman Penggugat dari perkara *a quo*, Penggugat masih merasa perlu untuk meminta perlindungan hukum dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan provisi demi kepastian hukum bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 6 ayat (2), jo. Pasal 6 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 4 Undang-Undang Merek; Bahwa, untuk selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Merek, Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Bahwa oleh karena Tergugat berkali-kali mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek yang dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, termasuk merek



 [Desain Setrip] milik Penggugat; merek logo  [flying V/huruf V terbang] milik Penggugat; maupun kata-kata "ROWLEY XL2" yang merupakan sama dengan salah satu model/varian sepatu yang di desain oleh Geoff Rowley bersama Penggugat yang nota bene adalah merek terkenal, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Yang Terhormat untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sebagai berikut:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek yang seluruhnya atau sebagian meniru dan membonceng keterkenalan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, termasuk merek  [Desain Setrip] milik Penggugat; merek logo  [flying V/huruf V terbang] milik Penggugat; maupun kata-kata "ROWLEY XL2" yang merupakan sama dengan salah satu model/varian sepatu yang di desain oleh Geoff Rowley bersama Penggugat yang nota bene adalah merek terkenal;
2. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh proses permintaan pendaftaran merek-merek yang diajukan oleh Tergugat, yang diduga meniru dan membonceng keterkenalan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, termasuk merek  [Desain Setrip] milik Penggugat; merek logo  [flying V/huruf V terbang] milik Penggugat; maupun kata-kata "ROWLEY XL2" yang merupakan sama dengan salah satu model/varian sepatu yang di desain oleh Geoff Rowley bersama Penggugat, sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara *a quo*;

#### DALAM POKOK PERKARA

##### Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil-hasil produksi lainnya;
3. Menyatakan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan



Merek-merek lainnya, termasuk merek , merek logo  dan merek VANS, dan Merek ROWLEY XL2 milik Penggugat sebagai merek terkenal;

4. Menyatakan merek-merek atas nama Tergugat di bawah ini:

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1		IDM000213772	25
2		IDM000213773	25
3		IDM000278354	25
4		IDM000278355	25
5		IDM000278356	25

memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek-merek VANS milik Penggugat;

5. Menyatakan merek-merek atas nama Tergugat di bawah ini:

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1		IDM000278354	25
2		IDM000278355	25
3		IDM000278356	25

memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek-merek Lainnya milik Penggugat, terutama Merek  milik Penggugat, yang telah dinyatakan oleh hukum sebagai pemilik dan pendaftar pertama atas merek dagang VANS dan variasinya di Indonesia maupun di dunia Internasional;

6. Menyatakan merek-merek atas nama Tergugat di bawah ini:



No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1		IDM000039978	25
2		IDM000006990	25
3		IDM000219742	25
4		IDM000221930	25
5		IDM000246852	25
6		IDM000319604	25
7		IDM000319605	25

memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek-merek ,

merek logo  milik Penggugat.

7. Menyatakan merek-merek atas nama Tergugat di bawah ini:

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1		IDM000213772	25
2		IDM000213773	25
3		IDM000278354	25
4		IDM000278355	25
5		IDM000278356	25

memiliki persamaan dengan nama badan hukum Penggugat, VANS, INC;

8. Menyatakan merek-merek atas nama Tergugat di bawah ini:

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1		IDM000278354	25
2		IDM000278355	25



No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
3		IDM000130178	25

memiliki persamaan dengan nama orang terkenal Geoff Rowley.

9. Menyatakan merek-merek atas nama Tergugat di bawah ini:

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1		IDM000213772	25
2		IDM000213773	25
3		IDM000278354	25
4		IDM000278355	25
5		IDM000278356	25
6		IDM000213771	25
7		IDM000213823	25
8		IDM000130178	25
9		IDM000039978	25
10		IDM000006990	25
11		IDM000219742	25
12		IDM000221930	25
13		IDM000246852	25
14		IDM000319604	25
15		IDM000319605	25

didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;

10. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat di bawah ini:



No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1		IDM000213772	25
2		IDM000213773	25
3		IDM000278354	25
4		IDM000278355	25
5		IDM000278356	25
6		IDM000213771	25
7		IDM000213823	25
8		IDM000130178	25
9		IDM000039978	25
10		IDM000006990	25
11		IDM000219742	25
12		IDM000221930	25
13		IDM000246852	25
14		IDM000319604	25
15		IDM000319605	25

dari Dalam Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

- Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat di bawah ini:

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1		IDM000213772	25



No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
2		IDM000213773	25
3		IDM000278354	25
4		IDM000278355	25
5		IDM000278356	25
6		IDM000213771	25
7		IDM000213823	25
8		IDM000130178	25
9		IDM000039978	25
10		IDM000006990	25
11		IDM000219742	25
12		IDM000221930	25
13		IDM000246852	25
14		IDM000319604	25
15		IDM000319605	25

dengan cara mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

- Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak segala permintaan pendaftaran merek yang telah diajukan dan akan diajukan oleh Tergugat di kemudian hari, yang memiliki persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, termasuk merek [Desain Setrip] milik Pengugat; merek logo [flying V/huruf V terbang] milik Pengugat; maupun kata-kata "ROWLEY XL2" yang merupakan sama dengan salah satu model/varian



sepatu yang di desain oleh Geoff Rowley bersama Penggugat atau yang setidak-tidaknya diduga didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek-merek VANS, Merek-merek OFF THE WALL dan Merek-merek lainnya milik Penggugat, termasuk merek  [Desain Setrip] milik Penggugat;

merek logo  [flying V/huruf V terbang] milik Penggugat; maupun kata-kata "ROWLEY XL2" yang merupakan sama dengan salah satu model/varian sepatu yang di desain oleh Geoff Rowley bersama Penggugat; dan

13. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:

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

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Kadaluarasa:

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah Kadaluarasa diajukan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pendaftaran Merek Tergugat I, sedangkan merek yang terdaftar sudah melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun serta tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalan;
2. Bahwa selanjutnya apabila dicermati ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana secara tegas pasal tersebut memberikan persyaratan dasar untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek. Menurut ketentuan pasal tersebut, bahwa terhadap merek yang terdaftarnya sudah melebihi 5 (lima) tahun sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek di atas, pasal tersebut secara tegas memang memberikan koridor hukum atas objek sengketa yaitu merek terdaftar yang belum melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun, dimana tujuan dari pasal tersebut diadakan adalah untuk mensosialisasikan eksistensi perlindungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek terdaftar di dalam kegiatan produksi dan perdagangan kepada pelaku usaha *quad non* (Tergugat) dalam membangun reputasi suatu merek sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum keberadaan merek terdaftar tersebut maka secara hukum perlu regulasi yang menjadi koridor dan kontrol hukum terhadap pihak yang akan mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan terkecuali merek- merek yang dijadikan objek sengketa terdaftar dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, fakta hukumnya adalah merek-merek terdaftar atas nama Tergugat tidaklah dapat dikualifikasi sebagai telah melanggar ketertiban umum mengingat tidak ada suatu elemen merek apapun milik Tergugat yang melanggar ketertiban umum;

4. Bahwa apabila dicermati terhadap merek-merek milik Tergugat yang dimohonkan Pembatalan oleh penggugat khususnya terhadap objek sengketa merek Logo daftar nomor : jDMQ0006990 kelas £>) yang telah diperpanjang dengan agenda nomor : R002012011241 tanggal 23 Juli 2012 dan merek Logo daftar nomor Q IDM000039978 kelas 25 terdaftar sejak tanggal 18 Nopember 2003 ternyata dan terbukti telah terdaftar cukup lama lebih dari 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun dan bahkan ada yang telah diperpanjang yang pada pokoknya merek-merek tersebut merupakan pengembangan dari merek-merek milik Tergugat sendiri;
5. Bahwa ternyata secara yuridis terbukti gugatan Penggugat terhadap salah satu objek sengketa yaitu merek Logo daftar : IDM00006990 diajukan telah tampau waktu 5 (lima ) tahun dan ternyata pula merek Logo daftar: IDM00006990 tidak terbukti bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum, maka gugatan Penggugat yang menuntut pembatalan terhadap merek-merek milik Tergugat bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek tersebut oteh sebab itu, mohon gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)  
Gugatan kabur (*Obscuur Libel*).
6. Bahwa Gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), Penggugat menyusun suatu cerita drama yang pada akhirnya nanya untuk tujuan kepentingannya semata. Menceritakan sebagai pemilik Merek Terkenal VANS dan OFF THE WALL serta merek- merek lainnya, tanpa pernah menyebutkan merek-merek apa yang lainnya tersebut, kemudian

Hal. 50 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013



menyatukannya untuk menyerang Tergugat, dan adalah tidak adil apabila Pengugat juga mengajukan pembatalan terhadap merek-merek milik Tergugat yang tidak ada relevansinya dalam hal persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek VANS dan OFF THE WALL sebagai contoh merek daftar : IDM000213771, IDM000213823, IDM000130178, IDM000039978, IDM000006990, IDM000219742, IDM000221930, IDM000246852, IDM000319604, IDM000319605, dengan demikian kekeliruan Penggugat yang juga turut menggugat pembatalan terhadap merek-merek atas nama Tergugat yang bukan merupakan variasi dari VANS dan OFF THE WALL di atas menyebabkan objek gugatan Penggugat kabur atau obsurd Libeel.

7. Bahwa Penggugat dalam uraian gugatannya telah mencampur adukan antara Merek, logo, Hak Cipta dan Desain Industri. Mengaku pemegang merek, mengaku sebagai pembuat/pencipta dan mengaku pemilik desain. Seharusnya penggugat focus pada gugatan merek saja tanpa harus mencampur adukan hal tersebut, mengingat hal tersebut diatur dalam peraturan yang berbeda.
8. Penggugat juga menggunakan dan atau membawa-bawa nama orang ( GEOFF ROWLEY) yang nyata-nyata tidak pernah memberikan kuasa khusus kepada Penggugat untuk menggugat Tergugat, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak.
9. Bahwa Selain itu berdasarkan informasi yang di dapat melalui internet

permohonan merek  ternyata pernah di tolak di Korea pada tanggal 16 agustus 2011, termasuk merek  ditolak pada tanggal 12 Desember 2011, lalu bagaimana dapat dikatakan merek



dan merek  sebagai merek terkenal. Sehingga dalil-dalil hukum Penggugat yang menyatakan merek-merek atas nama Penggugat adalah merek terkenal adalah tidak benar mengingat di Negara Korea Selatan Justru pendaftaran merek Penggugat tidak dikabulkan pendaftarannya dan bahkan Tergugat yang Justru mempunyai pendaftaran merek terdaftar di Korea Selatan (Mengenal hal ini akan kami sampaikan di pembuktian nanti) .

10. Bahwa Gutatan kabur dan tidak jelas karena Penggugat mencampur adukan antara Gugatan Pembatalan Merek dengan Gugatan Penolakan pendaftaran merek.



11. Bahwa kewenangan untuk mengabulkan serta menolak suatu pendaftaran merek berdasarkan ketentuan Perundang-undangan adalah kewenangan kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pelaksana administrasi di bidang merek (Pasal 73 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek) dan kewenangan tersebut tidak pernah didelegasikan kepada pihak manapun, sehingga apabila Penggugat mengajukan permohonan provisi untuk menghentikan segala permohonan pendaftaran merek atas nama Tergugat hal sedemikian jelas-jelas bukanlah kewenangan Pengadilan untuk melakukan hal tersebut, untuk itu agar Majelis hakim menolak hal sedemikian.

#### Gugatan Penggugat Prematur

12. Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU. No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat diketahui bahwa dalam mengajukan gugatan pembatalan terhadap merk terdaftar maka harus berdasarkan hukum atas hak eksklusif merek telah diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar (Tergugat), Penggugat harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat legal formal, apabila Penggugat pemilik merek terdaftar harus secara tegas menyampaikan nomor pendaftaran merek miliknya dan apabila pemilik merek bukan pemilik merek terdaftar harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek.
13. Bahwa benar Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk memenuhi syarat legal formal mengajukan gugatan sebagaimana posita gugatan Penggugat yaitu salah satunya yang dijadikan dasar mengajukan gugatan

dalam perkara *a quo* adalah permintaan pendaftaran merek  oleh penggugat dengan agenda nomor: J002010004274 tanggal 3 Februari 2010 akan tetapi permintaan pendaftaran merek tersebut ditolak oleh Dirjen HAKI yaitu berdasarkan surat No. HKI.4.01.15.2010004274 tanggal 25 Oktober 2011 dan yang dijadikan dasar penolakan dari merek tersebut adalah merek daftar IDM000213771 karena pengajuan permohonan tersebut dilandasi itikad tidak baik dimana merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut notabene merek terdaftar milik Tergugat;

14. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) upaya hukum yang harus ditempuh oleh Penggugat terhadap usul penolakan tersebut adalah dengan cara mengajukan keberatan/tanggapan kepada

Hal. 52 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat jenderal HKI c.q Direktorat Merek atas usul penolakan tersebut bukan dengan mengajukan gugatan pembatalan seperti pada masa sekarang ini, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap merek-merek terdaftar atas nama Tergugat yang salah satunya didasarkan permohonan pendaftaran merek agena nomor J002010004274 atas nama Penggugat adalah prematur mengingat upaya hukum yang diatur dalam undang-undang merek tidak terlebih dahulu dilakukan oleh Penggugat.

15. Bahwa apabila keputusan Ditjen HKI yang akan menolak merek agenda nomor : J002010004274 milik Penggugat tersebut menjadi keputusan penotakan yang bersifat defenitif, maka sesuai Keienuan pasai 29 ayat 2) undang-undang Nornor 15 tahun 2001 Tentang Merek, upaya hukum yang harus dilakukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah mengajukan keberatan berupa Banding ke Komisi Banding Merek bukan dengan mengajukan gugatan yang bersipat pembatalan berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek seperti pada masa sekarang ini, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Maka sehubungan dengan apa yang dikemukakan diatas, TERGUGAT mohon dengan segala hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 74/Merek/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pst, tanggal 01 April 2013, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM PROVISI :

- Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadapinya kepada Kuasa Tergugat dan Penggugat pada tanggal 01 April 2013, terhadap putusan tersebut

Hal. 53 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

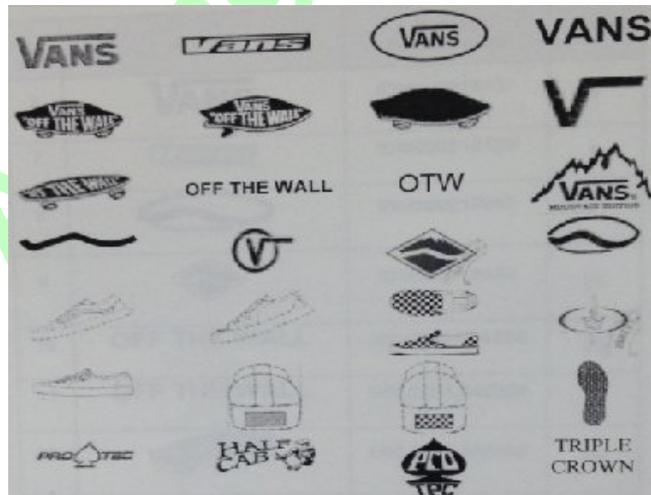
Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16 K/HaKI/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 74/merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 April 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 01 Mei 2013, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 08 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa, Pemohon Kasasi adalah satu-satunya pemilik yang sah atas merek-merek berikut baik di Indonesia maupun di dunia:



2. Bahwa untuk wilayah Indonesia, Pemohon Kasasi telah memiliki pendaftaran dan permintaan pendaftaran atas Merek-Merek berikut ini:

Hal. 54 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013



No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1	OFF THE WALL	349512	25
2	OFF THE WALL	IDM000028052	25
3	OTW	IDM000307709	25
4	VANS	IDM000228835	25
5	VANS	IDM000352456	25

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
6	VANS	IDM000218131	9
7		IDM000218129	9
8		IDM000217942	25
9		IDM000218130	25
10	OFF THE WALL	J00-2010-004276	35
11	OFF THE WALL	D00.2001.042264	18
12		D00.2011.042262	18
13		D00.2011.042263	25
14		D00.2011.042288	18
15		D00.2011.042287	25
16		J00.2011.042274	35
17	VANS	J00-2010-004272	35
18	VANS	D00.2010.015706	18
19	VANS	J00.2011.042268	35
20	VANS	J00.2011.042269	41
21	VANS	D00.2011.042266	18
22		D00.2011.042272	18
23		D00.2011.042273	25
24		D00.2011.042274	18
25		D00.2011.042275	25

3. Pemohon Kasasi kemudian menemukan bahwa Termohon Kasasi memiliki pendaftaran merek-merek sebagai berikut:



No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1		IDM000213772	25
2		IDM000213773	25
3		IDM000278354	25
4		IDM000278355	25
5		IDM000278356	25
6		IDM000213771	25
7		IDM000213823	25
8		IDM000130179	25
9		IDM000039973	25
10		IDM000006900	25
11		IDM000219742	25
12		IDM000221930	25
13		IDM000246352	25
14		IDM000319604	25
15		IDM000319605	25

- Bahwa, Pemohon Kasasi kemudian mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran merek-merek milik Termohon Kasasi sebagaimana tersebut diatas pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang terdaftar di bawah No. 74/Merek/2012/PN.Niaga.Jkts.Pst., pada tanggal 19 November 2012.
- Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian pada tanggal 1 April 2013 telah mengeluarkan putusan atas perkara tersebut yang AMAR-nya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.716.000 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 56 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013



6. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap putusan tingkat pertama oleh karena Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Judex Factie tidak saja telah salah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan putusan tersebut di atas namun juga karena Judex Factie telah lalai dan tidak teliti dalam memberikan putusannya.

