



P U T U S A N
Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PIERRE CARDIN, berkedudukan di 59, rue du Faubourg Saint-Honore, F-75008, Paris, Perancis, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ludyanto, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 3 (I, J & JJ) Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

I. ALEXANDER SATRYO WIBOWO, bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih Utara B/10, Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: P. Heru Tumbelaka, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Suria Nataadmadja & Associates, berkantor di The East Buiding, Lantai 12, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung (d/h. Lingkar Mega Kuningan, Kavling E.3.2 Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017;

II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI CQ DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK, berkedudukan dahulu di Jalan Daan Mogot KM 24, Tangerang, sekarang di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



II/ Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah seorang perancang terkenal yang dipakai sebagai merek dagang Penggugat;
3. Menyatakan Merek Dagang PIERRE CARDIN dan Merek Dagang



adalah bagian dari nama Penggugat (Pierre Cardin) yang merupakan orang terkenal;

4. Menyatakan Merek Dagang PIERRE CARDIN dan Merek Dagang



atas nama Penggugat adalah merupakan merek terkenal (*wellknown mark*) yang telah digunakan pertama kali awal Maret 1974 dan terdaftar di beberapa Negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia;

5. Menyatakan pendaftaran Merek Dagang



Daftar Nomor

IDM000199948 Kelas 03, Merek Dagang



Daftar Nomor

IDM000223196 Kelas 03, Merek Dagang



Daftar Nomor

IDM000234122 Kelas 03, Merek Dagang



Daftar Nomor

IDM000028783 Kelas 03 atas nama Tergugat I adalah dilandasi dengan iktikad tidak baik (*bad faith*), karena merupakan suatu peniruan/jiplakan dari Merek Dagang Penggugat yang merupakan Merek terkenal (Well Kown Mark) dan atas nama Penggugat (Pierre Cardin) yang terkenal sebagaimana ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



2001 tentang Merek;

6. Membatalkan pendaftaran Merek Dagang



Daftar Nomor

IDM000199948 Kelas 03, Merek Dagang



Daftar Nomor

IDM000223196 Kelas 03, Merek Dagang



Daftar Nomor

IDM000234122 Kelas 03, Merek Dagang



Daftar Nomor

IDM000028783 Kelas 03 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Direktorat Merek berdasarkan ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

7. Memerintahkan Direktorat Merek (Tergugat II) untuk mentaati keputusan

ini dengan mencatat pembatalan Merek Dagang



Daftar

Nomor IDM000199948 Kelas 03, Merek Dagang



Daftar

Nomor IDM000223196 Kelas 03, Merek Dagang



Daftar

Nomor IDM000234122 Kelas 03, Merek Dagang



Daftar

Nomor IDM000028783 Kelas 03 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

Gugatan Penggugat telah kadaluarsa (lewat waktu);

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas pula diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



2. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah kadaluarsa/lewat waktu, hal mana dikarenakan Penggugat baru mengajukan gugatan yang terdaftar dalam register perkara pada tanggal 4 Maret 2015, dengan objek gugatan adalah pembatalan merek dagang;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU Merek"), "gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek";
4. Bahwa merek-merek terdaftar milik Tergugat I yaitu:
 - a. Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO PIERRE CARDIN Nomor Pendaftaran IDM 000028783 tanggal 31 Januari 2005 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam kelas 03, adalah merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 367691 tanggal 24 Oktober 1995, yang sebelumnya adalah perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 199049 tertanggal 24 Oktober 1985. Yang sebelumnya adalah perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 120180 tertanggal 29 Juli 1977, yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2468 K/Sip/1982 tertanggal 21 Mei 1983 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 363/1981/Pdt.G tertanggal 22 Desember 1981, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, adalah sah milik dari Wenas Widjaja, yang kemudian dilakukan pembaharuan pendaftaran dan terdaftar dalam Daftar Umum dengan Nomor 199049 tertanggal 24 Oktober 1985, tercatat peralihan hak ke atas nama Raimin, yang kemudian terjadi pemindahan hak kepada Eddy Tan, dan kemudian pada tanggal 18 Mei 1987 tercatat pemindahan hak dari Eddy Tan kepada Alexander Satryo Wibowo (Tergugat I);
 - b. Merek Dagang PIERRE CARDIN, Nomor Pendaftaran IDM 000223196 tanggal 28 April 2010 untuk melindungi jenis barang kelas 03, adalah merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 563361, tanggal 28 April 2000;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO Nomor Pendaftaran IDM 000234122 tanggal 22 Januari 2010 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam kelas 03, adalah merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 563362, tanggal 27 Juni 2000;
- d. Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO PIERRE CARDIN Nomor Pendaftaran IDM 000199948 tanggal 31 Januari 2009 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam kelas 03;
5. Bahwa dengan demikian telah ada rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun untuk pendaftaran merek Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam sub 4a diatas, dan 15 (lima belas) tahun untuk pendaftaran Merek Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam sub 4b dan 4c diatas dan 6 (enam) tahun untuk pendaftaran merek Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam sub 4d diatas;
6. Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek tersebut, secara hukum adalah merupakan ketentuan hukum secara formal didalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Kantor Merek;
Bahwa oleh karena objek sengketa sudah kadaluarsa/lewat waktu, sesuai dengan ketentuan hukum di bidang merek, maka terhadap merek yang lerdaftarkanya sudah melebihi 5 (lima) tahun sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan;
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan diberikannya batasan waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek tersebut, adalah untuk memberikan kepastian hukum atas terdaftaranya merek dalam Daftar Umum Merek;
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 merek terdaftar didalam kegiatan produksi dan perdagangan pelaku usaha dalam membangun reputasi suatu merek, sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

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)



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 Merek;

Fakta hukumnya adalah bahwa merek-merek Tergugat I tidaklah dapat dikualifikasi sebagai telah melanggar ketertiban umum mengingat tidak ada suatu elemen merek apapun milik Tergugat I yang melanggar ketertiban Umum;

8. Bahwa adanya batasan waktu tersebut dapat berpengaruh terhadap kredibilitas Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, *cq* Direktorat Merek, hal mana sejalan dengan Pasal 3 *juncto* Pasal 28 Undang Undang Merek yang menyatakan:

Pasal 3: "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya";

Pasal 28: "Merek terdaftar mendapat perlindungan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang";

9. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek yang bersifat imperative (yaitu dengan adanya kata-kata: "hanya dapat"), maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun yang diharuskan oleh Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek tersebut;
10. Bahwa sifat imperativenya pasal tersebut diatas sangatlah beralasan jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 *jo*. Pasal 28 Undang Undang Merek, yang mencerminkan kehendak untuk memberikan jaminan akan adanya kepastian hukum bagi Merek terdaftar

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan perlindungan hukum sampai jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku tersebut, sebab jika batasan waktu seperti demikian itu 5 (lima) tahun tidak ditentukan oleh undang-undang, maka dalam praktek akan sangat mudah sekali terjadi pembatalan pendaftaran merek (*vide* Putusan MARI Nomor 012K/N/Haki/2002 tanggal 3 September 2002);

11. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti gugatan Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu, sehingga cukup alasan untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

Gugatan Penggugat Kadaluarsa:

1. Bahwa Tergugat II menolak tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Maret 2015, dengan register perkara Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst. telah lewat waktu/kadaluarsa, hal ini dikarenakan Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 4 Maret 2015, sedangkan objek gugatan Penggugat adalah pembatalan merek dagang terdaftar milik Tergugat I diantaranya yaitu:
 - a. Merek PIERRE CARDIN Nomor pendaftaran IDM000223196 tanggal 20 Oktober 2009 *filling date* 28 April 2010 dengan tanggal pendaftaran pertama kali tanggal 18 Februari 2004 untuk melindungi jenis barang: Kosmetik yaitu minyak rambut, bedak cream, shampoo, sabun, parfum, deodorant, body parfum dan body lotion yang termasuk dalam kelas 03 atas nama Tergugat sebagaimana etiket di bawah ini;

