



**P U T U S A N**

Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

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

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

TOMMY BAHAMA GROUP, INC., beralamat di 999 Peachtree Street NE, Suite 688, Atlanta, GA 30309, Amerika Serikat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara II Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

ELLIS FITRI AMBARITA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT. 03/08 Sukaramai, Pekanbaru, Kota Riau, 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, 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 dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat didalam perkara *a quo* merupakan perusahaan terkemuka dari Amerika Serikat di bidang produksi dan penjualan produk busana untuk pria dan wanita dengan merek "TOMMY BAHAMA", yang telah memulai usahanya sejak lebih dari 20 tahun yang lalu;  
Gerei serta toko ritel yang menjual produk-produk "TOMMY BAHAMA" milik Penggugat, telah tersebar di berbagai negara di dunia, antara lain di Amerika Serikat,

Hal. 1 dari 45 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015

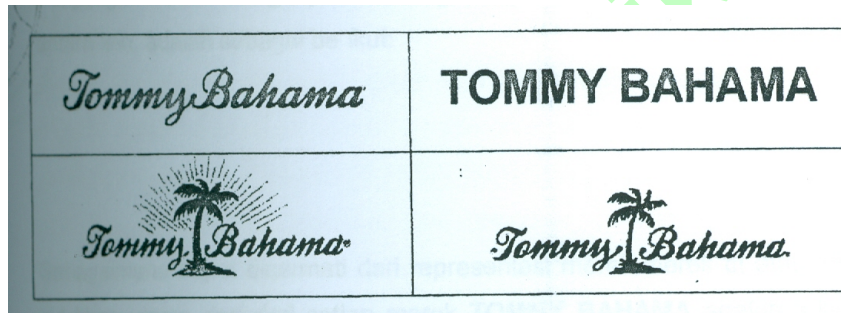


## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Australia, Kanada, Hong Kong, Jepang, Makau dan Singapura. Lebih lanjut, mulai Juli 2012, Penggugat telah mengoperasikan situs penjualan melalui internet (e-commerce) yang memungkinkan konsumen di lebih dari 108 negara di dunia untuk memesan produk-produk TOMMY BAHAMA Penggugat;

2. Selain daripada penggunaan Merek TOMMY BAHAMA sebagai merek dagang untuk produk-produk busana untuk pria dan wanita Merek TOMMY BAHAMA juga telah diperluas penggunaannya sebagai merek untuk produk minuman beralkohol;
3. Adapun bentuk penggunaan merek-merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat untuk berbagai jenis barang dan jasa di banyak negara di dunia, antara lain, adalah sebagai berikut:



Sebagaimana dapat dicermati dari representasi merek-merek di atas, maka ciri khas utama dari dari setiap merek TOMMY BAHAMA adalah sebagai berikut:

- a Unsur tulisan TOMMY BAHAMA yang tercetak dengan gaya penulisan (font) khusus yang unik;
- b Unsur Lukisan Pohon Kelapa dengan desain yang unik; dan
- c Penempatan dari unsur Lukisan Pohon Kepala tepat di tengah-tengah kata TOMMY dan BAHAMA sebagai salah satu variasi yang terkenal dari merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat;

Karena adanya unsur-unsur merek yang sedemikian unik, maka tiap-tiap variasi merek yang menggunakan unsur-unsur di atas akan senantiasa mengingatkan atas persamaan terhadap Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat;

Merek TOMMY BAHAMA sebagai Merek terkenal dan telah terdaftar I dan digunakan di berbagai Negara di dunia;

4. Bahwa, sejak pertama kali diperkenalkan ke masyarakat internasional. Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat telah dipakai secara komersial, dan oleh karenanya Merek TOMMY BAHAMA tersebut telah menjadi salah satu aset yang sangat berharga bagi Penggugat. Berkat investasi secara konsisten dan berkesinambungan, Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat telah dikenal oleh

Hal. 2 dari

#### 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)



komunitas internasional sebagai produk busana berkualitas tinggi, melalui banyak gerai penjualannya yang tersebar di banyak negara di dunia;

Terlebih lagi, dengan mengadopsi sistem penjualan melalui internet, maka produk-produk dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat telah semakin mudah di akses oleh masyarakat umum di berbagai negara. Setidak-tidaknya produk-produk dengan merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat telah dapat dibeli secara mudah oleh konsumen di lebih 108 negara di dunia;