#### ALASAN KASASI

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap putusan tingkat pertama oleh karena Judex Factie telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (ontvoldoende gemotiveerd) dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

#### URAIAN LENGKAP PERMOHONAN KASASI

1. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan maupun putusan Judex Factie yang pada intinya menyimpulkan dan menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima adalah salah dan bertentangan dengan segala ketentuan-ketentuan tentang tata cara dan syarat-syarat pemberian kuasa untuk tujuan berperkara di muka sidang dan juga di dasarkan atas kelalaian dan ketidak telitian Judex Factie.
2. Bahwa di dalam pertimbangan Judex Factie halaman 133, Judex Factie mengakui bahwa Surat Kuasa Pemohon Kasasi di dalam mengajukan Gugatan a quo terdiri dari dua buah Surat Kuasa dan Surat-Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat.
3. Selanjutnya, setelah mengakui adanya dua buah Surat Kuasa Pemohon Kasasi di dalam mengajukan gugatan a quo, Judex Factie selanjutnya memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:  
"Menimbang, bahwa lalu mengenai surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal/ 19 Nopember 2012, dengan Nomor Registrasi A/o. 74/Merek/2012/PN. Niaga. Jkt.Pst.  
Menimbang, bahwa kemudian apabila kita lihat dan kita baca dengan cermat surat gugatan Penggugat tersebut, dimana dalam halaman 2 (dua) yang pada pokoknya mengatakan: Kuasa Penggugat berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tertanggal 1 OKTOBER 2012, telah menandatangani dan mengajukan gugatan diantaranya That Kim Sung Soo sebagai Tergugat dan dalam halaman 23 s/d 24 pada angka 38 dan 39 yang pada pokoknya

Hal. 57 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013



mendalikankan untuk membatalkan pendaftaran atas kelima belas merek atas nama Tergugat serta dalam halaman 55 (lima puluh lima) pada angka 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menuntut untuk membatalkan merek-merek atas nama Tergugat yang jumlahnya 15 (lima belas) Merek;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan 15 (lima belas) untuk atas nama Tergugat tersebut adalah berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 1 OKTOBER 2012, padahal SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 1 OKTOBER 2012, adalah hanya untuk mengajukan gugatan Pembatalan 2 (dua) Merek dagang atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan 15 (lima belas) Merek atas nama Tergugat tersebut berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 1 OKTOBER 2012, yang ternyata SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 1 OKTOBER 2012, hanya untuk mengajukan gugatan pembatalan 2 (dua) merek dagang dan bukan untuk mengajukan gugatan pembatalan 15 (lima belas) merek dagang atas nama Tergugat, maka beralasan untuk mengatakan gugatan Penggugat yang terdiri dari tuntutan dalam Provisi dan tuntutan Dalam Pokok Perkara tidak dapat diterima;"

4. Bahwa pertimbangan tersebut jelas menunjukkan bahwa Judex Factie telah melakukan kekeliruan yang nyata serta telah bertindak kurang hati-hati dalam memeriksa dan mencermati Surat-Surat Kuasa Pemohon Kasasi yang disampaikan, dan kurang hati-hati dalam menghubungkan pertalian yang ada antara Surat-Surat Kuasa Pemohon Kasasi tersebut dengan Gugatan a quo.

Bahwa kelalaian ini menyebabkan Judex Factie tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam memutuskan perkara a quo.

#### TENTANG SYARAT DAN KETENTUAN SURAT KUASA KHUSUS

5. Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru serta lalai dalam mempertimbangkan tentang keabsahan Surat Kuasa Pemohon Kasasi untuk membatalkan tiga belas merek milik Termohon Kasasi yang dianggap secara keliru oleh Judex Factie tidak memiliki tanggal surat kuasa. Pertimbangan dan putusan Judex Factie jelas tidak memperhatikan secara cermat dan mempertimbangkan secara menyeluruh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Surat Kuasa berdasarkan hukum positif di Indonesia.



6. Bahwa, selain daripada hal tersebut di atas, pertimbangan Judex Factie sebagaimana kami kutip di dalam bagian terdahulu jelas-jelas juga menunjukkan ketidaktelitian yang sangat nyata dari Judex Factie di dalam memeriksa Surat-Surat Kuasa yang Pemohon Kasasi ajukan maupun menunjukkan ketidakmampuan Judex Factie untuk meneliti dan menelaah dokumen yang Pemohon Kasasi sampaikan, ketidakcermatan maupun ketidaktelitian mana menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon Kasasi, baik materiil maupun immateriil, sebagai pencari keadilan.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka ada beberapa syarat dan formulasi yang harus diperhatikan di dalam suatu Surat Kuasa Khusus sebagai berikut:
  - A. Syarat formal Surat Kuasa Khusus berdasarkan HIR dan SEMA
8. Bahwa di dalam mengajukan suatu gugatan ke muka pengadilan, ada beberapa syarat formil yang harus diperhatikan agar Surat Kuasa tersebut dapat berlaku.

1. Pasal 123 HIR

Pasal 123 ayat (1) HIR merupakan syarat utama untuk syarat surat kuasa khusus untuk keperluan mewakili pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan. Didalam Pasal 123 ayat (1) HIR secara umum dinyatakan bahwa selain kuasa secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, pemberi kuasa dapat diwakili kuasa dengan surat kuasa khusus. Adapun Pasal 123 ayat (1) J HIR tersebut hanya menyebutkan tentang syarat pokok saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang biasa disebut surat kuasa khusus.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA")

Di dalam perkembangannya, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") selanjutnya menyempurnakan aturan mengenai Surat Kuasa Khusus. Adapun SEMA yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang berkaitan dengan Surat Kuasa Khusus adalah sebagai berikut:

- (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
- (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
- (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan
- (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Berdasarkan keempat SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah sebagai berikut:



1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
  2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
  3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
  4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara *atau* setidaknya tidaknya, menyebutkan jenis masalah perkaranya.
9. Adapun syarat berdasarkan Pasal 123 HIR dan ketentuan-ketentuan SEMA tersebut di atas adalah bersifat kumulatif dimana apabila salah satu syarat tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa menjadi tidak sah atau menjadi cacat formil.

B. Syarat formal Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani di Luar Negeri

10. Bahwa selanjutnya, sebagai tambahan dari syarat Formal Surat kuasa sebagaimana diuraikan dibagian sebelumnya, maka apabila suatu Surat Kuasa Khusus ditandatangani di luar negeri maka akan berlaku ketentuan tambahan yaitu kewajiban notarisasi (legalisasi) ataupun pengesahan oleh pejabat yang berwenang di negara asing tersebut dan juga dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
11. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ada tiga tahap yang harus ditempuh apabila suatu dokumen asing akan dipergunakan di Indonesia, yaitu:

1. *Dilegalisasi oleh instansi yang berwenang di negara asing*

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XI1/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama (Peraturan Menteri Luar Negeri) dinyatakan bahwa:

"... Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, (lampiran butir 68)"

Ketentuan di atas secara jelas dan gamblang menyebutkan bahwa dokumen asing perlu di legalisasi oleh instansi yang berwenang di negara setempat apabila dokumen tersebut akan dipergunakan di Indonesia.

2. *Dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di negara asing*

Selanjutnya, Peraturan Menteri Luar Negeri menyebutkan bahwa setelah dokumen tersebut telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang setempat



atau di tempat dimana yang bersangkutan berdomisili, maka selanjutnya dokumen tersebut haruslah juga dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang di negara yaitu Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri dari negara dimaksud. Hal ini sesuai dengan ketentuan Butir 70 Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri yang menyatakan:

"Dokumen-dokumen asina yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat"

3. Dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat

Selanjutnya langkah terakhir agar suatu dokumen luar negeri dapat digunakan di Indonesia, maka setelah dokumen tersebut dilegalisasi atau disahkan oleh instansi yang berwenang di negara setempat dan selanjutnya dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara, dokumen tersebut juga harus dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat. Yang dimaksud dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat dalam hal ini adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara setempat atau konsulat Jenderal Republik Indonesia. Hal ini berkesesuaian dengan ketentuan Butir 70 Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri yang menyatakan:

"Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat."

12. Adapun syarat mengenai legalisasi tersebut adalah syarat formil yang tidak bisa dikesampingkan, dimana apabila salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka dokumen asing tersebut tidak dapat dipergunakan di Indonesia. Hal ini berkesesuaian dengan ketentuan Butir 71 Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri yang menyatakan semua pihak yang berkepentingan di Indonesia harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Syarat-syarat lainnya

1. Ketentuan pemateraan

13. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ("UU Bea Meterai") menyatakan bahwa surat perjanjian dan surat-



surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata dikenakan Bea Meterai.

Lebih lanjut, Pasal 1 Kepmenkeu Nomor 476/KMK.03/2002 Tahun 2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian - ("Kepmenkeu 476/2002") dinyatakan bahwa:

"Pasal 1

Pemeteraian kemudian dilakukan atas:

- a. Dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan.
- b. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya.
- c. Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia."

2. Ketentuan Pendaftaran Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan

14. Sebagai syarat terakhir, maka suatu Surat Kuasa yang akan dipergunakan untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan juga harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan yang bersangkutan.

**SURAT KUASA PEMOHON KASASI UNTUK MEMBATALKAN TIGA BELAS MEREK TERMOHON KASASI TELAH MEMENUHI SELURUH SYARAT YANG DITENTUKAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU**

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian mengenai syarat-syarat Surat Kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan di atas, maka Pemohon Kasasi beranggapan bahwa Surat Kuasa Pemohon Kasasi untuk membatalkan tiga belas merek Termohon Kasasi telah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku yang dijabarkan sebagai berikut:

A. Surat-surat Kuasa Pemohon Kasasi memenuhi syarat formal Surat Kuasa Khusus berdasarkan HIR dan SEMA

Bahwa Surat Kuasa untuk membatalkan tiga belas merek Termohon Kasasi telah memenuhi segala ketentuan formal Surat Kuasa Khusus berdasarkan HIR dan SEMA karena Surat Kuasa tersebut:

1. Telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan Niaga;
2. Telah menyebutkan kompetensi relatif yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



3. Telah secara jelas menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak yaitu VANS sebagai Penggugat dan Kim Sung Soo sebagai Tergugat dan Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat.
  4. Telah menyebutkan secara konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara yaitu pembatalan tiga belas merek atas nama Termohon Kasasi yang terdaftar pada kantor Turut Termohon Kasasi.
- B. Surat Kuasa Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat formal Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani di Luar Negeri

Selanjutnya, Surat Kuasa untuk membatalkan tiga belas merek Termohon Kasasi juga telah memenuhi segala ketentuan tentang syarat formal Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani di Luar Negeri.

- i) Telah dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang

Bahwa surat kuasa untuk membatalkan tiga belas merek milik Termohon Kasasi, telah ditandatangani oleh David Lin dalam kapasitasnya selaku VP (*Wee President*) dan Chief Financial Officer dari Pemohon Kasasi, kapasitas mana telah dibuktikan secara memuaskan di hadapan Knstma Lobo Gonzales selaku notaris yaitu institusi yang berwenang untuk melakukan legalisasi terhadap dokumen yang akan digunakan digunakan di luar negeri. Bahwa Notaris yang melegalisasi dokumen tersebut bernama Kristina Lobo Gonzales, yaitu notaris publik di negara bagian California. Bahwa di dalam lembar legalisasi terhadap Surat Kuasa Khusus Pemohon Kasasi oleh Notaris, telah jelas dinyatakan bahwa Surat Kuasa dieksekusi (ditandatangani) pada tanggal 1 Oktober 2012.

Berikut Pemohon Kasasi kutip lembar legalisasi yang dilakukan oleh notaris Kristina Lobo Gonzales tersebut :

*'who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf of which the person (s) acted, executed the instrument"*

Adapun terjemahan atas paragraph di atas adalah sebagai berikut : (terlampir sebagai hasil penerjemahan tersumpah pada dokumen asli berbahasa Inggris):

"Pada tanggal 1 Oktober 2012 dihadapan saya, Kristina Lobo Gonzalés Publik, Notaris Publik, menghadap secara pribadi David Lin,



yang membuktikan kepada saya berdasarkan bukti yang memuaskan menjadi pribadi yang namanya tertera didalam instrument dan mengakui kepada saya bahwa melaksanakan hal yang sama dalam kapasitas yang sah, dan bahwa dengan tanda tangannya instrument orang, atau badan atas nama orang tersebut bertindak, melaksanakan instrument”

Sebagaimana dapat dicermati berdasarkan kata-kata yang digunakan didalam lembar legalisasi ataupun pengesahan di atas, maka jelas bahwa David Lin, dalam kapasitasnya (yaitu sebagai VP dan Chief Financial Officer dari Pemohon Kasasi) yang telah dibuktikan secara memuaskan pada tanggal 1 Oktober 2012, telah datang menghadap kepada Notaris Kritina Lobo Gonzales dan menandatangani dokumen yang terlampir kepada lembar legalisasi tersebut yaitu Surat Kuasa untuk membatalkan tiga belas merek milik Termohon Kasasi.

Perihal bahwa Surat Kuasa untuk membatalkan tiga belas merek milik Termohon Kasasi telah ditandatangani di hadapan Notaris Kristina Lobo Gonzales jelas terlihat dari kata-kata *"executed the instrument atau "melaksanakan instrument"*. Adapun instrument/dokumen yang di eksekusi atau ditandatangani di depan Notaris Kristina Loba Gonzales tersebut adalah surat Kuasa untuk membatalkan tiga belas merek milik Termohon kasasi;

ii) Telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di negara asing

Selanjutnya Surat Kuasa untuk membatalkan tiga Kasasi juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri menyebutkan bahwa setelah dokumen tersebut telah didelegasi oleh instansi yang berwenang setempat (Notaris Kristina Lobo Gonzales dokumen tersebut haruslah juga dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud.

Bahwa dokumen tersebut, terutama tandatangan dari Notaris Khsana Looc Gonzales, yang melakukan legalisasi atau pengesahan atas dokumen yang ditandatangani oleh David Lin kemudian telah dilakukan verifikasi oleh sekretaris Negara pada Negara Bagian California untuk selanjutnya didaftarkan dan dilegalisasi/disahkan oleh Debra Bowen, selaku Sekretaris Negara pada Negara Bagian California, pada tanggal 3 Oktober 2012.

iii) Telah telah dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat



Sebagaimana dapat dicermati dari asli Surat Kuasa untuk membatalkan tiga belas merek milik Termohon Kasasi beserta terjemahan resminya, Surat Kuasa untuk membatalkan tiga belas merek milik Termohon Kasasi tersebut, setelah dilegalisasi oleh Sekretaris Negara Debra Bowen pada tanggal 3 Oktober 2012, selanjutnya juga telah dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, California pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan nomor register 3397KONS7EK/X72012

C. Surat Kuasa Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan pemateraian dokumen

Sebagaimana dapat dicermati dari asli Surat Kuasa untuk membatalkan tiga belas merek milik Termohon Kasasi beserta terjemahan resminya, maka Surat Kuasa tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang Bea Materai juncto Pasal 1 Kepmenkeu 476/2002 tentang Bea Materai. Hal ini dapat dicermati dari fakta bahwa Surat Kuasa untuk membatalkan tiga belas merek milik Termohon Kasasi telah dimateraikan dengan cukup pada tanggal 25 Oktober 2012.

D. Surat Kuasa Pemohon Kasasi telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta

Sebagaimana dapat dicermati dari asli Surat Kuasa untuk membatalkan tiga belas merek milik Termohon Kasasi beserta terjemahan resminya, maka Surat Kuasa tersebut juga jelas telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta yaitu pada tanggal 19 November 2012. Pendaftaran mana telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, Tuan H. Teuku Ilzanor SH. MH.

16. Berdasarkan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas bahwa Surat Kuasa Pemohon Kasasi untuk membatalkan tiga belas merek Termohon Kasasi telah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

**SURAT KUASA UNTUK MEMBATALKAN TIGA BELAS MEREK TERMOHON KASASI DITANDATANGANI PADA TANGGAL 1 OKTOBER 2012.**

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa:

Menimbang. bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan 15 (lima belas) untuk atas nama Tergugat tersebut adalah berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 1 OKTOBER 2012, padahal SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 1 OKTOBER 2012. adalah hanya untuk mengajukan gugatan Pembatalan 2 (d'ua) merek dagang atas nama Tergugat.

Hal. 65 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan 15 (lima belas) merek atas nama Tergugat tersebut berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 1 OKTOBER 2012, yang ternyata SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 1 OKTOBER 2012. hanya untuk mengajukan gugatan pembatalan 2 (dua) merek dagang dan bukan untuk mengajukan gugatan pembatalan 15 (lima belas) merek dagang atas nama Tergugat maka beralasan untuk mengatakan gugatan Penggugat yang terdin dari tuntutan dalam Provisi dan tuntutan Dalam Pokok Perkara tidak dapat diterima;"

adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum karena *Judex Factie* gagal mencermati fakta, tidak berhati-hati dan tidak teliti di dalam memeriksa seluruh ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat Surat Kuasa Khusus untuk dibuat diluar negeri untuk mewakili pihak yang berperkara di pengadilan Indonesia;

18. Berdasarkan lembar legalisasi atau lembar pengesahan yang dibuat oleh Notaris Kristina Lobo Gonzales di negara bagian California telah terang dan nyata menyebutkan dan menyatakan bahwa Surat Kuasa untuk membatalkan ketiga balas pendaftaran merek atas nama Tergugat dieksekusi atau ditandatangani oleh David Lim di hadapan Notaris Kristina Lobo Gonzales pada tanggal 1 Oktober 2012;

Quod *non* surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi tidak menyebutkan tanggal penandatanganan surat kuasa tersebut, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk berspekulasi untuk beranggapan bahwa Surat Kuasa tersebut tidak mencantumkan tanggal penandatanganan, karena pada kenyataannya surat kuasa tersebut telah ditandatangani di hadapan Notaris yang berwenang pada tanggal 1 Oktober 2012. Oleh karena itu, dengan atau tanpa adanya penyebutan tanggal Surat Kuasa, maka berdasarkan lembar legalisasi yang telah dtertkan olah Notaris Knsttna Lobo Gonzales, maka Surat Kuasa tersebut tetap ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2012;

Bahwa dalam hal terdapat keragu-raguan akan penandatanganan suatu Surat Kuasa, maka *Judex Facti* yang seharusnya telah memiliki pengalaman untuk menangani perkara-perkara dimana salah satu pihak adalah pihak asing tentunya dapat dengan mudah melakukan pengecekan ataupun konfirmasi kapan suatu surat kuasa ditandatangani melalui



dokumen-dokumen legalisasi yang melekat pada suatu surat kuasa yang ditandatangani di luar Indonesia.