PIERRE CARDIN
 - b. Merek PIERRE CARDIN dan LOGO Nomor Pendaftaran IDM000234122 tanggal pendaftaran 22 Januari 2010 *filling date* 27 Juni 2010 dengan tanggal pendaftaran pertama kali tanggal 18

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2004 untuk melindungi jenis barang: Kosmetik yaitu minyak rambut, bedak, cream, shampoo, sabun, *deodorant*, kosmetik badan, *lotion* untuk keperluan kosmetik dan parfum yang termasuk dalam kelas 03 atas nama Tergugat sebagaimana etiket di bawah ini;



PIERRE CARDIN

- c. Merek PIERRE CARDIN Nomor pendaftaran IDM000028783 tanggal pendaftaran 31 Januari 2005 *filling date* 24 Oktober 2005 dengan tanggal pendaftaran pertama kali tanggal 24 Oktober 1985 dengan nomor daftar 199.049 untuk melindungi jenis barang: Kosmetik yaitu minyak rambut, bedak, cream, shampoo, sabun yang termasuk dalam kelas 03 atas nama Tergugat sebagaimana etiket di bawah ini;



PIERRE CARDIN

- d. Merek PIERRE CARDIN Nomor pendaftaran IDM000199948 tanggal pendaftaran 31 Maret 2009 *filling date* 28 September 2007 untuk melindungi jenis barang: Segala macam kosmetika yaitu: bedak untuk wanita dan anak-anak, wangi-wangian/minyak wangi, minyak rambut, shampoo, minyak-minyak sari kosmetika, kosmetika, kutek kuku, cat rambut, losion rambut, losion kulit, kapas kecantikan, *deodorant stick* dan *hairs pray* rambut, parfum-parfum, cairan *eau de cologne*, bubuk pewangi anti bau badan, pemerah pipi, bahan cairan perapih, rambut (*hairstyling foam*), celak mata, penghitam alis, bahan-bahan pemelihara gigi, sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci, membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sabun-sabun, sabun mandi, sabun cuci, sabun cuci cair, sabun batangan, sabun krim, sabun bubuk, minyak rambut, pasta

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

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

gigi, maskara, politur, kertas amplas, tissue wangi basah, hio, dupa, kemenyan, belau cuci, shampoo, lipstick, pemerah kuku, pinsil alis, cream-cream kulit, cream-cream muka, kapas kecantikan, kapas bola, eye shadow, pemerah pipi, parfum, kertas tissue wangi basah, minyak sari, kain ampelos, kertas amplas, bahan kakis, odol, pasta gigi perekat untuk menempelkan rambut-rambut palsu, bahan perekat untuk keperluan kosmetik, losion untuk dipakai setelah bercukur, batu tawas (antiseptik), abu gunung berapi untuk pembersih, sari buah badan, bahan pewarna rambut dan jenggot, minyak bergamot, bahan pewarna untuk keperluan hias rias, sediaan penghilang warna, parfum, parfum cairan *eau de cologne*, bubuk pewangi anti bau badan, bahan cairan perapih rambut (*hairstyling foam*), celak mata, penghitam alis, batu tawas, amoniak (deterjen), sabun anti keringat, sabun gosok, sabun untuk mencuci, sabun colek, sabun detergen, aromatik (biang minyak, soda pemutih, kapur pembersih, semir sepatu boot, kapas untuk keperluan kosmetik, krem kosmetik, krem pemutih kulit, krem untuk kulit hewan, sabun deodorant, deodorant untuk pemakaian pribadi, air lavender, air javel, sediaan rias muka, pelembut kain, minyak untuk keperluan pembersih, kertas tissue diresapi losion kosmetik, sabun yang mengandung obat, kayu wangi untuk kosmetik, bubuk poles, campuran bunga kering dengan rempah, pomade untuk keperluan kosmetik, lilin penggosok, air wangi, sediaan untuk menghilangkan terak untuk keperluan rumah tangga, safrol, kain penggosok, kulit kayu kwilaia untuk mencuci, pasta untuk pengasah pisau cukur, batu apung, kantong-kantong pewangi kain linen, serbuk halus berwarna merah jambu untuk penggosok, cairan pembersih kaca depan mobil, bubuk Kapur halus, perekat untuk menempelkan rambut palsu, semprot rambut kosmetika, kanji untuk keperluan mengkilapkan pakaian, batu Tripoli untuk menggosok, bedak talk untuk keperluan kebersihan badan, kapas kosmetik, pembersih untuk gigi, pemerah pipi, deodorant, deodorant stick, yang termasuk dalam kelas 03 atas