5. Bahwa, keterkenalan merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat dibuktikan melalui mesin perambah [www.google.com](http://www.google.com), dimana apabila dilakukan pencarian dengan kata kunci "TOMMY BAHAMA" akan ditemukan rujukan referensi kepada produk-produk dan jasa-jasa dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat yang terdiri dari setidaknya 5.000.000 (lima juta) hasil penelusuran, dan keseluruhan hasil pencarian generik secara konsisten akan merujuk kepada merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat maupun variasi-variasi pemakaiannya;
6. Bahwa, Penggugat juga berhasil memperluas pasar distribusi produk yang menggunakan Merek TOMMY BAHAMA dan secara bersamaan juga secara konsisten melindungi Merek TOMMY BAHAMA di banyak negara. Adapun daftar lengkap pendaftaran Merek TOMMY BAHAMA beserta bukti-bukti sertifikat pendaftarannya akan Penggugat sampaikan di dalam acara pembuktian nanti;
7. Penggunaan secara aktif Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat juga dibuktikan dengan pemakaian komersial maupun melalui bukti-bukti promosi dan bukti penggunaan lainnya yang kesemuanya dilakukan secara berkelanjutan oleh Penggugat sejak pertama kali Penggugat menjalankan kegiatan usahanya hingga saat ini. Kami juga akan menyampaikan bukti- bukti yang mendukung uraian ini pada acara pembuktian nanti;
8. Bahwa, sebagaimana akan didukung oleh seluruh bukti-bukti yang akan Penggugat sampaikan nanti, maka tegas dan tidak terbantahkan bahwa Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat telah memenuhi kriteria merek terkenal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Merek") yang berbunyi: "....Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar- besaran investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh

Hal. 3 dari 45 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015



pemilikinya. dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara" (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b);

9. Bahwa, dengan mempertimbangkan pemakaian, promosi serta pendaftaran Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat di berbagai negara di dunia Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat harus dilindungi sebagai merek terkenal berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) (b) dan Pasal 6 ayat (2) Undang- Undang Merek jo. Pasal 16 (3) Perjanjian TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) sehingga berhak untuk menikmati perlindungan khusus sebagai suatu merek terkenal sebagaimana diatur di dalam ketentuan-ketentuan tersebut;
10. Bahwa pengakuan kriteria akan keterkenalan suatu merek juga telah diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam beberapa yurisprudensinya, di antaranya sebagai berikut:
  - a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan merek ZEGNA di bawah perkara Nomor 55/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 17 September 2003 antara Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli Sp.A., selaku Penggugat I dan Consitex S.A., selaku Penggugat II, melawan Tuan Gobind Jivatram selaku Tergugat, di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

"...Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang bertanda P-1 a sampai dengan P-1 i. P-3 sampai dengan P-30, berupa pendaftaran merek Para Penggugat tersebut di Indonesia dan negara-negara lain di luar negeri dan juga promosi dari merek tersebut di beberapa Negara lain, maka oleh karena mana maka merek Ermenegildo Zegna dan merek-merek lain yang merupakan kombinasi dari padanya/mengandung kata Zegna milik Para Penggugat adalah merek terkenal dan pokok permasalahan pertama telah terjawab";
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 016 PK/Pdt.Sus/2008 yang telah diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register Nomor 02 K/N/HaKI/2007 serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register Nomor 016/PK/Pdt.Sus/2008 tertanggal 14 Mei 2008 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek FENDICO, antara Sunarto Wijaya selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan Fendi Adele S.R.L. selaku Termohon Peninjauan Kembali, di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa: "Bahwa Merek FENDI milik Penggugat adalah merek terkenal yang telah terdaftar di

Hal. 4 dari





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*;

Bahwa merek FENDICO dan FENDI CO milik Tergugat dengan merek FENDI milik Penggugat, sudah seharusnya bahwa pendaftaran merek FENDI CO dan FENDICO milik Tergugat tidak dapat terdaftar di dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan oleh karenanya harus dibatalkan dari dalam Daftar Umum Merek atas dasar Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b jo., mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain yang melindungi barang sejenis yang telah terdaftar di Indonesia;

- c. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 67/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 November 2003 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek STRELSON, antara SRELLSON AG selaku Penggugat, melawan PT. WIRAKO ASPAS DITEX selaku Tergugat I, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Tergugat II, di mana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

"Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Bukti P-1 s/d P-11, merek STRELLSON milik Penggugat telah didaftarkan di beberapa negara di dunia, sehingga dengan didaftarkannya merek STRELLSON milik Penggugat di beberapa negara di dunia dapatlah dipandang bahwa Penggugat telah melakukan investasi di beberapa negara";