19. Bahwa ketidakmampuan *Judex Facti* untuk melihat hal ini jelas menunjukkan ketidakprofesionalan dan ketidaktelitian *Judex Facti* di dalam memutus perkara *a quo*.

## PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN *JUDEX FACTI* BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS PERADILAN

20. *Judex Facti* seharusnya mengetahui bahwa *Judex Facti* mempunyai kewajiban untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (vide Pasal 5 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang merupakan azas *fundamental* di dalam pengadilan Indonesia telah menciptakan kewajiban positif dan kewajiban negatif bahwa bagi *Judex Facti* di dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara;

- Kewajiban Positif *Judex Facti* adalah untuk senantiasa bersifat aktif di dalam membantu para pencari keadilan sekeras-kerasnya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- Kewajiban Negatif *Judex Facti* adalah untuk menghindari segala prosedur yang berbelit-belit di dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara termasuk untuk menghindari segala keputusan yang tidak bersifat objektif;

Adapun Putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena tidak mencantumkan tanggal surat kuasa padahal hal tersebut dapat *Judex Facti* lihat dengan jelas dan *Judex Facti* konfirmasi melalui lembar legalisasi ataupun pengesahan dari Surat Kuasa Pemohon Kasasi jelas telah bertentangan dengan azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang merupakan azas *fundamental* di dalam pengadilan Indonesia;

21. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berharap agar Majelis Hakim Agung yang Mulia dapat memperbaiki kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* dalam landasan objektif bahwa Pemohon Kasasi adalah pihak yang sedang mencari keadilan;



JUDEX FACTIE PADA AWAL PERSIDANGAN TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS SURAT-SURAT KUASA PEMOHON KASASI DAN TELAH MEMUTUSKAN UNTUK MELANJUTKAN PEMERIKSAAN PERKARA

22. Sebagaimana dapat dicermati dari Berita Acara Persidangan, Judex Factie juga pada awal persidangan Gugatan a quo telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan Surat-Surat Kuasa para pihak dalam perkara a quo, baik Surat-Surat Kuasa Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi maupun Turut Termohon Kasasi. Bahwa di dalam memeriksa Surat-Surat Kuasa para pihak, Judex Factie saat itu selain memeriksa ijin praktek dari tiap-tiap kuasa hukum Pemohon Kasasi yang mengajukan gugatan a quo Judex Factie juga telah melakukan pemeriksaan tentang kelengkapan seluruh Surat Kuasa dan tiap-tiap lembar notarisasi Surat-Surat Kuasa Pemohon Kasasi. Sebagai bagian dari pemeriksaan atas lembar legalisasi Surat-Surat Kuasa Pemohon Kasasi, Judex Factie telah meminta Akta Pendirian dari Pemohon Kasasi untuk membuktikan bahwa yang menandatangani Surat-Surat Kuasa adalah benar individu yang berwenang untuk melakukan hal tersebut. Judex Factie, dengan mengacu kepada penjelasan kuasa Pemohon Kasasi bahwa lembar legalisasi dari Notaris telah menjawab pertanyaan dari Judex Factie, selanjutnya memutuskan bahwa Surat-Surat Kuasa Pemohon Kasasi telah cukup memuaskan dan memenuhi syarat. Hal ini jelas membuktikan bahwa Judex Factie telah melakukan pemeriksaan yang cukup atas Surat-Surat Kuasa Pemohon Kasasi dan berkesimpulan bahwa Surat-Surat Kuasa tersebut telah layak dan memadai untuk digunakan dalam perkara a quo.

23. Sebagaimana terbukti dari Berita Acara Persidangan perkara a quo, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi juga telah diberikan kesempatan untuk memverifikasi Surat-Surat Kuasa Pemohon Kasasi. Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, setelah memeriksa surat kuasa dan tiap-tiap lembar legalisasi dari Surat-Surat Kuasa Pemohon Kasasi, mengkonfirmasi sebagai tanda persetujuan bahwa Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak memiliki keberatan apapun terhadap Surat-Surat Kuasa Pemohon Kasasi. Hal ini membuktikan secara nyata bahwa Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi juga tidak menganggap bahwa Surat-Surat Kuasa Pemohon Kasasi cacat secara formil.

24. Selanjutnya di dalam tiap-tiap acara persidangan, Termohon Kasasi maupun Turut Termohon Kasasi juga tidak pernah mengajukan keberatan



dalam bentuk apapun terhadap Surat-Surat Kuasa Pemohon Kasasi. Adapun hal ini juga telah membuktikan secara tegas bahwa Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah menerima keabsahan Surat-Surat Kuasa Pemohon Kasasi.

25. Selanjutnya di dalam pertimbangannya, Judex Factie menyebutkan bahwa:

"Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan 15 (lima belas) Merek atas nama Tergugat tersebut berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 1 OKTOBER 2012, yang ternyata SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 1 OKTOBER 2012, hanya untuk mengajukan gugatan pembatalan 2 (dua) merek dagang dan bukan untuk mengajukan gugatan pembatalan 15 (lima belas) merek dagang atas nama Tergugat, maka beralasan untuk mengatakan gugatan Penggugat yang terdiri dari tuntutan dalam Provisi dan tuntutan Dalam Pokok Perkara tidak dapat diterima;"

26. Adapun pertimbangan Judex Factie tersebut di atas jelas merupakan suatu putusan yang sewenang-wenang, karena adanya fakta-faktanya bahwa:

- Judex Factie telah melakukan pemeriksaan atas Surat-Surat Kuasa Pemohon Kuasa di awal persidangan; dan,

- Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak pernah keberatan terhadap Surat-Surat Kuasa Pemohon Kasasi;

maka Judex Factie seharusnya sudah dapat melihat hal ini ketika memeriksa kelengkapan Surat-Surat Kuasa Pemohon Kasasi di awal persidangan. Apabila Judex Factie kemudian baru menyadari hal ini, maka tentunya Judex Factie dapat memeriksa kelengkapan notarisasi dan legalisasi dari Surat-Surat Kuasa Pemohon Kasasi ataupun menanyakan hal ini kepada Pemohon Kasasi di hadapan persidangan.

27. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berharap agar Majelis Hakim Agung yang Mulia dapat memperbaiki kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Judex Factie dalam landasan objektif bahwa Pemohon Kasasi adalah pihak yang sedang mencari keadilan.

#### PENGUNAAN KATA JAMAK SURAT-SURAT KUASA

28. Bahwa Judex Factie juga salah dengan mempertimbangkan bahwa halaman 2 Surat Gugatan Pemohon Kasasi halaman 2 hanya terdiri dari satu surat kuasa tertanggal 1 Oktober 2012 Berikut adalah kutipan dari Pertimbangan Judex Factie:



"Menimbang, bahwa kemudian apabila kita lihat dan kita baca dengan cermat surat gugatan Penggugat tersebut dimana dalam halaman 2 (dua) yang pada pokoknya mengatakan: Kuasa Penggugat berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tertanggal 1 OKTOBER 2012. telah menandatangani dan mengajukan gugatan diantaranya That Kim Sung Soo sebagai Tergugat dan dalam halaman 23 s/d 24 pada angka 38 dan 39 yang pada pokoknya mendalilkan untuk membatalkan pendaftaran atas kelima belas merek atas nama Tergugat serta dalam halaman 55 (lima puluh lima) pada angka 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menuntut untuk membatalkan merek-merek atas nama Tergugat yang jumlahnya 15 (lima belas) merek;"

29. Bahwa untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah kutipan dari halaman 2 Gugatan yang menyebutkan tentang pemberian Surat Kuasa Khusus dalam mengajukan Gugatan a quo:

"Untuk dan atas nama VANS, INC., suatu perseroan yang berkedudukan di 6550 Kateila Avenue, Cypress, California 90630, U.S.A., dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, Kantor Hukum HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat-surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2012 telah menandatangani dan mengajukan GUGATAN ini,"

30. Sebagaimana dapat dicermati diatas, maka kata-kata "SURAT-SURAT KUASA KHUSUS" pada kalimat "berdasarkan SURAT-SURAT KUASA KHUSUS tertanggal 1 Oktober 2012 jelas merupakan suatu jamak yang berarti mengacu kepada lebih dari satu surat kuasa yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di dalam mengajukan gugatan a quo. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Surat-Surat Kuasa yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di dalam perkara a quo telah ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2012. Bahwa sebagaimana di ketahui maka di dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar, ada dua cara untuk menunjukkan bentuk kejamakan suatu kata benda:

- dengan menggunakan kata bilangan di depan kata benda tersebut seperti beberapa, sejumlah atau menggunakan angka.
- dengan mengulang kata benda tersebut.



31. Di dalam mengajukan Gugatan a *quo*, Pemohon Kasasi memilih untuk menggunakan penggunaan kata jamak yang kedua di atas. Sehingga dengan demikian, penggunaan kata "SURAT-SURAT KUASA" telah benar dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesian yang disempurnakan, dimana kata benda "SURAT-SURAT KUASA" tersebut jelas mengacu kepada dua buah surat kuasa yang kedua-duanya ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2012.

32. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa gugatan hanya didasarkan pada satu buah surat kuasa tertanggal 1 Oktober 2012 adalah suatu kekhilafan yang nyata.

## MAHKAMAH AGUNG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGADILI SENDIRI PERKARA A QUO

33. Bahwa melihat kepada hal-hal di atas, maka sudah selayaknya Putusan Pengadilan Niada Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. No. 74/Merek/2013/PN.Niaga.Jkts.Pst tanggal 1 April 2013 tersebut harus diperbaiki karena putusan tersebut tidak saja didasarkan atas ketidaktelitian maupun ketidaktelitian Judex Factie di dalam meneliti dokumen legalisasi/pengesahan dari Surat-Surat Kuasa Pemohon Kasasi tetapi juga menyimpang dari fakta hukum yang ada dan hanya menguntungkan pihak Termohon Kasasi saja.

34. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membatalkan putusan Judex Factie untuk selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri perkara a *quo*.

Untuk itu Pemohon Kasasi merujuk kepada Jurisprudensi-Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana berikut ini

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 017K/N/HaKI 2003 tertanggal 21 November 2003 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 63/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 19 Februari 2003, dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian di dalam putusannya memberikan pertimbangan:

b. bahwa oleh karena itu seharusnya judex factie memeriksa gugatan Penggugat tersebut apakah merek Tergugat bertentangan dengan ketertiban umum. Yang menurut penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 15 Tahun 2001, dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum termasuk pula adanya itikad tidak baik dari Tergugat I:

c. bahwa dengan demikian putusan *judex facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini:

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No.012K/N/HaKI/2006 tertanggal 28 Juni 2006 jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 45/HKI-Merek/2005/PN Niaga.Jkt Pst tertanggal 15 Februari 2006 dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian di dalam putusannya memberikan pertimbangan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi tatonya, menurut Mahkamah Agung *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu Pasal 62 ayat 1,2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Jo Pasal 09 ayat 09, sehingga dalam hal ini terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi: GIORDANO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2006 Nomor 45/MEREK/2005/PN.NIAGA, JKT.PST serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara Ini baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah Ini;

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No.037K/N/HaKI/2003 tertanggal 24 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.35/Merek/2003/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 20 Agustus 2003 dimana pengadilan niaga tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam putusannya memberikan pertimbangan:

e. bahwa oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus ditolak dan putusan *judex facti* harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini:

35. Bahwa atas uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung untuk dapat mengabulkan

Hal. 72 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013



permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan selanjutnya memeriksa pokok perkara sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di bawah ini.

### Pemohon Kasasi Tetap Pada Dalil Gugatannya

Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana Pemohon Kasasi telah sampaikan di dalam bagian terdahulu, maka Pemohon Kasasi dengan ini menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil gugatannya maupun dalil-dalil Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam replik maupun kesimpulan Pemohon Kasasi di dalam persidangan di tingkat pertama;

Berikut ini kami uraikan kembali dalil-dalil Pemohon Kasasi sebagaimana Pemohon Kasasi telah tuangkan di dalam gugatan, replik maupun Kesimpulan Pemohon Kasasi;

### Terhadap Eksepsi Yang Diajukan Termohon Kasasi Dan Turut Termohon Kasasi

- I. Gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidaklah daluarsa sehingga ketentuan daluarsa vide Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek seharusnya Dikesampingkan Dalam Perkara a *aquo*;
1. Bahwa, Termohon Kasasi adalah pemilik dari pendaftaran merek-merek berikut (vide Bukti P-129 sampai dengan Bukti P-143/vide Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-015):

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1		IDM000213772	25
2		IDM000213773	25
3		IDM000278354	25
4		IDM000278355	25
5		IDM000278356	25
6		IDM000213771	25
7		IDM000213823	25



No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
8		IDM000130178	25
9		IDM000039978	25
10		IDM000006990	25
11		IDM000219742	25
12		IDM000221930	25
13		IDM000246852	25
14		IDM000319604	25
15		IDM000319605	25

2. Bahwa, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa merek-merek Termohon Kasasi tersebut didaftarkan atas dasar itikad tidak baik karena:
  - a. merek-merek Termohon Kasasi (vide Bukti P-129 sampai dengan Bukti P-143/vide Bukti T-01 sampai dengan Bukti 7-015) jelas dan nyata meniru merek-merek Pemohon Kasasi (vide Bukti P-1 sampai dengan P-107A) yang telah terkenal serta terdaftar di banyak negara di dunia jauh sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek-mereknya di Indonesia;
  - b. meniru nama orang terkenal Geoff Rowley yang merupakan pemain olahraga skateboard ataupun Orang Terkenal, yang telah mengadakan kerjasama dengan Pemohon Kasasi (vide Bukti P-150, Bukti P-151, Bukti P-154, Bukti P-155, Bukti P-156, Bukti P-157, Bukti P-161, Bukti P-163, Bukti P-165 dan Bukti P-185 sampai dengan P-186B);
  - c. sama dengan nama badan hukum Pemohon Kasasi yang telah ada dan berdiri jauh sebelum Termohon Kasasi mengajukan permintaan pendaftaran mereknya (vide Bukti P-26A sampai dengan P-107B);  
Bahwa, hal ini akan Pemohon Kasasi uraikan secara lebih lanjut dan rinci di dalam bagian lain dari Memori Kasasi ini;
3. Bahwa, mengingat merek-merek Termohon Kasasi diajukan atas dasar itikad tidak baik, maka ketentuan Daluarsa vide Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek menjadi tidak berlaku dan sudah seharusnya dikesampingkan dalam perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu Pemohon Kasasi memohon perhatian Majelis Hakim pada Mahkamah Agung akan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek yang menyatakan:

"(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum";

Selanjutnya, Penjelasan atas Pasal 69 (2) tersebut, dinyatakan 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";

4. Bahwa selanjutnya Eksepsi Termohon Kasasi ini telah masuk ke dalam materi pokok perkara sehingga sudah seharusnya Eksepsi Termohon Kasasi tentang Daluarsa (*vide* Pasal 69 ayat (1) ditolak dan dikesampingkan;

II. Bahwa Gugatan Pemohon Kasasi tidak kabur

a. Tentang merek-merek Pemohon Kasasi yang menjadi dasar gugatan *a quo*;

5. Bahwa, dalil Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Gugatan *a quo* kabur karena tidak secara jelas menyebutkan merek-merek yang menjadi dasar gugatannya adalah mengada-ada dan seharusnya ditolak;

6. Bahwa, gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* di dasarkan atas kepemilikan Pemohon Kasasi atas merek-merek berikut ini di Indonesia (*Vide* Bukti P-1 sampai dengan P-25):

Hal. 75 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013

#### Disclaimer

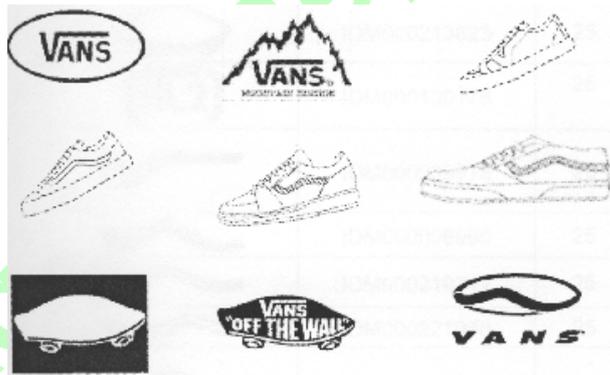
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan 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)



No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1	OFF THE WALL	349512	25
2	OFF THE WALL	IDM000028052	25
3	OTW	IDM000307709	25
4	VANS	IDM000229635	25
5	VANS	IDM000352466	25
6	VANS	IDM000218131	9
7		IDM000218129	9
8		IDM000217942	25
9		IDM000218130	25
10	OFF THE WALL	J00-2010-004278	35
11	OFF THE WALL	D00.2001.042264	18
12		D00.2011.042262	18
13		D00.2011.042263	25
14		D00.2011.042288	18
15		D00.2011.042287	25
16		J00.2011.04274	35
17	VANS	J00-2010-004272	35

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
18	VANS	D00.2010.015706	18
19	VANS	J00.2011.042268	35
20	VANS	J00.2011.042269	41
21	VANS	D00.2011.042266	18
22		D00.2011.042272	18
23		D00.2011.042273	25
24		D00.2011.042274	18
25		D00.2011.042275	25

Bahwa seluruh merek-merek di atas sebelumnya telah terdaftar di banyak negara di dunia. Sehingga dengan demikian, Pemohon Kasasi adalah pemakai pertama atas merek-merek di atas di seluruh dunia dan Gugatan A quo telah diajukan berdasarkan merek-merek di atas. Sebagai tambahan, Pemohon Kasasi juga mendasarkan gugatannya atas fakta bahwa Pemohon Kasasi juga adalah pemakai pertama atas merek-merek berikut ini di seluruh dunia:



Bahwa untuk itu Pemohon Kasasi merujuk kepada Bukti-Bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi perihal pendataran merek-merek ini di seluruh dunia (vide Bukti P-26A sampai dengan Bukti P-107B).