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

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)



nama Tergugat I sebagaimana etiket di bawah ini;



PIERRE CARDIN

3. Bahwa berdasarkan penjelasan hukum dan fakta-fakta yang disampaikan pada poin 2 huruf a sampai dengan huruf d di atas, terhadap merek-merek Pierre Cardin yang dimintakan pembatalannya maka gugatan sekarang ini telah kadaluarsa karena telah ada rentang waktu lebih dari 5 (lima) tahun untuk pendaftaran merek PIERRE CARDIN kelas 03 atas nama Tergugat bahkan Merek PIERRE CARDIN nomor pendaftaran IDM000223196, Merek PIERRE CARDIN dan Logo nomor pendaftaran IDM000234122 dan Merek PIERRE CARDIN nomor pendaftaran IDM000028783 telah melakukan perpanjangan perlindungan mereknya, sehingga dengan demikian, secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara hukum gugatan ini sudah tidak dapat lagi diajukan karena telah kadaluarsa;
4. Bahwa untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar, Penggugat terlebih dahulu harus memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara tegas menyatakan:
"Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek.....";
5. Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 69 ayat (1) pada angka 4 di atas, secara hukum adalah merupakan ketentuan hukum legal formal di dalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Merek. Oleh karena diantara objekgugatan sudah ada yang lewat waktu/kadaluarsa, sesuai dengan ketentuan hukum di bidang merek adalah sudah tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang telah terdaftar;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun maksud dan tujuan diberikannya batasan waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah untuk memberikan kepastian hukum atas terdaptarnya merek-merek dalam Daftar Umum Merek, karena apabila hal tersebut tidak diatur secara cermat maka tidak tertutup kemungkinan merek-merek yang telah terdaftar dalam dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal HKI *cq* Direktorat Merek akan begitu saja dengan mudah dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang belum jelas maksud dan tujuannya. Dan selanjutnya adanya batasan waktu tersebut dapat berpengaruh terhadap kredibilitas Direktorat Jenderal HKI *cq* Direktorat Merek, hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
7. Bahwa berdasarkan pada uraian pada angka 1 sampai dengan 6 di atas, terbukti gugatan Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu, sehingga gugatan Penggugat yang sedemikian haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
Tentang Merek Terkenal:
8. Bahwa Penggugat mendalilkan mereknya adalah merek dagang yang terkenal sangatlah berlebihan hanya dengan mendalilkan tentang dasar hukum dari merek terkenal;
9. Bahwa suatu merek dapat dikatakan sebagai terkenal tidak bisa hanya dilihat dari bukti pendaftaran di beberapa Negara saja akan tetapi juga harus dibarengi dengan indikator-indikator lain sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
10. Bahwa sesuai dengan Konvensi Paris, apabila merek sengketa yang menyangkut perbedaan interpretasi dalam menilai suatu merek apakah merek tersebut adalah merek terkenal atau tidak, maka haruslah dibuktikan berdasarkan kondisi atau fakta hukum di negara hakim yang memeriksa sengketa tersebut, dengan demikian kewajiban Penggugat dalam sengketa ini adalah mencari fakta-fakta tentang keterkenalan merek Penggugat di Indonesia sesuai dengan ketentuan

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

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)



Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sejauh mana pengetahuan umum masyarakat Indonesia atas merek Penggugat, bagaimana reputasi merek Penggugat di Indonesia, promosi-promosi produk dengan memakai merek yang dilakukan oleh Penggugat di Indonesia yang mempunyai keterkaitan unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya (semua unsur harus terpenuhi dan dibuktikan di depan persidangan);