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa adanya niat apapun untuk membonceng, meniru ataupun menjiplak ketenaran merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Menimbang bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Desember 1986 Nomor 220 PK/Perd/1986 (Perkara-Merek NIKE), Warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak merek asing;

Hal. 5 dari 45 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pendaftaran merek yang mempunyai persamaan keseluruhan dengan merek orang lain yang lebih dahulu jelas merupakan perbuatan yang beritikad buruk, dengan tujuan membonceng pada ketenaran nama perniagaan dan nama merek dagang yang telah terkenal tersebut;

- d Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 71/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 Desember 2003 di dalam perkara pembatalan Merek AUDIO TECHNICA DURIA INTERNATIONAL, antara KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA (AUDIO TECHNICA) selaku Penggugat melawan DJUNARJO LIMAN b.d.n. DURIA INTERNATIONAL selaku Tergugat I, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Tergugat II, di mana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

“Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-3 dan P-4 yang berupa affidavit beserta lampirannya diperoleh keterangan bahwa Merek AUDIO TECHNICA & Lukisan telah terdaftar di 79 negara di dunia di antaranya Japan, Australia, Canada, China, Perancis, Jerman, Hong Kong, Italia, Korea, Rusia, Singapura, Swedia, Taiwan, Inggris dan Amerika Serikat untuk jenis barang kelas 9;

Menimbang, bahwa dengan telah terdaftarnya merek Penggugat tersebut di beberapa negara di dunia, dapatlah dipandang bahwa Penggugat telah melakukan investasi di beberapa Negara”;

“Menimbang bahwa karena merek Penggugat adalah dikategorikan sebagai merek terkenal secara internasional dan merek milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penggunaan merek "AUDIO-TECHNICA & LUKISAN" oleh Tergugat I dapat memberikan kesan seolah-olah barang yang menggunakan merek Tergugat tersebut mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat apalagi merek tersebut dipakai untuk jenis barang yang sama”;

11. Bahwa, seluruh fakta-fakta yang telah diuraikan di atas dan juga dengan mempertimbangkan seluruh putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap di atas telah menunjukkan bahwa Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat wajib dilindungi keberadaannya berdasarkan ketentuan Undang- Undang Merek, khususny ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b;
12. Bahwa selanjutnya, sebagai konsekuensi logis dari keterkenalan Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat, maka sebagai suatu Merek terkenal yang telah diakui

Hal. 6 dari



keberadaannya, Penggugat juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas mereknya terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis;

Di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek dijabarkan lebih lanjut mengenai lingkup perlindungan merek terkenal atas merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya yang merupakan barang atau jasa yang tidak sejenis. Berikut adalah kutipan dari Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek yang dimaksud:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah";

Quod non, Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan Pasal 6 ayat (2) belum diterbitkan, telah banyak jurisprudensi dan putusan-putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan merek yang menyerupai merek terkenal untuk barang dan jasa yang tidak sejenis, dimana telah dinyatakan bahwa Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPS Perjanjian TRIPs (yang mengatur merek terkenal untuk barang dan jasa yang tidak sejenis) dapat diterapkan secara mutatis mutandis untuk mengisi kekosongan atau ketiadaan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek. Berikut adalah contoh-contoh putusan yang dimaksud:

a Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap di bawah Nomor 9/Merek/2001/ PN.Niaga.Jkt.Pst., antara Morgan S.A. selaku Penggugat melawan Fong Sui Pau selaku Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, selaku Tergugat II;

Dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa:

Menimbang, bahwa perjanjian tentang aspek-aspek dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Trips)) yang merupakan bahwa bagian dari Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO)) telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994";

Hal. 7 dari 45 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015



"Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (3) Trips menentukan bahwa secara mutatis mutandis Pasal 6 bis Paris Convention akan berlaku untuk barang-barang atau jasa-jasa yang tidak sejenis (*not similar goods or services*)....;

- b Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek AP AUDEMARS PIGUET di bawah perkara Nomor 06/MEREK/ 2001/ PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 25 Februari 2002 antara Audemars Piguet Holding, S.A., selaku Penggugat melawan PT. Adi Perkasa Buana selaku Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Rahasia Dagang selaku Tergugat II;

Dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa:

"Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (3) Trips menentukan bahwa secara mutatis mutandis Pasal 6 bis Konvensi Paris Convention akan berlaku untuk barang-barang atau jasa-jasa yang tidak sejenis (*not similar goods*);