- 7. Bahwa, adapun obyek dari gugatan Pemohon Kasasi adalah merek-merek terdaftar Termohon Kasasi sebagai berikut:

Table with 4 columns: No, Merek, Nomor Pendaftaran, and Kelas. It lists 12 trademark entries for Vans and related brands like Rowley and Off The Top.



No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
13		IDM000246852	25
14		IDM000319604	25
15		IDM000319605	25

(vide Bukti P 129 sampai dengan Bukti P-143/vide Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-015);

dimana merek-merek terdaftar Termohon Kasasi tersebut di atas masing-masing memiliki persamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek-merek Pemohon Kasasi, persamaan mana akan Pemohon Kasasi akan uraikan dalam bagian lain dari Memori Kasasi ini;

8. Bahwa alasan persamaan di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa merek- merek Termohon Kasasi tersebut juga memiliki:
  - a. persamaan dengan nama badan hukum Pemohon Kasasi (vide Bukti P-26A sampai dengan P-107B), dan
  - b. persamaan dengan nama orang terkenal, yaitu pemain olahraga permainan *skateboard* Geoff Rowley (vide Bukti P-150, Bukti P-151, Bukti P-154, Bukti P-155, Bukti P-156, Bukti P-157, Bukti P-161, Bukti P-163, Bukti P-165 dan Bukti P-185 sampai dengan P-186B);

Bahwa, hal ini juga Pemohon Kasasi akan uraikan di dalam bagian lain dari Memori Kasasi;

9. Atas dasar seluruh uraian yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, maka jelas bahwa Gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur ataupun *obscure*;
  - b. Gugatan Pemohon Kasasi tidak mencampuradukkan antara merek, hak cipta dan desain;
10. Bahwa, gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi adalah gugatan pembatalan pendaftaran merek terdaftar (vide Pasal 68 Undang-Undang Merek). Tuduhan Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi mencampuradukkan antara desain dan hak cipta jelas menunjukkan ketidakmengertian Termohon Kasasi untuk mengerti dan memahami isi gugatan Pemohon Kasasi. Penyebutan istilah pencipta atau pemilik desain, *quod non* adalah semata-mata merujuk kepada fakta



bahwa Pemohon Kasasilah yang pertama kali memakai dan atau memperkenalkan merek-merek yang kemudian secara nyata dan jelas ditiru oleh Termohon Kasasi dan kemudian didaftarkan di Indonesia;

11. Eksepsi ini juga jelas merupakan indikasi kepanikan Termohon Kasasi di dalam menyangkal fakta adanya persamaan yang sedemikian identik antara merek-merek Pemohon Kasasi dengan merek-merek Termohon Kasasi dan bahwa Pemohon Kasasilah yang pertama kali memperkenalkan merek-merek tersebut ke khalayak ramai;
12. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa dalil-dalil Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi melakukan pencampuradukan antara merek, hak cipta dan desain adalah mengada-ada sehingga dalil tersebut seharusnya ditolak dan dikesampingkan;
  - c. Tentang Geoff Rowley
13. Bahwa, dari jalannya persidangan ditingkat pertama, Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa ada orang terkenal bernama Geoff Rowley (vide Bukti P-185 dan P-186A) yang merupakan pemain olahraga skateboard;
14. Fakta bahwa Pemohon Kasasi menjalin kerjasama dengan Geoff Rowley menunjukkan bahwa penggunaan nama Rowley oleh Pemohon Kasasi adalah dengan sepengetahuan dan persetujuan Geoff Rowley (vide Bukti P-150, Bukti P-151, Bukti P-154, Bukti P-155, Bukti P-156, Bukti P-157, Bukti P-161, Bukti P-183, Bukti P-165 dan Bukti P-185 sampai dengan P-186B). sehingga dalil Termohon Kasasi yang menyatakan karena Pemohon Kasasi tidak mendapatkan kuasa khusus dari Geoff Rowley maka gugatan Pemohon Kasasi harus ditolak adalah dalil yang mengada-ada dan karenanya harus dikesampingkan dan ditolak;
15. Bahwa, dengan demikian mengingat ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Merek maka apabila suatu pendaftaran suatu merek menyerupai nama orang terkenal dimana orang terkenal tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada pendaftar untuk memakai namanya maka permintaan pendaftaran merek tersebut haruslah ditolak;
16. Bahwa, dari jalannya persidangan Termohon Kasasi juga tidak pernah menyangkal adanya pemain dari olah raga skateboard yang telah terkenal bernama Geoff Rowley sebagaimana diakui sendiri oleh Termohon Kasasi di dalam Dupliknya (Vide butir 9 dari Duplik Termohon Kasasi tanggal 30 Januari 2013). Termohon Kasasi pun dari jalannya persidangan juga tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa pemakaian

Hal. 79 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013



nama Rowley oleh Termohon Kasasi sebagai mereknya adalah setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Geoff Rowley sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Merek. Hal ini jelas membuktikan bahwa Termohon Kasasi memang mengajukan permintaan pendaftaran merek yang menggunakan kata Rowley atas dasar itikad tidak baik;

d. Tentang pencampuradukan antara gugatan pembatalan pendaftaran merek dan gugatan penolakan pendaftaran merek

17. Bahwa, dari fakta persidangan terbukti dengan jelas bahwa gugatan Pemohon Kasasi adalah murni gugatan pembatalan pendaftaran merek (vide Pasal 68 Undang Undang Merek);

Bahwa dalil Termohon Kasasi tentang adanya pencampuradukan antara gugatan pembatalan pendaftaran merek dan gugatan penolakan pendaftaran merek adalah khaiyan dari Termohon Kasasi semata sehingga oleh karmanya harus ditolak dan dikesampingkan;

### III. Gugatan Pemohon Kasasi tidak prematur

18. Bahwa Pemohon Kasasi perlu tegaskan bahwa gugatan Pemohon Kasasi tidaklah prematur karena:

a. Pemohon Kasasi sedang mengajukan tanggapan atas usulan penolakan yang dikeluarkan oleh Turut Termohon Kasasi atas

permintaan pendaftaran merek



di bawah Agenda No.J00.2010.004274 (vide Bukti P-16A) dan bahwa Turut Termohon Kasasi sampai dengan saat ini belum memberikan putusan atas tanggapan yang Pemohon Kasasi ajukan, sehingga hal ini berarti bahwa permintaan pendaftaran merek tersebut masih tertunda atau belum mendapatkan putusan akhir. Bahwa dengan demikian permintaan pendaftaran merek tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan *a quo*;

b. Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak semata-mata mendasarkan gugatannya pada permintaan pendaftaran merek



di bawah No. J00.2010.004274 tetapi juga di dasarkan pada:

- (i) pendaftaran merek Pemohon Kasasi yang Pemohon Kasasi MM di Indonesia (vide *Bukti M dan P-9*);
- (ii) permintaan pendaftaran merek yang Pemohon Kasasi ajukan di Indonesia (vide Bukti P-10 dan P-25);



(iii) fakta bahwa merek-merek yang Pemohon Kasasi miliki adalah merek terkenal yang telah terdaftar maupun dipakai di banyak negara di dunia (Vide Bukti P-26A dan P-107B);

19. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa dalil Termohon Kasasi yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi kabur karena merek



milik Pemohon Kasasi di bawah Agenda No. J00.2010.004274 akan ditolak permintaan pendaftarannya, adalah hal yang mengada-ada karena permintaan pendaftaran merek tersebut bukanlah satu-satunya merek yang dipakai oleh Pemohon Kasasi di dalam gugatannya dan permintaan pendaftaran atas merek tersebut masih dalam status pending;

20. Bahwa selain itu Pemohon Kasasi juga berpendapat bahwa Eksepsi ini diajukan karena Termohon Kasasi tidak dapat menyangkal bahwa merek-merek Termohon Kasasi terutama yang menggunakan unsur lukisan skateboard memiliki persamaan dengan merek-merek Pemohon Kasasi



diantaranya merek

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan di dalam menanggapi Eksepsi dari Termohon Kasasi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian Pemohon Kasasi Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

**PEMOHON KASASI ADALAH PEMILIK SATU-SATUNYA YANG SAH DAN PEMAKAI PERTAMA ATAS MEREK-MEREK MILIK PEMOHON KASASI**

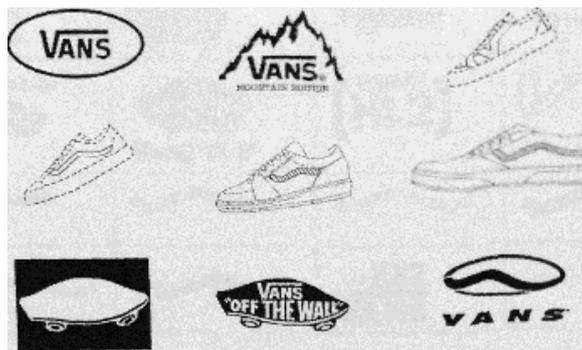
1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik satu-satunya yang sah dan pemakai pertama dari merek-merek berikut (vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15);



No	Merak	Nomor Pendaftaran	Kelas
1	OFF THE WALL	349812	25
2	OFF THE WALL	IDM00028052	25
3	OTW	IDM000307709	25
4	VANS	IDM00029835	25
5	VANS	IDM000352468	25
6	VANS	IDM000218131	9
7	VANS	IDM000218128	9
8		IDM000217842	25
9		IDM000218150	25
10	OFF THE WALL	J00-2010-004270	35
11	OFF THE WALL	D00.2001.042234	18
12		D00.2011.042232	18
13		D00.2011.042233	25
14		D00.2011.042238	18
15		D00.2011.042237	25
16		J00.2011.042274	35
17	VANS	J00-2010-004272	35

No	Merak	Nomor Pendaftaran	Kelas
18	VANS	D00.2010.015705	18
19	VANS	J00.2011.042258	35
20	VANS	J00.2011.042259	41
21	VANS	D00.2011.042266	18
22		D00.2011.042272	18
23		D00.2011.042273	25
24		D00.2011.042274	18
25		D00.2011.042275	25

Selanjutnya, selain daripada permintaan dan pendaftaran merek di atas, Pemohon Kasasi juga adalah pemakai pertama atas merek-merek berikut ini di seluruh dunia: (vide Bukti P-26A sampai dengan Bukti P-107B);



2. Bahwa, hal ini dapat disimpulkan dari:
  - a. Bukti P-26A sampai dengan P-107B yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi adalah pemakai pertama dan pihak berkepentingan



serta telah melakukan investasi berupa upaya melindungi merek-merek miliknya di berbagai belahan dunia;

- b. Bukti P-144 sampai dengan P-189 yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi adalah pemakai pertama dan pihak berkepentingan serta telah melakukan investasi berupa upaya melindungi merek-merek miliknya di berbagai belahan dunia;
  - c. Bukti P-150, Bukti P-151, Bukti P-154, Bukti P-155, Bukti P-156, Bukti P-157, Bukti P-161, Bukti P-163, Bukti P-165 dan Bukti P-185 sampai dengan P-186B yang menunjukkan bahwa Geoff Rowley adalah nama orang terkenal dan bahwa Pemohon Kasasi dan Geoff Rowley telah melakukan kerjasama menyangkut mengenai pemakaian nama Rowley sebagai merek atas varian produk Pemohon Kasasi;
3. Bahwa, Pemohon Kasasi kemudian mengetahui bahwa Termohon Kasasi mendaftarkan merek-merek sebagai berikut pada kantor Turut Termohon Kasasi (vide Bukti P-129 sampai dengan Bukti P-143/vide Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-015)


jauh setelah Pemohon Kasasi memperkenalkan dan kemudian mendaftarkan, serta mempergunakan secara komersial merek-merek Pemohon Kasasi;

- 4. Bahwa, selain bukti-bukti sebagaimana Pemohon Kasasi di atas, mohon perhatian majelis hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa Pemohon Kasasi juga sudah pernah membatalkan merek-merek Termohon Kasasi dari Dalam Daftar Umum Merek (vide Bukti P-114A dan Bukti P-115C);
- Bahwa Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung di dalam perkara-perkara tersebut telah memutuskan bahwa:



- a. merek-merek termohon Kasasi di dalam perkara-perkara terdahulu tersebut memiliki persamaan dengan merek-merek Pemohon Kasasi; dan
  - b. Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung telah mengakui kepemilikan Pemohon Kasasi atas merek-mereknya tersebut;
5. Bahwa, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa merek-merek terdaftar Termohon Kasasi (vide Bukti P-129 sampai dengan Bukti P-143) adalah merupakan peniruan dari merek-merek Pemohon Kasasi (vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25) karena:
- a. jelas memiliki persamaan pada pokoknya ataupun persamaan pada keseluruhannya dengan merek-merek Pemohon Kasasi;
  - b. Termohon Kasasi mendaftarkan merek-mereknya (vide Bukti P-129 sampai dengan Bukti P-143) dengan itikad tidak baik, mengingat sebagian besar dari merek-merek Termohon Kasasi merupakan variasi-variasi atas merek-merek yang sebelumnya telah pernah dibatalkan melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

#### Merek Terdaftar Dapat Dibatalkan Pendaftarannya Dari Dalam Daftar Umum Merek

6. Bahwa, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa merek-merek Termohon Kasasi yang telah terdaftar pada Turut Termohon Kasasi telah melalui proses pemeriksaan formalitas, substantif, pengumuman dan sertifikasi, tetap dapat dibatalkan pendaftarannya berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek;
7. Bahwa merujuk kepada Bukti P-195 sampai dengan Bukti P-197, secara nyata dan jelas terbukti bahwa badan peradilan dapat dan akan membatalkan merek-merek yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek pada Turut Termohon Kasasi apabila kemudian terbukti bahwa merek-merek tersebut harus dibatalkan pendaftarannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek;
8. Bahwa, dari jalannya persidangan pada pengadilan tingkat pertama, dapat dibuktikan bahwa merek-merek Termohon Kasasi patut untuk dibatalkan pendaftarannya dari dalam Daftar Umum karena terbukti bahwa merek-merek Termohon Kasasi tersebut (Vide Bukti P-129 sampai dengan Bukti P-143):



- a. memiliki persamaan dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek milik Turut Termohon Kasasi;
- b. memiliki persamaan dengan merek-merek terkenal milik Pemohon Kasasi;
- c. memiliki persamaan dengan nama badan hukum, yaitu nama badan hukum milik Pemohon Kasasi;
- d. memiliki persamaan dengan nama orang terkenal, yaitu Geoff Rowley, pemain skateboard terkenal. Orang terkenal mana telah menjalin kerjasama dengan Pemohon Kasasi sehingga pemakaian nama Rowley oleh Pemohon Kasasi adalah dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Geoff Rowley;
- e. memiliki persamaan dengan merek-merek yang sebelumnya telah dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan mana yang telah jelas menyatakan bahwa merek-merek Termohon Kasasi memiliki persamaan dengan merek-merek Pemohon Kasasi;

Adapun alasan kenapa merek-merek Termohon Kasasi (vide Bukti P-129 sampai dengan Bukti P-143) harus dibatalkan pendaftarannya dari dalam Daftar Umum Merek pada Turut Termohon Kasasi akan Pemohon Kasasi uraikan lebih lanjut di dalam bagian lain Memori Kasasi ini;

## Merek-Merek Termohon Kasasi Memiliki Persamaan Dengan Merek-Merek Termohon Kasasi

Penentuan persamaan berdasarkan Undang-Undang Merek dan Jurisprudensi;

9. Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek, maka yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah:  
"...kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut, (vide penjelasan Pasal 6 ayat (1) (a) Undang-Undang Merek);
10. Berdasarkan penjelasan di atas, "unsur-unsur yang menonjol" terhadap suatu merek merupakan faktor utama dalam menentukan suatu persamaan antara suatu merek dengan merek lainnya;

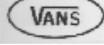


11. Bahwa, setelah unsur-unsur utama yang menonjol dapat ditentukan, maka yang perlu diperhatikan kemudian adalah cara menganalisa persamaan antara merek yang bersangkutan. Sehubungan analisa persamaan antara merek, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya di bawah No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, telah menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika terdapat:

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

12. Selanjutnya, dari persidangan di tingkat pertama, telah terbukti bahwa merek-merek Termohon Kasasi ternyata memang memiliki persamaan dengan merek-merek Pemohon Kasasi. Adanya persamaan tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

A. Tentang persamaan antara merek  daftar No.IDM000213772, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan

merek-merek ; ;  dan  milik

Pemohon Kasasi dan juga nama badan hukum Pemohon Kasasi

(i) Persamaan Merek

Bahwa, dari jalannya persidangan terbukti  daftar No.IDM000213772, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi (vide Bukti P-129) memiliki persamaan dengan merek-merek

; ;  dan  milik Pemohon Kasasi

Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta persamaan pada:

1. Unsur kata VANS;
2. Unsur desain  [desain huruf V terbang/flying V design];
3. Unsur desain  [kombinasi merek VANS dengan desain huruf V terbang/flying V design],



Hal ini jelas membuktikan bahwa merek  daftar No.IDM000213772, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi memiliki *persamaan* dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen, tampilan, bunyi dan ucapan dengan merek-merek Pemohon Kasasi, khususnya merek-merek berikut:

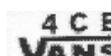
Merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi	Merek daftar No. IDM000213773 Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi
   	

Adanya unsur susunan angka dan huruf 4CE tidak menghilangkan persamaan pada pokoknya antara merek  daftar No.IDM000213772, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi, karena unsur utama yang dominan tetap kata VANS yang dilukiskan dalam bentuk .