11. Dengan demikian sehubungan dengan Penggugat mendalilkan merek "PIERRE CARDIN" tersebut adalah merek terkenal sebagaimana gugatan Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR penggugat harus membuktikan unsur-unsur di atas secara menyeluruh;

Tentang Iktikad Tidak Baik:

12. Bahwa tentang iktikad tidak baik Tergugat I yang dikemukakan oleh Penggugat sangatlah tidak relevan karena merek-merek Tergugat I telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Merek lebih dahulu dibandingkan dari merek PIERRE CARDIN milik Penggugat, dimana dalam pemeriksaan substantif yang dilakukan pemeriksa, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/iktikad tidak baik Pemohon juga menjadi pertimbangan, dengan demikian pendaftaran merek atas nama Tergugat I sudah sesuai dengan proses hukum yang berlakudibidang merek, sehingga secara hukum sudah tidak relevan apabila Penggugat menganggap pemilik merek yang terdaftar di Direktorat Merek dianggap memiliki iktikad tidak baik;

13. Perlu dijelaskan pula bahwa sifat perlindungan hukum merek adalah bersifat territorial dengan pengertian bahwa dimana merek tersebut didaftarkan disanalah dilindungi, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mereknya telah terdaftar di beberapa negara tidak dapat dijadikan sebagai alasan dalam menyatakan merek-merek PIERRE CARDIN atas nama Tergugat I didaftar dengan iktikad tidak baik, karena sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek, pada saat pertama kali merek PIERRE CARDIN diajukan permohonan pendafatarannya tidak ada merek yang sama untuk jenis barang yang sama terdaftar di

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Merek, apalagi diantara merek-merek PIERRE CARDIN atas nama Tergugat I juga telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun terdaftar di Indonesia sehingga secara hukum sangatlah berlebihan Penggugat mendalilkan merek PIERRE CARDIN milik Tergugat I didaftar dengan iktikad tidak baik;

14. Demi kepastian hukum dalam melakukan usaha terhadap pelaku usaha dan eksistensi dari Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana Negara memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik terdaftar untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan, dan selanjutnya terdaftarnya merek-merek tersebut telah diproses secara substantif yang mengacu kepada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Uandang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar kiranya di dalam memutus sengketa ini tidak semata-mata berpatokan kepada pertimbangan hukum saja akan tetapi juga unsur bisnis dan sosial dimana Tergugat I telah menciptakan lapangan pekerjaan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 30 November 2015 sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIERRE CARDIN tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

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)



Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Penggugat/ Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut, oleh Penggugat/Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2017 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga Jkt.Pst. *juncto* Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 *juncto* Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst. permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 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;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa telah ditemukan bukti baru (*novum*) kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tertanggal 30 November 2015;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst. tertanggal 26 Mei 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan pendaftaran Merek Dagang PIERRE CARDIN Daftar

Nomor IDM000223196 Kelas 3 Merek Dagang  IDM000028783

Kelas 3 Merek Dagang  IDM000234122 Kelas 3 Merek Dagang



Daftar Nomor IDM 000199948 Kelas 3 atas nama Tergugat I;

3. Menyatakan Pendaftaran Merek "PIERRE CARDIN" atas nama Penggugat adalah Merek Terkenal;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan mencoret pendaftaran merek-merek dagang tersebut dari daftar umum merek dengan segal koseksuensi hukumnya;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

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

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tanggal 25 September 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 7 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan dengan

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

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)



pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali memenuhi syarat untuk memeriksa perkara *a quo* pada tingkat peninjauan kembali, akan tetapi pengajuan gugatan pembatalan merek yang diajukan ini tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dikarenakan Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan pembatalan merek *a quo* pada tahun 1981 atas merek yang sama tersebut yaitu dalam perkara Nomor 363/1981.G tanggal 22 Desember 1981 *juncto* Nomor 2468 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983, terhadap gugatan pembatalan merek tersebut, gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, dengan demikian menurut hukum pihak Penggugat tidak diperbolehkan lagi untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PIERRE CARDIN, tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

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

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PIERRE CARDIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

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

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	9.989.000,00
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera

Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.
NIP : 19540101 198003 1 008

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018