- c Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan merek DAR'KIE + Lukisan Orang Bertopi di bawah perkara Nomor 04/K/N/HaKI/2005 tertanggal 31 Maret 2005 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor 50/ PEMBATALAN MEREK/2004/PN.NIAGA. JKT.PST. tertanggal 29 Desember 2004, antara Hawley & Hazel (BVI) Company Limited dan Hawley & Hazel Chemical, Co. (HK) Ltd., selaku Penggugat melawan Boediono Tjiptodihardjo selaku Tergugat, di mana di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Agung berpendapat: "bahwa Pasal 16 (3) TRIPs jo. Pasal 6 bis Konvensi Paris merribenarkan pemilik merek terkenal menuntut pembatalan merek yang sama atas jenis barang dan jasa yang berbeda ...";

13. Selanjutnya mengingat seluruh Yurisprudensi mengenai perlindungan atas merek terkenal dan perluasan lingkup perlindungan tersebut terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 68 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek terhadap pendaftaran merek untuk barang dan/atau jasa baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis milik pihak lain yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan Merek terkenal TOMMY BAHAMA milik Penggugat;

Hal. 8 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat di Indonesia;

14. Bahwa, di Indonesia, Penggugat mengajukan permintaan pendaftaran pada

Turut Tergugat di berbagai kelas barang dan jasa, sebagai berikut:


No.	Merek	Kelas	Tanggal Pengajuan Permintaan	No. Agenda
1.	TOMMY BAHAMA	3	26 Juli 2013	D00.2013.036393
2.	TOMMY BAHAMA	4	26 Juli 2013	D00.2013.036394
3.	TOMMY BAHAMA	9	26 Juli 2013	D00.2013.036395
4.	TOMMY BAHAMA	14	26 Juli 2013	D00.2013.036396
5.	TOMMY BAHAMA	18	26 Juli 2013	D00.2013.036397
6.	TOMMY BAHAMA	20	26 Juli 2013	D00.2013.036398
7.	TOMMY BAHAMA	21	26 Juli 2013	D00.2013.036399
8.	TOMMY BAHAMA	24	26 Juli 2013	D00.2013.036400
9.	TOMMY BAHAMA	25	26 Juli 2013	D00.2013.036401
10.	TOMMY BAHAMA	27	26 Juli 2013	D00.2013.036402
11.	TOMMY BAHAMA	35	26 Juli 2013	D00.2013.036403
12.	TOMMY BAHAMA	43	26 Juli 2013	D00.2013.036404

(Seluruh permintaan pendaftaran Merek TOMMY BAHAMA di atas maupun seluruh variasi-variasinya selanjutnya disebut sebagai "Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat");

15. Bahwa, atas dasar kepemilikan Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat, beserta reputasi keterkenalan yang dicapai dari penggunaan Merek TOMMY BAHAMA beserta variasinya yang digunakan di banyak negara di dunia, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pembatalan atas pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan Merek TOMMY BAHAMA miliknya, yang nota bene adalah merek terkenal, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek;

Tentang Merek TOMMY BAHAMA Tergugat;

16. Bahwa, Penggugat kemudian mengetahui ternyata di dalam Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat, telah terdaftar Merek TOMMY BAHAMA atas nama Tergugat untuk melindungi jasa-jasa dalam Kelas 35 sebagai berikut:

(untuk selanjutnya)			
	IDM000023572	17 Desember 2004	35





njut

nya

disebut "Merek TOMMY BAHAMA milik Tergugat");

17. Bahwa, Penggugat sangat berkeberatan dengan terdaptarnya Merek TOMMY BAHAMA Tergugat mengingat bahwa Merek TOMMY BAHAMA milik Tergugat tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat, sehingga oleh karenanya patut diduga didaftarkan atas dasar itikad tidak baik. Adapun itikad tidak baik Tergugat dengan mendaftarkan Merek TOMMY BAHAMA tersebut akan Penggugat uraikan di bagian lain dari gugatan ini;

Merek TOMMY BAHAMA milik Tergugat sama dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat;

18. 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”;

19. 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;

20. 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 Republik Indonesia, diantaranya di bawah Nomor 279 PK/ Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, menyatakan: Bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika:

- Persamaan bentuk (*similarity of form*);
- Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
- Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
- Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
- Persamaan bunyi (*sound similarity*);

Hal. 10 dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau,
- Persamaan penampilan (*similarity in appearance*);