(ii) Persamaan kelas barang dan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 25;

Terbukti bahwa jenis barang pada merek  daftar No.IDM000213772, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada merek-merek , ,  dan  milik Pemohon Kasasi, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu

(iii) Persamaan dengan nama badan hukum

Bahwa, pemakaian kata VANS pada merek  daftar No.IDM000213772, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi jelas menyerupai nama badan hukum Pemohon Kasasi, yaitu: VANS, Inc. karena mengandung unsur kata VANS yang sangat dominan. Perlu dicatat bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan izin kepada



Termohon Kasasi untuk menggunakan kata VANS sebagai merek Termohon Kasasi.

(iv) Persamaan dengan merek Termohon Kasasi yang telah dibatalkan dengan putusan hakim yang berkekuatan tetap

Bahwa selain memiliki persamaan-persamaan yang telah diuraikan di

atas, merek  juga memiliki persamaan dengan merek-merek milik Termohon Kasasi yang sebelumnya telah dibatalkan karena adanya persamaan dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi, yaitu:

- Merek VANS milik Termohon Kasasi yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide Bukti P-114 A dan Bukti P-114 B);
- Merek 4CE VANS daftar No IDM000135960 milik Termohon Kasasi yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Vide Bukti P-115A dan Bukti P-115 B);

B. Tentang persamaan antara merek  Daftar No.IDM000213773, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan merek-merek , ,  dan  serta nama badan hukum Pemohon Kasasi.

(i) Persamaan Merek

Bahwa, dari jalannya persidangan pada tingkat pertama terbukti

bahwa merek  daftar No. IDM000213773 Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kata VANS dengan desain  dan
2. Unsur angka dan huruf KS2;

Bahwa kata VANS dengan cara penulisan  begitu dominan

dan menonjol pada merek  daftar No. IDM000213773.

(ii) Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen, tampilan, bunyi dan ucapan dengan merek-merek Pemohon Kasasi, khususnya merek-merek berikut:



Merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi	Merek daftar No. IDM000213773 Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi

- (ii) Persamaan kelas barang dan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 25.

Jenis barang yang terdapat pada merek merek daftar No.IDM000213773, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada merek-merek pada merek-merek milik Pemohon Kasasi, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu.

- (iii) Persamaan dengan nama badan hukum

Bahwa, pemakaian kata VANS pada merek daftar No.IDM000213773, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi juga terbukti menyerupai nama badan hukum Pemohon Kasasi, yaitu: VANS, Inc;

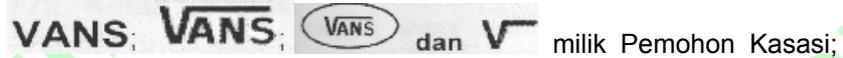
- (iv) Persamaan dengan merek Termohon Kasasi yang telah dibatalkan denaan putusan hakim yang berkekuatan tetap;

Bahwa selain memiliki persamaan-persamaan yang telah diuraikan di atas KS2 merek juga memiliki persamaan dengan merek-merek milik Termohon Kasasi yang sebelumnya telah dibatalkan karena adanya persamaan dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi, yaitu:

- Merek VANS milik Termohon Kasasi yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide Bukti P-114 A dan Bukti P-114 B);
- Merek KS2 VANS daftar No. IDM000135960 yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide Bukti P-15 A dan Bukti P-115 B);



C. Persamaan antara merek  daftar No. IDM000278354, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan merek-merek



dan  milik Pemohon Kasasi; nama badan hukum Pemohon Kasasi; dan nama Geoff Rowley sebagai pemain professional papan luncur terkenal di dunia;

(i) Persamaan Merek

Bahwa, dari jalannya persidangan di tingkat pertama terbukti bahwa,



merek  daftar No. IDM000278354 Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kata VANS dan "OFF THE TOP" yang dilukiskan dengan



desain  dan

2. Unsur desain  [desain papan luncur];

3. Unsur kata-kata Rowley "XL-2";

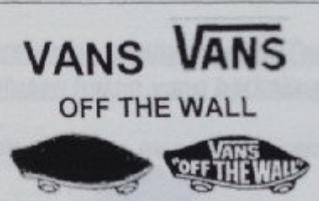
Bahwa, unsur vans dan "OFF the TOP" yang di lukiskan dengan



desain  begitu dominan dan menonjol pada merek



 daftar No. IDM000278354 Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen, tampilan, bunyi dan ucapan dengan merek-merek Pemohon Kasasi, khususnya merek-merek berikut:

Merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi	Merek daftar No. IDM000278354, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi
	

(ii) Persamaan kelas barang dan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 25;



Jenis barang yang terdapat pada merek  daftar No.IDM000278354, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada merek-merek Pemohon Kasasi, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;

(iii) Persamaan dengan nama badan hukum

Bahwa, lebih dari pada itu penggunaan kata VANS



pada Merek  daftar No. IDM000278354, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi membuktikan adanya persamaan dengan nama badan hukum Pemohon Kasasi, yaitu: VANS, Inc;

(iv) Persamaan dengan nama orang terkenal;

Bahwa, penggunaan kata-kata Rowley "XL-2" pada merek



 daftar No. IDM000278354, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi secara nyata dan jelas membuktikan bahwa merek Termohon Kasasi tersebut memiliki persamaan dengan nama orang terkenal Geoff Rowley, pemain professional olahraga papan lunour yang terkenal di dunia. Padahal faktanya Geoff Rowley tidak pernah memberikan izin dalam bentuk apapun kepada Termohon Kasasi untuk menggunakan namanya sebagai merek. Adapun ijin penggunaan nama Geoff Rowley tersebut diberikan kepada Pemohon Kasasi (vide Bukti P-150, Bukti P-151, Bukti P-154, Bukti P-155, Bukti P-156, Bukti P-157, Bukti P-161, Bukti P-163, Bukti P-165 dan Bukti P-185 sampai dengan P-186B);

(v) Persamaan dengan merek Termohon Kasasi yang telah dibatalkan dengan putusan hakim yang berkekuatan tetap;

Bahwa selain memiliki persamaan-persamaan yang telah diuraikan di



atas, merek  juga memiliki persamaan dengan merek-merek milik Termohon Kasasi yang sebelumnya telah dibatalkan karena adanya persamaan dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi, yaitu:



- Merek VANS milik Termohon Kasasi yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide Bukti P-114 A dan Bukti P-114 B);



- unsur kata VANS pada merek  daftar Nomor IDM000113990 milik Termohon Kasasi yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide Bukti P-115 A dan Bukti P-115 B);

- Merek  daftar No. IDM000108582 yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide Bukti P-115 A dan Bukti P-115 B);

- Merek  daftar No. IDM000188574 yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide Bukti P-115 A dan Bukti P-115 B);

D. Tentang persamaan antara merek  daftar No.IDM000278355, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan

merek-merek VANS, , OFF THE WALL,  dan

 milik Pemohon Kasasi; nama badan hukum Pemohon Kasasi; dan nama Geoff Rowley sebagai pemain professional papan luncur terkenal di dunia;

(i) Persamaan Merek

Bahwa, dari jalannya persidangan terbukti bahwa merek  daftar No. IDM000278355 Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kata VANS dan "OFF THE TOP" yang dilukiskan dengan

desain  dan

2. Unsur desain  [desain papan luncur];

3. Unsur kata-kata Rowley "XL-2"

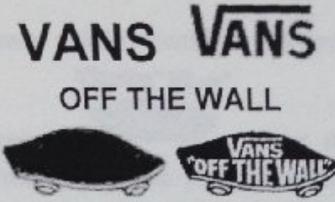
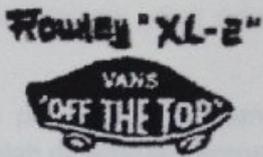


Bahwa, terbukti unsur-unsur di atas begitu dominan dan menonjol



pada merek [Rowley 'XL-2'] daftar No. IDM000278355;

Persamaan tersebut jelas menunjukkan adanya persamaan pada pokoknya dalam hal bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, tampilan, bunyi dan ucapan dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi sebagai berikut:

Merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi	Merek daftar No. IDM000278355, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi
	

- (ii) Persamaan kelas barang dan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 25;



Jenis barang yang terdapat pada merek [Rowley 'XL-2'] daftar No.IDM000278355, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada merek-merek milik Pemohon Kasasi, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;

- (iii) Persamaan dengan nama badan hukum;

Bahwa, dari jalannya persidangan terbukti bahwa merek



[Rowley 'XL-2'] daftar No IDM000278355, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi menggunakan unsur kata VANS yang menyerupai nama badan hukum Pemohon Kasasi, yaitu: VANS, Inc;

- (iv) Persamaan dengan nama orang terkenal

Bahwa, dari jalannya persidangan terbukti bahwa penggunaan kata



Rowley "XL-2" pada merek [Rowley 'XL-2'] daftar No. IDM000278355, terbukti menyerupai nama Geoff Rowley, salah satu pemain professional olahraga papan luncur yang terkenal di dunia, padahal faktanya Geoff Rowley tidak pernah memberikan izin dalam bentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun kepada Termohon Kasasi untuk menggunakan namanya sebagai merek. Adapun ijin penggunaan nama Geoff Rowley tersebut diberikan kepada Pemohon Kasasi (vide Bukti P-150, Bukti P-151, Bukti P-154, Bukti P-155, Bukti P-156, Bukti P-157, Bukti P-161, Bukti P-163, Bukti P-165 dan Bukti P-185 sampai dengan P-186B);

(v) Persamaan dengan merek Termohon Kasasi yang telah dibatalkan dengan putusan hakim yang berkekuatan tetap;

Bahwa selain memiliki persamaan-persamaan yang telah diuraikan di



atas, merek  juga memiliki persamaan dengan merek-merek milik Termohon Kasasi yang sebelumnya telah dibatalkan karena adanya persamaan dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi, yaitu:

- Merek VANS milik Termohon Kasasi yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide Bukti P-114 A dan Bukti P-114 B);



- unsur kata VANS pada merek  daftar Nomor IDM000113990 milik Termohon Kasasi yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide Bukti P-115 A dan Bukti P-115 B);



- Merek  daftar No. IDM000108582 yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide Bukti P-115 A dan Bukti P-115 B);



- Merek  daftar No. IDM000188574 yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide Bukti P-115 A dan Bukti P-115 B);



E. Tentang persamaan antara merek  daftar No.IDM000278356, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan

merek-merek ; ; OFF THE WALL, 

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)



MILIK Pemohon Kasasi; dan nama badan hukum Pemohon Kasasi;

(i) Persamaan Merek

Bahwa, dari jalannya persidangan di tingkat pertama, terbukti bahwa



Merek [Vans Off The Stair] daftar No. IDM000278356 Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kata vans yang dilukiskan dengan desain ;
2. Unsur kata "Off The Stair"; dan
3. Unsur desain  [desain papan luncur];

Dari unsur-unsur di atas, terlihat secara nyata dan jelas bahwa unsur kata vans dan "off the stair" serta desain  begitu dominan



dan menonjol pada merek [Vans Off The Stair] daftar No. IDM000278356.

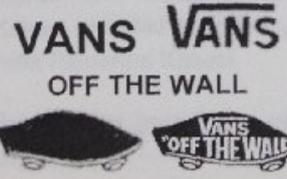
Bahwa, setelah dapat ditentukan unsur yang dominan



dari merek [Vans Off The Stair] daftar No. IDM000278356 Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi, maka perlu Pemohon Kasasi



perbandingkan antara merek [Vans Off The Stair] No. IDM000278356 Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi, sebagai berikut :

Merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi	Merek daftar No. IDM000278356, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi
	

Bahwa dan perbandingan di atas, terlihat Jelas persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut di atas, antara lain:



- a. Persamaan unsur utama yang membentuk merek-merek tersebut :  
Bahwa, adanya unsur kata vans dan "off the stair\* yang begitu

dominan dan menonjol pada merek  daftar No.IDM00027S356 tersebut, jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek, milik Pemohon Kasasi, karena marak-marak tersebut sama-sama menggunakan:

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

Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen Adanya unsur kata STAIRS yang digunakan oleh Termohon Kasasi, tidak menghilangkan persamaan pada pokoknya antara

merek  daftar No. IDM000278356, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi, maupun nama badan hukum Pemohon Kasasi.

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

Bahwa, dari tabel perbandingan di atas, terlihat jelas

bahwa merek  daftar No IDM000278356. Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi memiliki tampilan yang sama pada pokoknya dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi;

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

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



Merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi	Merek daftar No. IDM000278356, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi
 Dibaca: [vans] [of de wal]	 Dibaca: [vans] [of de stair]
Unsur kata "VANS" sebagai unsur pokok yang dominan akan terbaca sama/identik, [vans]	

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa merek



daftar No. IDM000278356, Kelas 25 atas nama

Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, tampilan, bunyi dan ucapan dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi;

Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, untuk membedakan produk-produk tersebut, atau mengira bahwa produk Termohon Kasasi yang menggunakan merek tersebut memiliki asosiasi dengan merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi;

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



Jenis barang yang terdapat pada merek daftar No.IDM000278356, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada merek-merek milik Pemohon Kasasi, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;

- (ii) Persamaan dengan nama badan hukum



Bahwa, lebih dari pada itu merek daftar No. I DM000278356, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi juga terlihat secara nyata dan jelas menyerupai nama badan hukum Pemohon Kasasi, yaitu: VANS, Inc., karena mengandung unsur kata VANS yang cukup dominan, pada merek tersebut;

Menimbang nama badan hukum Pemohon Kasasi, VANS, Inc. telah cukup dikenal oleh masyarakat konsumen di dunia dan akan



menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa



produk Termohon Kasasi yang menggunakan merek tersebut diproduksi oleh Pemohon Kasasi atau setidaknya memiliki asosiasi dengan Pemohon Kasasi;

(iii) Persamaan dengan merek Termohon Kasasi yang telah dibatalkan dengan putusan hakim yang berkekuatan tetap Bahwa selain memiliki persamaan-persamaan yang telah diuraikan di atas, merek



juga memiliki persamaan dengan merek-merek milik Termohon Kasasi yang sebelumnya telah dibatalkan karena adanya persamaan dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi, yaitu:

- Merek VANS milik Termohon Kasasi yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide Bukti P-114 A dan BuktiP-114B).



- Merek  daftar Nomor IDM000113990 milik Termohon Kasasi yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide Bukti P-115 A dan Bukti P-115 B);



- Merek  daftar No IDM000108582 yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide Bukti P-115 A dan Bukti P-115 B);



- Merek  daftar No. IDM000188574 yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide Bukti P-115 A dan Bukti P-115 B).

F. Tentang persamaan antara merek  daftar No.IDM000213771. Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan

merek-merek  dan  milik Pemohon Kasasi

(i) Persamaan Merek

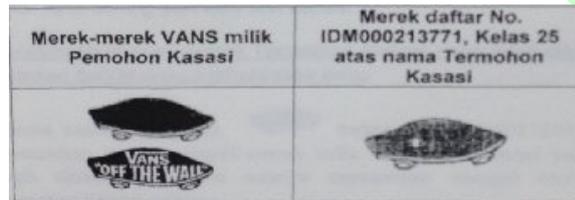
Bahwa, dari jalannya persidangan di tingkat pertama, terbukti bahwa

merek  daftar No. IDM000213771 atas nama Termohon



Kasasi memiliki unsur-unsur lukisan  dan bahwa unsur Musan tersebut adalah unsur dominan dari merek terdaftar tersebut.

Bahwa, dengan melakukan perbandingan terhadap merek  daftar No IDM000213771 Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi, akan terlihat persamaan sebagai berikut :



Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, tampilan bahkan arti dari merek-merek tersebut di atas, yang merupakan desain atau gambar lukisan papan luncur/skateboard.

Terlepas dari persamaan pada pokoknya antara merek  daftar No. IDM000213771 Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan merek  milik Pemohon Kasasi, fakta di atas menunjukkan bahwa Termohon Kasasi telah mengambil bagian esensial dari merek VANS, OFF THE WALL dengan lukisan desain papan luncur milik Pemohon Kasasi, sebagai berikut:



Merek mana yang berdasarkan uraian Pemohon Kasasi sebelumnya merupakan merek terkenal, karena telah digunakan, di daftar dan dipromosikan sejak lama di banyak Negara di dunia; Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Termohon Kasasi yang menggunakan merek tersebut memiliki asosiasi dengan merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi. Apalagi jenis barang yang terdapat pada merek  daftar No. IDM000213771, Kelas 25 atas nama



Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada merek-merek milik Pemohon Kasasi, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;

- (ii) Persamaan dengan merek Termohon Kasasi yang telah dibatalkan dengan putusan hakim yang berkekuatan tetap;

Bahwa selain itu, merek  daftar No. IDM000213771 juga memiliki persamaan dengan merek-merek milik Termohon Kasasi yang sebelumnya telah dibatalkan karena adanya persamaan dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi, yaitu:

- Merek  daftar No. IDM000108582 yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Vide Bukti P-115 A dan Bukti P-115 B);

- Merek  daftar No. IDM000188574 yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide Bukti P-115 A dan Bukti P-115 B);

G. Tentang persamaan antara merek  daftar No.IDM000213823, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan

merek-merek  dan  milik Pemohon Kasasi

- (i) Persamaan Merek

Bahwa, dari jalannya persidangan pada tingkat pertama terbukti bahwa merek  daftar No. IDM000213823 Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi memiliki unsur lukisan  dan bahwa unsur lukisan tersebut adalah unsur dominan dari merek terdaftar tersebut;

Bahwa, dengan melakukan perbandingan terhadap merek  daftar No. IDM000213823 Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi, akan terlihat persamaan sebagai berikut:



Merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi	Merek daftar No. IDM000213823, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi
	

Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, tampilan bahkan arti dari merek-merek tersebut di atas, yang merupakan desain atau gambar lukisan papan luncur/skateboard;

Terlepas dari persamaan pada pokoknya antara merek  daftar No. IDM000213823 Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi

dengan merek  milik Pemohon Kasasi, fakta di atas menunjukkan bahwa Termohon Kasasi telah mengambil bagian esensial dari merek VANS, OFF THE WALL dengan lukisan desain papan luncur/skateborad milik Pemohon Kasasi, sebagai berikut:



Merek mana yang berdasarkan uraian Pemohon Kasasi sebelumnya merupakan merek terkenal, karena telah digunakan, di daftar dan dipromosikan sejak lama di banyak Negara di dunia;

Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Termohon Kasasi yang menggunakan merek tersebut memiliki asosiasi dengan merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi. Apalagi jenis barang yang terdapat pada merek



daftar No. IDM000213823, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada merek-merek milik Pemohon Kasasi, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;

- (ii) Persamaan dengan merek Termohon Kasasi yang telah dibatalkan dengan putusan hakim yang berkekuatan tetap;

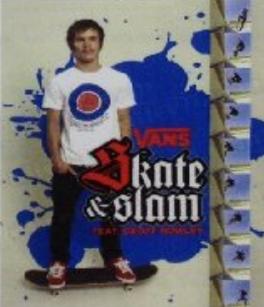


Bahwa selain itu, merek  daftar No. IDM000213823 juga memiliki persamaan dengan merek-merek milik Termohon Kasasi yang sebelumnya telah dibatalkan karena adanya persamaan dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi, yaitu:

- Merek  daftar No. IDM000108582 yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide Bukti P-115 A dan Bukti P-115 B);

- Merek  daftar No. IDM000188574 yang sebelumnya telah dibatalkan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide Bukti P-115 A dan Bukti P-115 B);

H. Tentang merek  daftar No. IDM000130178, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi yang menyerupai nama Geoff Rowley sebagai pemain professional papan luncur terkenal di dunia; Bahwa dari jalannya persidangan terbukti bahwa Geoff Rowley adalah merupakan pemain olahraga skateboard terkenal yang telah mengadakan kerjasama dengan Pemohon Kasasi (vide Bukti P-150, Bukti P-151, Bukti P-154, Bukti P-155, Bukti P-156, Bukti P-157, Bukti P-161, Bukti P-163, Bukti P-165 dan Bukti P-185 sampai dengan P-186B). Berikut ini adalah gambar dari Geoff Rowley yang diunduh dari situs milik Pemohon Kasasi (<http://skate.vans.com/team/rowley/>):

Gambar	
Keterangan	Geoff Rowley di atas papan seluncur pada salah satu iklan produk Pemohon Kasasi. Sebagaimana terlihat dari gambar diatas, Geoff Rowley merupakan salah satu ikon yang mewakili Merek VANS Pemohon Kasasi

Bahwa, sebagaimana yang telah beberapa kali disebutkan pada uraian-uraian sebelumnya, sepatu merek VANS, model ROWLEY



XL2 adalah salah satu model/varian sepatu yang di desain oleh Geoff Rowley bersama Pemohon Kasasi;

Bahwa, selain merugikan Pemohon Kasasi dan Geoff Rowley selaku pihak yang namanya dicatut, hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, untuk membedakan produk-produk tersebut, atau mengira bahwa produk Termohon Kasasi yang

menggunakan merek  memiliki asosiasi dengan merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi ataupun produk sepatu merek VANS, model ROWLEY XL2 produksi Pemohon Kasasi;

Di lain pihak, secara hukum adanya unsur kata "ROWLEY" yang sangat dominan pada merek  daftar No. IDM000130178, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi, menunjukkan secara nyata dan jelas bahwa merek ini menyerupai nama Geoff Rowley sebagai salah satu pemain professional olahraga papan luncur yang terkenal di dunia, padahal faktanya Geoff Rowley tidak pernah memberikan izin dalam bentuk apapun kepada Termohon Kasasi untuk menggunakan namanya sebagai merek;

I. Tentang persamaan antara merek  daftar No.IDM000039978, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan

merek-merek , , , dan  milik pemohon kasasi;

Bahwa, dari jalannya persidangan pada tingkat pertama telah terbukti bahwa merek  daftar No. IDM000039978, Kelas 25 atas

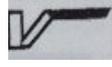
nama Termohon Kasasi memiliki  unsur lukisan dan bahwa unsur lukisan tersebut adalah unsur dominan dari merek terdaftar tersebut;

Bahwa, dengan melakukan perbandingan terhadap, merek  daftar No. IDM000039978, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi, akan terlihat persamaan sebagai berikut:



Merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi	Merek daftar No. IDM000039978, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi

Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan *persamaan* dalam bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, tampilan bahkan arti dari merek-merek tersebut di atas, yang merupakan desain atau gambar logo yang diberi nama "Flying V" huruf V terbang" oleh Pemohon Kasasi;

Terlepas dari persamaan pada pokoknya antara merek  daftar No. IDM000039978 Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi

dengan merek  milik Pemohon Kasasi, fakta di atas menunjukkan bahwa Termohon Kasasi telah mengambil bagian esensial dari merek logo VANS, sebagai berikut:



Merek mana yang berdasarkan uraian Pemohon Kasasi sebelumnya merupakan merek terkenal, karena telah digunakan, di daftar dan dipromosikan di banyak Negara di dunia;

Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Termohon Kasasi yang menggunakan

merek  memiliki asosiasi dengan merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi. Apalagi jenis barang yang terdapat pada merek

 daftar No. IDM000039978, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada merek-merek milik Pemohon Kasasi, terutama untuk jenis barang alas kaki dan sepatu;



J. Tentang persamaan antara merek  Daftar No. IDM000006990, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan

merek  milik Pemohon Kasasi;

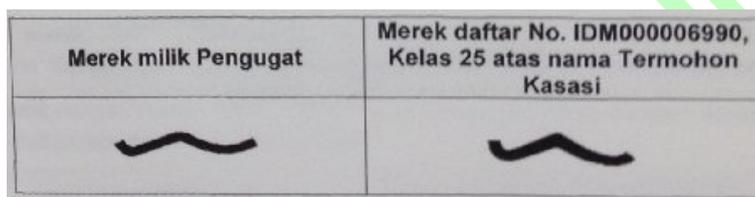
Bahwa, dari jalannya persidangan di tingkat pertama terbukti bahwa

Pemohon Kasasi adalah pemilik merek  yang digunakan sejak lama oleh Pemohon Kasasi (baik melalui pendaftaran di banyak negara) maupun melalui pemakaian komersial pada sisi produk-produk sepatu Pemohon Kasasi untuk menjadi ciri khas yang dapat membedakan produk sepatu VANS Pemohon Kasasi dengan produk-produk sepatu lainnya. Berikut adalah contoh sepatu Pemohon Kasasi:



Bahwa, jika merek  milik Pemohon Kasasi

dibandingkan dengan merek  Daftar No.IDM000006990 Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi, akan terlihat persamaan sebagai berikut:



Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan persamaan dalam bentuk, komposisi maupun kombinasi dari merek-merek tersebut di atas;

Apalagi jika diperhatikan penggunaan merek tersebut pada produk sebagaimana di contohkan sebelumnya, tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Termohon



Kasasi yang menggunakan merek  merupakan atau setidaknya tidak memiliki asosiasi dengan produk-produk sepatu VANS milik Pemohon Kasasi, yang telah diproduksi dan dikenal oleh masyarakat di dunia sejak tahun 1966.

K. Tentang persamaan antara merek  Daftar No.IDM000219742, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan

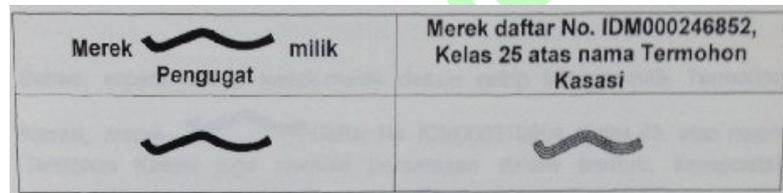
merek  milik Pengugat;

Bahwa, dari jalannya persidangan di tingkat pertama terbukti bahwa

Pemohon Kasasi adalah pemilik merek  yang digunakan sejak lama oleh Pemohon Kasasi (baik melalui pendaftaran di banyak negara) maupun melalui pemakaian komersial pada sisi produk-produk sepatu Pemohon Kasasi untuk menjadi ciri khas yang dapat membedakan produk sepatu VANS Pemohon Kasasi dengan produk-produk sepatu lainnya. Berikut adalah contoh sepatu Pemohon Kasasi:



Bahwa, merek  Daftar No. IDM000219742, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi juga memiliki persamaan dalam bentuk, komposisi maupun kombinasi dengan merek  milik Pengugat, yang dengan secara jelas terlihat dari perbandingan sebagai berikut:





Bahwa, jika merek  tersebut pada produk Termohon Kasasi, tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Termohon Kasasi yang menggunakan merek  merupakan atau setidaknya tidaknya memiliki asosiasi dengan produk-produk sepatu VANS milik Pemohon Kasasi yang telah diproduksi dan dikenal oleh masyarakat di dunia sejak tahun 1966, dengan menggunakan merek  di sisi produk sepatunya.

L. Tentang persamaan antara merek  Daftar No.IDM000221930, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan merek  milik Pengugat;

Bahwa, dari jalannya persidangan di tingkat pertama terbukti bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik merek  yang digunakan sejak lama oleh Pemohon Kasasi (baik melalui pendaftaran di banyak negara) maupun melalui pemakaian komersial pada sisi produk-produk sepatu Pemohon Kasasi untuk menjadi ciri khas yang dapat membedakan produk sepatu VANS Pemohon Kasasi dengan produk-produk sepatu lainnya, seperti halnya contoh produk di bawah ini:

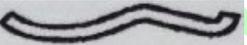


Bahwa, seperti halnya merek-merek Termohon Kasasi sebelumnya, merek  Daftar No IDM000221930, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi juga memiliki persamaan dalam bentuk, komposisi maupun kombinasi dengan merek  milik Pengugat. Hanya saja penyajian merek  merupakan refleksi cermin (jika dibalik secara horizontal) dari merek  milik



Pengugat, untuk lebih jelasnya akan terlihat dari perbandingan sebagai berikut :

Merek  milik Pengugat	Merek daftar No. IDM000221930, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi
(di balik secara horizontal dari kiri ke kanan) Refleksi cermin dari merek ini adalah: 	

Bahwa, jika merek  tersebut pada produk Termohon Kasasi, tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Termohon Kasasi yang menggunakan merek  merupakan atau setidaknya tidaknya memiliki asosiasi dengan produk-produk sepatu VANS milik Pemohon Kasasi, yang telah diproduksi dan dikenal oleh masyarakat di dunia sejak tahun 1966, dengan menggunakan merek  di sisi produk sepatunya.

M. Tentang persamaan antara merek  Daftar No.IDM000246852, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan merek  milik Pengugat

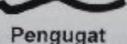
Bahwa, dari jalannya persidangan di tingkat pertama terbukti bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik merek  yang digunakan sejak lama oleh Pemohon Kasasi (baik melalui pendaftaran di banyak negara) maupun melalui pemakaian komersial pada sisi produk-produk sepatu Pemohon Kasasi untuk menjadi ciri khas yang dapat membedakan produk sepatu VANS Pemohon Kasasi dengan produk-produk sepatu lainnya, sertihalnya contoh produk di bawah ini:



Bahwa, seperti halnya merek-merek desain setrip lainnya milik Termohon Kasasi, merek  Daftar



No.IDM000246852, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi juga memiliki persamaan dalam bentuk, komposisi maupun kombinasi dengan merek  milik Pengugat, yang dapat dengan jelas terlihat dari perbandingan sebagai berikut :

Merek  milik Pengugat	Merek daftar No. IDM000246852, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi
	

Bahwa, jika merek  tersebut pada produk Termohon Kasasi, tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Termohon Kasasi yang menggunakan merek  merupakan atau setidaknya memiliki asosiasi dengan produk-produk sepatu VANS milik Pemohon Kasasi, yang telah diproduksi dan dikenal oleh masyarakat di dunia sejak tahun 1966, dengan menggunakan merek  di sisi produk sepatunya;

N. Tentang persamaan antara merek  Daftar No.IDM000319604, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan merek  milik Pengugat

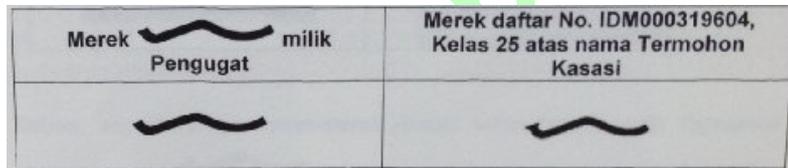
(i) Persamaan Merek

Bahwa, dari jalannya persidangan di tingkat pertama terbukti bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik merek  yang digunakan sejak lama oleh Pemohon Kasasi (baik melalui pendaftaran di banyak negara) maupun melalui pemakaian komersial pada sisi produk-produk sepatu Pemohon Kasasi untuk menjadi ciri khas yang dapat membedakan produk sepatu VANS Pemohon Kasasi dengan produk-produk sepatu lainnya, seperti halnya contoh produk di bawah ini:



Bahwa, seperti halnya merek-merek desain setrip lainnya milik

Termohon Kasasi, merek [redacted] Daftar No.IDM000319604, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi juga memiliki persamaan dalam bentuk, komposisi maupun kombinasi dengan merek [redacted] milik Pemohon Kasasi yang dapat dengan jelas terlihat dari perbandingan sebagai berikut:



Bahwa, jika merek [redacted] tersebut pada produk Termohon Kasasi, tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Termohon Kasasi yang menggunakan merek [redacted] merupakan atau setidaknya tidaknya memiliki asosiasi dengan produk-produk sepatu VANS milik Pemohon Kasasi, yang telah diproduksi dan dikenal oleh masyarakat di dunia sejak tahun 1966, dengan menggunakan merek [redacted] disisi produk sepatunya;

- O. Tentang persamaan antara merek [redacted] Daftar No.IDM000319605, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan merek [redacted] milik Pengugat;
- (i) Persamaan Merek

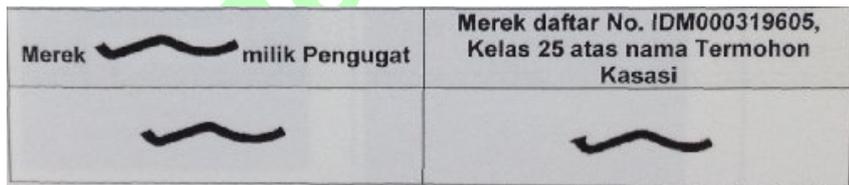
Bahwa, dari jalannya persidangan di tingkat pertama terbukti bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik merek [redacted] yang digunakan sejak lama oleh Pemohon Kasasi (baik melalui pendaftaran di banyak negara) maupun melalui pemakaian komersial pada sisi produk-produk sepatu Pemohon Kasasi untuk menjadi ciri



kasas yang dapat membedakan produk sepatu VANS Pemohon Kasasi dengan produk-produk sepatu lainnya, sertihalnya contoh produk di bawah ini:



Bahwa, seperti halnya merek-merek desain setrip lainnya milik Termohon Kasasi, merek [redacted] Daftar No.IDM000319605, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi juga memiliki persamaan dalam bentuk, komposisi maupun kombinasi dengan merek [redacted] milik Penggugat, yang dapat dengan jelas terlihat dari perbandingan sebagai berikut:



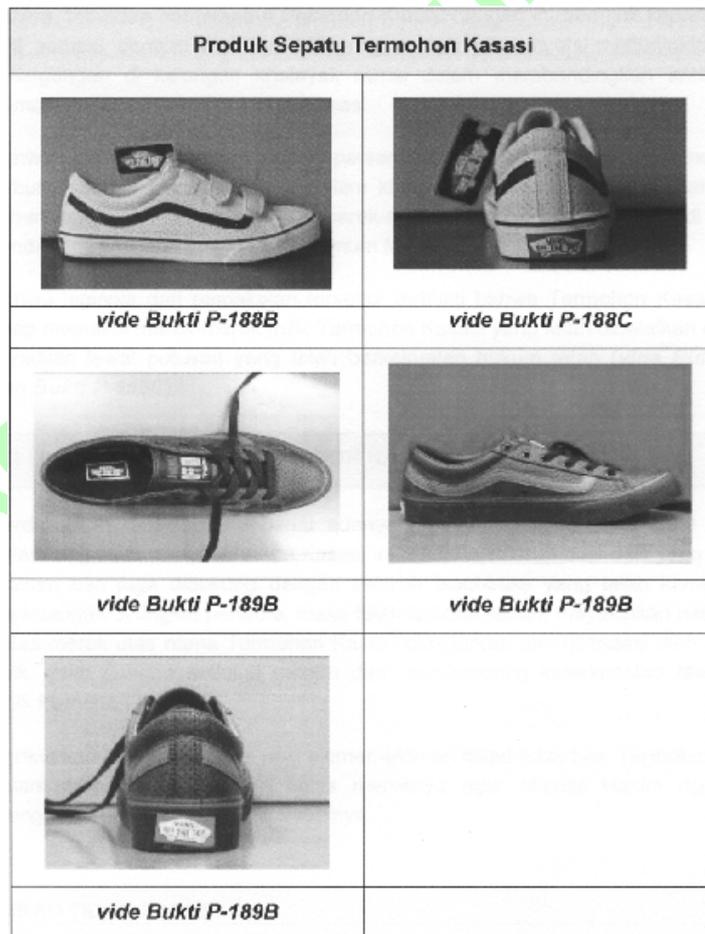
Bahwa, jika merek [redacted] tersebut pada produk Termohon Kasasi, tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Termohon Kasasi yang menggunakan merek [redacted] merupakan atau setidaknya memiliki asosiasi dengan produk-produk sepatu VANS milik Pemohon Kasasi, yang telah diproduksi dan dikenal oleh masyarakat di dunia sejak tahun 1966, dengan menggunakan merek [redacted] di sisi produk sepatunya;

Termohon Kasasi Terbukti Aktif Menggunakan Merek Terdaftar Miliknya yang Memiliki Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Pemohon Kasasi (vide Bukti P-187A sampai dengan P-189B);

- 13. Bahwa dari jalannya persidangan terbukti pada tingkat pertama, terbukti bahwa Termohon Kasasi ternyata aktif secara komersial menggunakan



merek-mereknya melalui penjualan produk-produk sepatu Termohon Kasasi. Pemakaian ini diantaranya dapat dibuktikan sebagai berikut:



14. Bahwa, dari bukti-bukti di atas terbukti bahwa pemakaian merek-merek terdaftar Termohon Kasasi secara komersial memiliki persamaan dengan



pemakaian komersial dari produk-produk Pemohon Kasasi. Bahwa persamaan merek maupun persamaan di dalam pemakaian komersial tersebut tentunya terbukti akan dapat menimbulkan kebingungan konsumen ketika melihat produk-produk Termohon Kasasi tersebut dan membandingkannya dengan produk-produk Pemohon Kasasi;

15. Bahwa, terhadap hal tersebut Pemohon Kasasi dengan ini merujuk kepada Bukti P-198 sampai dengan Bukti P-200 yang secara jelas nyata menunjukkan adanya kebingungan di kalangan khalayak ramai dalam membandingkan antara produk Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
16. Bahwa adanya persamaan merek, persamaan di dalam pemakaian komersial serta terbukti adanya kebingungan di dalam khalayak ramai menunjukkan bahwa sudah seharusnya dan semestinya merek-merek Termohon Kasasi di batalkan pendaftarannya dari dalam Daftar Umum Merek;
17. Bahwa lagipula dari pemakaian tersebut terbukti bahwa Termohon Kasasi ternyata tetap memakai merek-merek milik Termohon Kasasi yang telah dibatalkan oleh badan peradilan lewat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P-144A dan Bukti P-155C);

#### TENTANG ITIKAD TIDAK BAIK TERMOHON KASASI

18. Berdasarkan dalil-dalil mengenai adanya persamaan yang telah kami uraikan di dalam bagian terdahulu Memori Kasasi ini maupun seluruh dalil-dalil yang telah kami uraikan dan juga didukung dengan seluruh bukti-bukti yang telah kami ajukan di persidangan di tingkat pertama, maka telah terbukti secara meyakinkan bahwa kelima belas merek atas nama Termohon Kasasi didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik; yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek-merek milik Pemohon Kasasi;

Berikut kami uraikan secara rinci elemen-elemen itikad tidak baik Termohon Kasasi di dalam mendaftarkan kelima belas mereknya agar Majelis Hakim Agung dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya.