21. Berdasarkan kedua sumber hukum di atas, Penggugat melihat dan percaya bahwa merek terdaftar atas nama Tergugat sebagaimana yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* mempunyai persamaan secara keseluruhan atau setidaknya persamaan pada pokoknya dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat;

22. Bahwa, persamaan antara Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat dengan Merek TOMMY BAHAMA Tergugat dapat dilihat sebagai berikut:

- (i) Persamaan unsur yang membentuk kata TOMMY BAHAMA pada Merek TOMMY BAHAMA Tergugat dengan unsur yang membentuk kata TOMMY BAHAMA pada merek milik Penggugat, yaitu adanya unsur kata TOMMY BAHAMA yang dibentuk dari susunan huruf TOMMY BAHAMA yang menjadi unsur utama merek Tergugat dan merek Penggugat. Selain daripada penggunaan kata yang sama yaitu TOMMY BAHAMA, persamaan unsur lainnya adalah penggunaan logo lukisan kelapa yang unik;

Untuk dapat mencermati lebih jelas persamaan unsur yang dimaksud, berikut adalah perbandingan antara merek TOMMY BAHAMA milik Tergugat dan merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat;

Merek TOMMY BAHAMA Tergugat	Merek TOMMY BAHAMA Penggugat

Dari perbandingan tampilan visual merek, dapat terlihat dengan jelas bahwa sesuai dengan pengertian Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang- Undang Merek dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, maka unsur-unsur menonjol pembentuk Merek TOMMY BAHAMA Tergugat adalah:

- unsur kata TOMMY BAHAMA yang sama dengan kata TOMMY BAHAMA pada Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat; dan



- unsur logo lukisan kelapa yang sama dengan unsur logo lukisan kelapa pada Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat;

(ii) Persamaan bunyi ucapan antara unsur kata TOMMY BAHAMA dalam Merek TOMMY BAHAMA milik Tergugat dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat, dikarenakan unsur terpenting pada merek yang kiranya melekat pada konsumen adalah penggunaan unsur kata TOMMY BAHAMA, yang diucapkan tom-mi ba-ha-ma;

Adanya persamaan bunyi ini juga merupakan unsur menonjol lainnya yang masuk di dalam kategori merek yang memiliki persamaan sesuai dengan pengertian Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya di bawah Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998;

(iii) Persamaan jenis jasa antara Merek TOMMY BAHAMA Tergugat dengan Merek TOMMY BAHAMA Penggugat di Kelas 35:

Merek TOMMY BAHAMA Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000023572 di Kelas 35	Merek TOMMY BAHAMA Penggugat di Kelas 35
Butik, toko pakaian, sepatu, tas, jewellery (perhiasan) dan perlengkapan busana;	Jasa toko yang menjual barang eceran termasuk pakaian, baju renang, alas kaki, dan barang-barang konsumen umum;

Sebagaimana dapat dilihat dari jenis jasa yang dilindungi oleh TOMMY BAHAMA Tergugat di Kelas 35 tersebut, jenis-jenis jasa tersebut memiliki persamaan dengan jenis jasa yang dimintakan permintaan pendaftarannya oleh Merek TOMMY BAHAMA Penggugat;

Sebagaimana akan dibuktikan pada acara persidangan nanti, permintaan pendaftaran Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat untuk Kelas 35 tersebut di atas telah terdaftar di berbagai negara sebelum tanggal permohonan pendaftaran merek TOMMY BAHAMA milik Tergugat untuk melindungi jenis jasa yang sama. Dengan demikian, terbukti bahwa fakta adanya persamaan pada jenis barang antara Merek TOMMY BAHAMA milik Tergugat dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat adalah karena Tergugat telah mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik yaitu untuk membonceng keterkenalan merek orang lain;

23. Bahwa selanjutnya atas dasar persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya antara Merek TOMMY BAHAMA Tergugat dengan Merek TOMMY BAHAMA

Hal. 12 dari



milik Penggugat sebagaimana telah Penggugat kemukakan di atas, maka sudah selayaknya apabila Merek TOMMY BAHAMA Tergugat dibatalkan pendaftarannya berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek;

Tentang Itikad tidak baik Tergugat;

24. Bahwa didalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek disebutkan bahwa:

“Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen...”;

25. Bahwa apabila dikaitkan dengan adanya persamaan antara Merek TOMMY BAHAMA milik Tergugat dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat di atas, dan fakta bahwa Merek TOMMY BAHAMA merupakan merek terkenal yang akan terbukti di acara pembuktian nanti, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat berkeyakinan bahwa Merek TOMMY BAHAMA Tergugat didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek TOMMY BAHAMA;