#### BUKTI ITIKAD TIDAK BAIK #1

Termohon Kasasi telah mendaftarkan merek-merek yang merupakan variasi dari merek-merek yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;

19. Sebagaimana telah kami buktikan melalui bukti Bukti P-114 A dan Bukti P-114 B, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada tahun 2006, Pengadilan Niaga (dikuatkan oleh putusan Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung) telah menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek Termohon Kasasi "VANS" daftar No. ID M000054653 (vide butir 5 putusan), karena VANS milik Termohon Kasasi mempunyai persamaan keseluruhannya dengan merek VANS milik Pemohon Kasasi yang sudah terkenal;

Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti yang telah kami ajukan yaitu:

- Bukti P-129 yaitu bukti berupa Bukti pendaftaran merek  milik Termohon Kasasi di bawah daftar No. IDM000213772, tertanggal 13 Agustus 2009, untuk melindungi produk dalam kelas 25;

- Bukti P-130 Bukti pendaftaran merek  milik Termohon Kasasi di bawah daftar No. IDM000278356, tertanggal 3 November 2010, untuk melindungi produk dalam kelas 25;

- Bukti P-133 berupa bukti pendaftaran merek  milik Termohon Kasasi di bawah daftar No. IDM000278355, tertanggal 3 November 2010, untuk melindungi produk dalam kelas 25;

- Bukti P-134 berupa bukti pendaftaran merek  milik Termohon Kasasi di bawah daftar No. IDM000278354, tertanggal 3 November 2010, untuk melindungi produk dalam kelas 25;

- Bukti P-143 berupa bukti pendaftaran merek  milik Termohon Kasasi di bawah daftar No IDM000213773, tertanggal 13 Agustus 2009, untuk melindungi produk dalam kelas 25;

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

20. Selanjutnya, sebagaimana telah kami buktikan melalui bukti Bukti P-115A dan Bukti P-115B maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada tahun 2010, Pengadilan Niaga (sebagaimana kemudian dikuatkan

Hal. 114 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013

#### 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)



oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung) telah menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek-merek Termohon Kasasi sebagai berikut:

No.	Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas
1.		IDM000113990	21 Maret 2007	18
2.		IDM000108582	31 Jan 2007	25
3.		IDM000188574	6 Jan 2009	25
4.	4CE VANS	IDM000135960	20 Sept 2007	25
5.	KS2 VANS	IDM000135962	20 Sept 2007	25

karena merek-merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi;

21. Dengan adanya putusan hukum yang telah berkekuatan tetap ini - sebagaimana telah diperkuat melalui putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung - jelas terbukti bahwa tiap-tiap merek Termohon Kasasi yang mengandung unsur ataupun variasi merek VANS, variasi merek VANS OF THE TOP (termasuk dalam hal ini Merek "VANS OF

THE STAIR" ataupun logo yang menjadi objek gugatan a quo, yaitu:

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kelas
1		IDM000213772	25
2		IDM000213773	25
3		IDM000278354	25

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kelas
4		IDM000278355	25
5		IDM000278356	25
6		IDM000213771	25
7		IDM000213823	25

merupakan merek-merek yang telah didaftarkan dengan itikad tidak baik karena jelas-jelas merupakan variasi dari Merek VANS Pemohon Kasasi



ataupun merek  milik Termohon Kasasi yang sebelumnya telah dibatalkan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

22. Berdasarkan Bukti P-114 A dan Bukti P-115 B, telah terbukti tanpa terbantahkan bahwa merek-merek Termohon Kasasi telah didaftarkan dengan itikad tidak baik karena permintaan pendaftarannya diajukan setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Dengan demikian maka adalah suatu hal yang mutlak demi hukum apabila merek-merek Termohon Kasasi di dalam perkara a quo dibatalkan pendaftarannya;

**BUKTI ITIKAD TIDAK BAIK #2**

Termohon Kasasi telah mendaftarkan merek-merek yang mencantumkan nama orang terkenal Geoff Rowley tanpa adanya persetujuan dari pemilik nama tersebut;

23. Bahwa, Geoff Rowley adalah salah satu pemain professional olahraga papan luncur yang terkenal di dunia, yang telah berkerjasama dengan Pemohon Kasasi dalam mendesain dan mengembangkan produk sepatu dengan merek VANS. Salah satu dari model sepatu yang dihasilkan melalui kerjasama tersebut adalah model ROWLEY XL2 yang diproduksi oleh Pemohon Kasasi;

Berikut ini adalah gambar dari Geoff Rowley yang diunduh dari situs milik Pemohon Kasasi (<http://skate.vans.com/team/rowley/>):

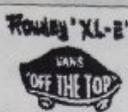


<p>Gambar</p>	
<p>Keterangan</p>	<p>Geoff Rowley di atas papan seluncur pada salah satu iklan produk Pemohon Kasasi. Sebagaimana terlihat dari gambar diatas, Geoff Rowley merupakan salah satu ikon yang mewakili Merek VANS Pemohon Kasasi</p>

24. Selanjutnya berdasarkan bukti P-185 sampai dengan Bukti P-186B Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Rowley terbukti telah melakukan kerjasama dengan Pemohon Kasasi sejak tahun 1999 dan pada tahun 2012, Rowley juga membuat sebuah proyek video untuk Penggugat. Hal ini jelas membuktikan adanya hubungan yang erat antara Rowley dengan Pemohon Kasasi;
25. Bahwa, berdasarkan uraian Pemohon Kasasi sebelumnya mengenai persamaan, telah terbukti bahwa merek-merek Termohon Kasasi di bawah ini:

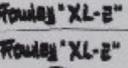
No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1		IDM000278354	25



No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
2	 ROWLEY "XL-2"	IDM000278355	25
3	 ROWLEY (HL2)	IDM000130178	25

mengandung unsur kata-kata Rowley "XL-2" yang menyerupai nama Geoff Rowley sebagai adalah salah satu pemain professional olahraga papan luncur yang terkenal di dunia, padahal faktanya Geoff Rowley tidak pernah memberikan izin dalam bentuk apapun kepada Termohon Kasasi untuk menggunakan namanya sebagai merek. Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa merek-merek Termohon Kasasi dengan menggunakan unsur "ROWLEY" terbukti didaftarkan dengan itikad tidak baik karena meniru nama orang terkenal Geoff Rowley, yang terkenal di dunia skateboard sebagai ikon yang mewakili merek-merek terkenal milik Pemohon Kasasi;

26. Bahwa bukti Bukti P-150, Bukti P-151, Bukti P-154, Bukti P-156, Bukti P-157, Bukti P-161, Bukti P-163 dan Bukti P-16S, selain telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah secara terus menerus yaitu melalui iklan komersial, leaflet maupun melalui media cetak lainnya di banyak negara di dunia menggunakan merek-mereknya, bukti-bukti ini juga secara nyata membuktikan bahwa Geoff Rowley adalah representasi resmi dari merek-merek maupun produk-produk milik Pemohon Kasasi. Karena itu ada alasan yang cukup ataupun bukti yang cukup kuat bahwa Termohon Kasasi memiliki kepentingan terhadap nama ROWLEY, apalagi untuk mendaftarkannya sebagai variasi dari merek-merek di bahwa ini:

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1	 VANS "OFF THE TOP"	IDM000278354	25
2	 ROWLEY "XL-2"	IDM000278355	25
3	 ROWLEY (HL2)	IDM000130178	25

27. Selanjutnya berdasarkan Bukti P-175 dan Bukti P-176 Pemohon Kasasi, telah terbukti secara nyata bahwa sebagai bagian dari kerjasamanya dengan Geoff Rowley, maka nama Rowley tersebut telah dicantumkan



sebagai bagian inti dari produk Pemohon Kasasi. Hal ini jelas membuktikan bahwa Pemohon Kasasi merupakan pemakai pertama dan menjadi satu-satunya pihak yang berhak untuk memakai dan mencantumkan nama Rowley di dalam produk yang diproduksi berdasarkan pendaftaran merek-merek Pemohon Kasasi. Dengan demikian telah terbukti secara nyata bahwa setiap merek Termohon Kasasi yang mengandung unsur nama Rowley telah didaftarkan dengan itikad tidak baik;

28. Selanjutnya berdasarkan bukti P-200, penjualan produk Termohon Kasasi yang menggunakan merek dengan nama Rowley telah menimbulkan kebingungan masyarakat karena produk tersebut di anggap versi lain dari VANS OF THE WALL milik Pemohon Kasasi;

Hal ini membuktikan penggunaan merek Termohon Kasasi yang

mengandung unsur kata "ROWLEY" yaitu: merek  daftar

No.IDM000278354 atau pun merek  daftar

No.IDM000278355, ataupun merek  daftar No. IDM000130178,

yang dikombinasikan dengan merek-merek  beserta pendaftaran merek-merek lainnya yang mengandung unsur kata "VANS" dan "OFF THE TOP" (yaitu seluruh objek gugatan a quo), telah menimbulkan kesesatan dalam masyarakat yang mengira bahwa produk-produk Termohon Kasasi adalah sama dengan produk-produk milik Pemohon Kasasi. Fakta ini jelas membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah dengan sengaja mendaftarkan merek-mereknya dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek milik Pemohon Kasasi demi kepentingan usaha Termohon Kasasi;

BUKTI ITIKAD TIDAK BAIK #3

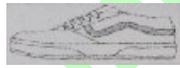
Merek-merek Termohon Kasasi dengan logo  dan setiap

variasinya telah meniru dan menjiplak merek  dan merek

 serta merek  milik Pemohon Kasasi.



29. Bahwa berdasarkan Bukti P-79 sampai dengan Bukti P-93, telah terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi merupakan pendaftar dan pemakai pertama untuk merek  dan merek

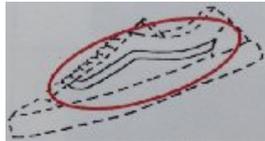


di seluruh dunia, sebagaimana dibuktikan dengan adanya pendaftaran-pendaftaran pada tahun 1996 berturut-turut di negara Jerman (vide Bukti P-79), di Inggris (vide Bukti P-88), di Perancis (vide Bukti P-89);

Selanjutnya, dengan mencermati bukti Bukti P-79 sampai dengan Bukti P-93 di atas, maka dapat diketahui bahwa elemen terpenting dari tiap

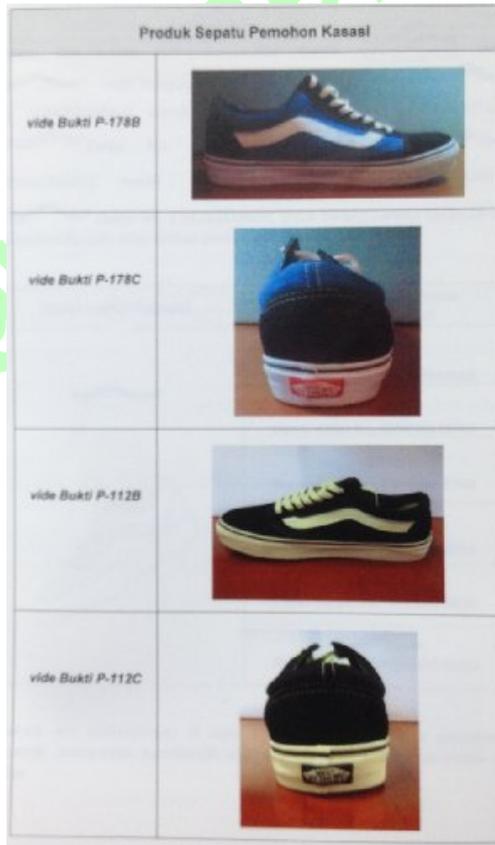
tiap pendaftaran merek  dan merek  adalah

logo  Yang dapat dilihat secara seksama pada gambar berikut ini:



30. selain dari pendaftaran merek  diatas, Pemohon kasasi juga memiliki pendaftaran yang secara khusus melindungi logo , sebagaimana telah terbukti didalam Bukti P-94 dan Bukti P-95;

31. Selanjutnya berdasarkan pendaftaran merek  dan merek  tersebut, maka Pemohon Kasasi telah memproduksi sepatu dengan gambaran produk sebagai berikut:



32. Bahwa, jika merek dan merek dan merek milik Pengugat di bandingkan dengan merek Daftar No. IDM000006990 merek Daftar No. IDM000219742, merek Daftar No. IDM000221930, merek Daftar No. IDM000246852, merek Daftar No. IDM000319604, merek Daftar No. IDM000319605, untuk barang-barang Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi, akan terlihat persamaan sebagai berikut:



Merek milik Pengugat	Merek-merek atas nama Termohon Kasasi
	 Merek daftar No. IDM00006990
	 Merek daftar No. IDM000219742
	 Merek daftar No. IDM000221930
	 Merek daftar No. IDM000246852,
	 Merek Daftar No. IDM000319604
	 Merek daftar No. IDM000319605

33. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, tampilan dari merek-merek tersebut di atas;

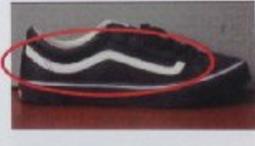
34. Merek  beserta variasinya milik Termohon Kasasi (Vide *Bukti P-138 sampai dengan Bukti P-143*) terdaftar pertama kait di Indonesia pada tahun 2003. sementara itu merek  milik Pemohon Kasasi telah terdaftar jauh sebelum pendaftaran merek Termohon Kasasi tersebut, yaitu pada tahun 1996 berturut-turut di negara Jerman (vide Bukti P-79), di Inggris (vide Bukti P-88), di Perancis (vide Bukti P-89) Hal ini jelas membuktikan bahwa Pemohon Kasasi adalah pemakai pertama merek  dan secara otomatis, demi persamaan yang sangat nyata antara merek  beserta variasinya milik Termohon Kasasi (Vide *Bukti P-138 sampai dengan Bukti P-143*) di atas dengan merek  milik Pemohon Kasasi maka jelaslah bahwa merek-merek  milik Termohon Kasasi (vMt *Bukti P-138 sampai dengan Bukti & 143*) telah didaftarkan dengan itikad tidak baik;

35. Selanjutnya sehubungan dengan penggunaan merek-merek tersebut dialas, apabila produk-produk Pemohon Kasasi yang menggunakan merek  tersebut diperbandingkan dengan produk-produk Pemohon Kasasi yang menggunakan merek  dan



merek  dan merek , maka akan didapatkan perbandingan sebagai berikut:

Perbandingan Penggunaan Merek	
Produk Sepatu Pemohon Kasasi	Produk Sepatu Termohon Kasasi
	
<i>vide Bukti P-178B</i>	<i>vide Bukti P-188B</i>

Perbandingan Penggunaan Merek	
	
<i>vide Bukti P-178C</i>	<i>vide Bukti P-188C</i>
	
<i>vide Bukti P-112B</i>	<i>vide Bukti P-187B</i>
	
<i>vide Bukti P-112C</i>	<i>vide Bukti P-187C</i>

Perbandingan Penggunaan Merek	
	
	<i>vide Bukti P-189B</i>
	
	<i>vide Bukti P-187C</i>

Hal. 123 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Dari perbandingan penggunaan merek di atas, jelas bahwa merek



milik Termohon Kasasi:

- memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek  dan

merek  milik Pemohon Kasasi.

- memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek



milik Pemohon Kasasi

36. selanjutnya sesuai dengan bukti P-200, telah terbukti bahwa produk Termohon Kasasi yaitu VANS OF THE TOP model Rowley XL-2, yang menggunakan merek  dan dijual secara online oleh salah seorang pengguna internet, telah menimbulkan kebingungan masyarakat karena produk tersebut di anggap versi lain dari VANS OF THE WALL milik Pemohon Kasasi. Fakta ini jelas membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah dengan sengaja mendaftarkan merek-mereknya dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek-merek milik Pemohon Kasasi demi kepentingan usaha Termohon Kasasi;

Bukti itikad tidak baik #4

Merek-merek Termohon Kasasi dengan logo  telah meniru dan menjiplak element terpenting  pada merek  milik pemohon kasasi.

37. Bahwa, sebagaimana telah Pemohon Kasasi jelaskan sebelumnya, dengan melakukan perbandingan antara merek  daftar No.IDM000039978 Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi dengan merek-merek VANS serta variasi dan turunannya milik Pemohon Kasasi, akan terlihat persamaan sebagai berikut :

Merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi	Merek daftar No. IDM000039978, Kelas 25 atas nama Termohon Kasasi
	
	
	
	



38. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, tampilan bahkan arti dari merek-merek tersebut di atas, yang merupakan desain atau gambar logo yang diberi nama "Flying V/huruf V terbang" oleh Pemohon Kasasi.
39. Fakta di atas menunjukkan bahwa Termohon Kasasi telah mengambil bagian esensial dari merek Pemohon Kasasi, sebagai berikut :



Merek mana yang berdasarkan uraian Pemohon Kasasi sebelumnya merupakan merek terkenal, karena telah digunakan, di daftar dan dipromosikan di banyak Negara di dunia;

40. Selanjutnya mengacu pada bukti Bukti P-115 A dan Bukti P-115 B, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Kasasi adalah pendaftar dengan itikad tidak baik karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah membatalkan merek-merek



Termohon Kasasi, salah satunya adalah merek daftar Nomor IDM000113990 tertanggal 21 Maret 2007, karena memiliki persamaan pada pokoknya dan pada keseluruhannya dengan Merek-merek VANS milik Pemohon Kasasi;



Sebagaimana dapat dicermati dari pendaftaran merek milik Termohon Kasasi di atas, maka dapat dilihat secara jelas dan nyata

bahwa  milik Termohon Kasasi adalah modifikasi dari huruf

"V" dari pendaftaran merek  yang telah dibatalkan.

41. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan bahwa merek  milik Termohon Kasasi adalah



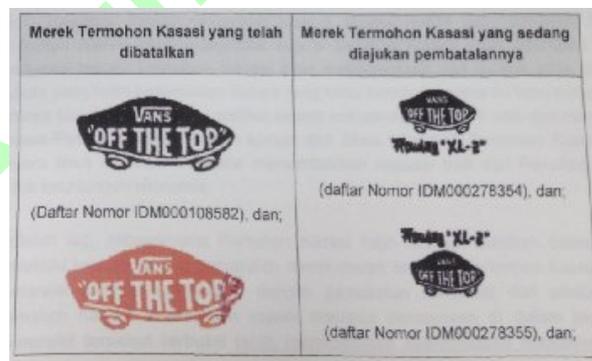
suatu merek yang telah didaftarkan dengan itikad tidak baik dan harus dibatalkan;

Bukti itikad tidak baik #5

Termohon Kasasi terbukti masih tetap memperdagangkan produk-produk yang menggunakan merek-merek "VANS OF THE TOP" yang sebelumnya telah dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

42. Bahwa Termohon Kasasi terbukti masih tetap memperdagangkan produk-produk yang menggunakan merek-merek "VANS OF THE TOP" yang sebelumnya telah dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti P-114 A sampai dengan Bukti P-115 B). Adapun fakta ini tidak dapat dibantah karena pada kenyataan, Pemohon Kasasi masih tetap menemukan peredaran barang menggunakan merek VANS OF THE TOP milik Termohon Kasasi beredar di pasaran. Adapun bukti ini telah kami sampaikan di dalam bukti P-189 A dan bukti P-189 B;

Adapun Bukti P-189 A dan bukti P-189 B tersebut merupakan bukti nyata bahwa Termohon Kasasi tetap mengajukan atau setidaknya tidaknya meneruskan penggunaan merek "VANS OF THE TOP" bahkan mencoba untuk menambahkan variasi ROWLEY pada merek "VANS OF THE TOP" (ataupun variasi VANS OF THE STAIR) tersebut sebagaimana telah terlihat dalam perbandingan berikut ini:





Merek Termohon Kasasi yang telah dibatalkan	Merek Termohon Kasasi yang sedang diajukan pembatalannya
(Daftar Nomor IDM000158574)	 (Daftar Nomor IDM000278356), dan  (Daftar Nomor IDM000213771), dan;  (daftar Nomor IDM000213823)
Keterangan: Dibatalan berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 39/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Agustus 2010 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 960 K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 9 Februari 2012	Keterangan: Pendaftaran merek-merek Termohon Kasasi yang diajukan dengan itikad tidak baik karena memiliki persamaan pada pokoknya dan pada keseluruhannya dengan merek-merek Termohon Kasasi yang sebelumnya telah dibatalkan.

Perlu Pemohon Kasasi sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa Pemohon Kasasi akan mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menjamin bahwa Termohon Kasasi akan melaksanakan dan tunduk pada putusan hukum yang telah berkekuatan hukum yang tetap tersebut, karena itu kami mohon agar laranya Majelis Hakim dapat melihat secara adil permasalahan di atas dan memahami bahwa Pemohon Kasasi adalah korban dari itikad tidak baik Termohon Kasasi yang secara terus menerus mencoba memanfaatkan reputasi baik dari Pemohon Kasasi untuk keuntungan ekonomis;

43. Terlebih lagi, sebagaimana Pemohon Kasasi telah berhasil buktikan dalam bagian terdahulu kesimpulan ini, pemakaian merek-merek terdaftar Termohon Kasasi secara komersial memiliki persamaan dengan pemakaian komersial dari produk-produk Pemohon Kasasi. Persamaan merek maupun persamaan di dalam pemakaian komersial tersebut terbukti telah menimbulkan kebingungan konsumen ketika melihat produk-produk Termohon Kasasi tersebut dan membandingkannya dengan produk-produk Pemohon Kasasi;

Berikut ini kami kutip kembali keterangan yang diberikan oleh salah satu penggemar produk VANS yang bernama Gilangz Van Houten, yang telah keliru dalam mengenali antara produk Pemohon Kasasi dan produk Termohon Kasasi karena adanya kemiripan antara merek-merek milik Pemohon Kasasi dan merek-merek milik Termohon Kasasi (vide Bukti P-199);

Hal. 127 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013



" Off the Top itu bukan palsu.. Tapi versi terbaru dari off the wall.. Off the wall itu udah lama, dari tahun 1966.. nah sedangkan off the top dari tahun 2004..., memang ada tempat pabriknya di tangerang.. itu hanya perakitannya saja (Barangnya Import asli Amerika) Cek deh Off the top,, pasti isinya sneakers sepatu buat shuffle atau gaya", karena memang untung shuffling.."

Gilangz Van Houten, juga melanjutkan komentarnya tersebut diatas sebagai berikut:

"dan 1 lagi., ya ga ada asli atau palsunya sih., orang bahannya sama: import dari amerika.. ya intinya Off the top di rakit di indonesia,, off the wall langsung dari amerkia di rakitnya";

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

Bukti itikad tidak baik #6

Termohon Kasasi terbukti masih tetap berusaha mendaftarkan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi;

45. Selain tidak menghormati putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, Termohon Kasasi juga tetap berusaha mendaftarkan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi;

46. Adapun hal ini dapat dilihat dari bukti P-116 sampai dengan bukti P-128 dimana secara nyata telah terbukti bahwa Termohon Kasasi masih berusaha mendaftarkan merek-merek berikut ini:



Selanjutnya kami cantumkan kembali merek-merek Termohon Kasasi yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P-114A sampai dengan Bukti P-115B):



No.	Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas
1.		IDM000113990	21 Maret 2007	18
2.		IDM000108582	31 Jan 2007	25
3.		IDM000188574	6 Jan 2009	25
4.	4CE VANS	IDM000135960	20 Sept 2007	25
5.	KS2 VANS	IDM000135962	20 Sept 2007	25

Hal ini jelas membuktikan bahwa seluruh dalil-dalil Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah berusaha mengajukan gugatan-gugatan Pembatalan Merek secara terpisah-pisah adalah suatu dalil yang tidak tepat dan mengada-ada. Karena pada kenyataannya, Termohon Kasasi yang justru tidak mengakui kedaulatan dan bersedia tunduk pada suatu putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang telah membatalkan pendaftaran-pendaftaran merek-merek Termohon Kasasi, yaitu dengan terus berusaha, dengan itikad tidak baik, mengajukan kembali berbagai permintaan pendaftaran merek yang merupakan variasi dari merek-merek yang telah dibatalkan oleh lembaga peradilan yang berdaulat;

**Bukti itikad tidak baik #7**

Termohon Kasasi berulang kali tersandung kasasi pembatalan merek, dimana merek-merek Termohon Kasasi terbukti telah meniru merek-merek terkenal;

47. Selanjutnya indikasi adanya itikad tidak baik Termohon Kasasi juga dapat dilihat dari fakta bahwa Termohon Kasasi telah berulang kali tersandung kasus pembatalan merek, dimana merek-merek Termohon Kasasi telah meniru merek-merek terkenal. Fakta ini didukung oleh Bukti P-190 sampai dengan Bukti P-191 dimana secara nyata telah terbukti bahwa Termohon Kasasi telah dinyatakan sebagai pendaftar dengan itikad tidak baik untuk pendaftaran merek-merek berikut ini:

Nomor Bukti	Keterangan
Bukti P-190	Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 13/Merek/2010/PN Niaga.JktPst yang membatalkan merek-merek Termohon Kasasi, yaitu:



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Merek "adiadia III" Daftar No. IDM000029382;</li><li>- Merek "Club III &amp; Lukisan 3-Strip" Daftar No. IDM000029103;</li><li>- "Club IV &amp; Lukisan 4-Strip" Daftar No. IDM000029104;</li><li>- "Club 5 &amp; Lukisan 5-Strip" Daftar No. IDM000029105;</li><li>- "Club V &amp; Lukisan 5-Strip" Daftar No. IDM000027237;</li><li>- "Club 6 &amp; Lukisan 6-Strip" Daftar No. IDM000054617,</li></ul> <p>karena adanya persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek milik Adldas AG sebagai Penggugat.</p>
Bukti P-191	<p>Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 15/Desain Industri/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang membatalkan pendaftaran Desain Industri NO.ID0002500 dengan judul „SEPATU STRIP 5 (LIMA)" atas nama Termohon Kasasi atas dasar gugatan dan Adidas AG.</p> <p>Selanjutnya perlu dicatat bahwa salah satu amar dari putusan Pengadilan Niaga di dalam kasus ini adalah:</p> <p>"Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri yang kemudian terdaftar dengan daftar No. ID 0 002 500 dengan judul "sepatu STRIP 5 (LIMA)</p>
Bukti P-191	<p>Putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 14/Desain Industri/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst Antara Reebok International Limited (Penggugat) melawan Kim bung Soo (Tergugat/Termohon Kasasi aquo).</p> <p>Yang amar putusannya menyatakan sebagai</p>



	berikut: “ ... 3. Menyatakan pendaftaran Desain Industri No. ID 0 007 188 dengan judul "SEPATU RCC-BOK" atas nama Tergugat bukanlah Desain Industri baru pada saat penerimaan permohonan pendaftaran tanggal 21 Agustus 2003, karena sama atau tidak berbeda secara signifikan dengan „Gambar REEBOK" yang telah diungkapkan oleh Penggugat sejak tahun 1992; 4. Membatalkan pendaftaran Desain Industri No. ID 0 007 188 dengan judul "SEPATU RCC-BOK" atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;...”
--	---

48. Adapun bukti-bukti di atas, telah membuktikan secara jelas bahwa Termohon Kasasi (Kim Sung Soo) kerap kali mengajukan permohonan pendaftaran merek atau pun permohonan pendaftaran desain industri dengan tujuan untuk membonceng keterkenalan merek atau desain industri milik pihak lain;
49. Fakta bahwa Pemohon Kasasi telah dua kali mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung Republik di dalam perkara melawan Termohon Kasasi, telah cukup membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang beritikad tidak baik di dalam mendaftarkan merek-merek Termohon Kasasi, dimana merek-merek tersebut telah didaftarkan dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek-merek milik Pemohon Kasasi;
50. Bukti-bukti ini seharusnya juga cukup memberikan tambahan fakta bahwa Termohon Kasasi tidak memiliki itikad baik dalam mendaftarkan merek-mereknya dan Termohon Kasasi sering tersandung kasus-kasus pembatalan yang melibatkan merek-merek terkenal;



TANGGAPAN TERHADAP BUKTI TERMOHON KASASI

51. Bahwa, dari jalannya persidangan di tingkat pertama terbukti bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa Termohon Kasasi mendaftarkan merek-merek Termohon Kasasi (Vide Bukti P-129 sampai dengan Bukti P-143) dengan itikad baik tanpa maksud membonceng keterkenalan merek-merek Pemohon Kasasi (Vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 dan Bukti P-26A sampai dengan Bukti P-107B).

52. Bahwa secara garis besar, bukti-bukti yang Termohon Kasasi ajukan, apabila diperbandingkan dengan bukti-bukti yang Pemohon Kasasi ajukan, justru memperjelas serta memperkuat fakta bahwa Termohon Kasasi menggunakan merek-merek (vide Bukti P-129 sampai dengan Bukti P-143) yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek-merek Pemohon Kasasi (Vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 dan Bukti P-26A sampai dengan Bukti P-107B) tanpa seizin Pemohon Kasasi;

BUKTI T-1 sampai dengan T-15

53. Bahwa, bukti-bukti Termohon Kasasi di atas jelas memperkuat kesimpulan Pemohon Kasasi bahwa:

- a. Merek-merek Termohon Kasasi (vide Bukti P-129 sampai dengan Bukti P-143 / vide Bukti T-1 sampai dengan T-15) jelas memiliki persamaan dengan merek-merek milik Pemohon Kasasi (vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 dan Bukti P-26A sampai dengan Bukti P-107B) baik persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya;
- b. Merek-merek Termohon Kasasi (vide Bukti P-129, Bukti P-130, Bukti P-133, Bukti P-134, dan Bukti P-143) jelas terbukti memiliki persamaan dengan nama badan hukum Pemohon Kasasi, Vans, Inc;
- c. Merek-merek Termohon Kasasi (vide Bukti P-133 sampai dengan Bukti P-135) jelas terbukti memiliki persamaan dengan nama orang terkenal, yaitu Geoff Rowley;

54. Termohon Kasasi terbukti mendaftarkan merek-merek Termohon Kasasi tersebut dengan itikad tidak baik mengingat adanya persamaan antara merek-merek Termohon Kasasi tersebut dengan merek-merek Pemohon Kasasi;

55. Turut Termohon Kasasi telah mendaftarkan merek-merek Termohon Kasasi meskipun sebagian dari merek-merek Termohon Kasasi tersebut



(vide Bukti P-129 sampai dengan Bukti P-143 memiliki elemen sama dengan merek-merek Termohon Kasasi terdahulu yang telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P-114A sampai dengan Bukti P-115B);

BUKTI T-16:

56. Bahwa meskipun benar bahwa Turut Termohon Kasasi telah mengeluarkan putusan untuk menolak permintaan pendaftaran merek milik Pemohon Kasasi namun putusan tersebut hanyalah berupa sebuah pertimbangan untuk menolak dan bukanlah suatu putusan akhir. Oleh karena itu, Bukti T-16 tidaklah dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengambil putusan dalam perkara *a quo* karena tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap Pengadilan Niaga yang notabenehnya tidak terpengaruh atas putusan yang ditetapkan oleh Turut Termohon Kasasi;

BUKTI T-17:

57. Bahwa sekalipun Termohon Kasasi telah mendaftarkan merek  Termohon Kasasi semenjak tahun 2003, hal ini tetap tidak menutupi fakta bahwa merek  Termohon Kasasi tersebut memiliki persamaan dengan merek  dan merek  dan merek  milik Penggugat (vide Bukti P-79 sampai dengan Bukti P-95) yang telah Pemohon Kasasi pakai secara komersial jauh sebelum tahun 2003, sebagaimana dibuktikan dengan adanya pendaftaran-pendaftaran pada tahun 1996 berturut-turut di negara Jerman (vide Bukti P-79), di Inggris (vide Bukti P-88), di Perancis (vide Bukti P-89);

Bukti T-18:

58. Bahwa diajukannya bukti ini oleh Termohon Kasasi tidak menyebabkan merek-merek Pemohon Kasasi menjadi tidak terkenal. Bahwa sebagaimana Pemohon Kasasi telah uraikan di dalam persidangan maupun di dalam bagian lain dari gugatan ini, Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa merek-merek Pemohon Kasasi adalah merek terkenal, keterkenalan mana:

- sudah diakui oleh dua putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- sudah memenuhi kriteria keterkenalan merek sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Merek;



- c. sudah memenuhi kriteria keterkenalan merek sebagaimana preseden maupun Jurisprudensi yang telah diterima secara umum.

TANGGAPAN TERHADAP BUKTI TURUT TERMOHON KASASI

59. Bahwa, dari jalannya persidangan dapat diambil Kesimpulan bahwa Turut Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa pendaftaran merek Termohon Kasasi telah dilakukan dengan itikad baik karena telah memenuhi semua tahapan pendaftaran sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Merek;

60. Bahwa lagipula bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon Kasasi, terbukti tidak memiliki relevansi dengan perkara a quo karena pendaftaran merek-merek yang diajukan menjadi bukti oleh Turut Termohon Kasasi tersebut sama sekali tidak memiliki persamaan dengan merek-merek Pemohon Kasasi baik dari segi:

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

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

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 24 April 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Mei 2013, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena meneliti posita dan petitum gugatan Penggugat serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan 15 (lima belas) merek atas nama Tergugat, sedangkan Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 1 Oktober 2012 adalah untuk menggugat pembatalan 2 (dua) merek dagang atas nama Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **VANS, INC.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri / Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu / Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten / Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek/ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **VANS, INC.**, tersebut;  
Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 oleh H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. NURUL ELMİYAH, SH., MH., dan H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing - masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd/ Dr. NURUL ELMİYAH, SH., MH

Ttd/ H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum

K e t u a,

Ttd/ H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH

Hal. 135 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013

### 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

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 136 dari 136 hal Put. Nomor 311 K/Pdt.Sus-HKI/2013