26. Bahwa dugaan adanya itikad tidak baik dari Tergugat dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya persamaan antara Merek TOMMY BAHAMA Tergugat dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat;

Fakta adanya persamaan yang sedemikian erat antara Merek TOMMY BAHAMA Tergugat dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat yang nota bene adalah merek terkenal merupakan suatu bukti awal yang menegaskan adanya itikad tidak baik Tergugat dengan mendaftarkan Merek TOMMY BAHAMA yang merupakan hasil penjiplakan Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat;

b. Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat telah terdaftar jauh sebelum tanggal pendaftaran Merek TOMMY BAHAMA milik Tergugat. Selanjutnya, dugaan itikad tidak baik Tergugat juga dapat dicermati dari fakta bahwa Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat telah didaftarkan dan dipergunakan oleh Penggugat jauh sebelum Merek TOMMY BAHAMA Tergugat didaftarkan. Sebagaimana telah diuraikan di bagian awal gugatan ini, Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat mulai dipergunakan setidaknya sejak tahun

Hal. 13 dari 45 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015



1993 dan secara konsisten masih digunakan dan dipromosikan hingga hari ini. Sementara itu, Merek TOMMY BAHAMA milik Tergugat baru dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 6 Agustus 2003. Mengingat adanya persamaan yang telah Penggugat uraikan sebelumnya, maka adanya dugaan itikad tidak baik dalam mengajukan pendaftaran Merek TOMMY BAHAMA oleh Tergugat tersebut menjadi semakin nyata;

- c. Tergugat mengakui bahwa Merek TOMMY BAHAMA miliknya merupakan tiruan dari Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat;

Bahwa secara berturut-turut mulai bulan Februari tahun 2013, Tergugat telah berkomunikasi melalui surat elektronik (*electronic mail/e-mail*) dengan Oxford Industries, Inc. yaitu perusahaan induk dari Penggugat dimana Tergugat telah menawarkan pengalihan Merek TOMMY BAHAMA miliknya dengan kompensasi sejumlah uang;

Bahwa dari korespondensi surat elektronik yang dimaksud, dapat dicermati bahwa kompensasi uang yang dimintakan oleh Tergugat adalah sebesar US\$ 235,000 atau setara dengan Rp2.585.000.000,- (dengan nilai tukar US\$1 = Rp11.000,-). Angka tersebut jelas merupakan suatu angka yang tidak masuk akal untuk tidak menyebutnya sebagai sebuah bentuk pemerasan karena Penggugat tidak menemukan penjelasan lain kecuali Tergugat memang berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan mendaftarkan Merek TOMMY BAHAMA;

Didalam korespondensi yang terakhir, Tergugat menjelaskan kepada perwakilan dari Oxford Industries, Inc. (yang merupakan perusahaan induk dari Penggugat), bahwa sejarah pendaftaran merek TOMMY BAHAMA miliknya dimulai pada tahun 2001 ketika Tergugat dan keluarganya masih tinggal di negara China.

Tergugat menjelaskan bahwa dirinya dan suaminya adalah penggemar dari produk-produk dengan Merek TOMMY BAHAMA. Selanjutnya Tergugat menyadari bahwa TOMMY BAHAMA belum terdaftar di Indonesia dan berencana untuk memasarkan produk-produk dengan Merek TOMMY BAHAMA di Indonesia;

Sepulangnya Tergugat ke Indonesia, Tergugat kemudian mendaftarkan Merek TOMMY BAHAMA dan mengimpor produk-produknya dari sebuah pabrik di Shenzhen, China untuk kemudian dijual di Indonesia;

Usaha membonceng keterkenalan Merek TOMMY BAHAMA yang dilakukan oleh Tergugat terhenti ketika pabrik dari Shenzhen tersebut menghentikan produksi dan pasokan barang-barang dengan Merek TOMMY BAHAMA kepada

Hal. 14 dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Tergugat masih sempat berpikir untuk memproduksi sendiri produk-produk dengan Merek TOMMY BAHAMA namun mengurungkan niatnya tersebut, dan pada akhirnya memutuskan untuk menawarkan kepada pihak ketiga;

Seluruh bukti-bukti korespondensi tersebut di atas merupakan suatu bukti sempurna bahwa Tergugat telah:

- terinspirasi oleh produk-produk asli dengan merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat yang dibeli pada tahun 2001 di negara China;
- mendaftarkan merek TOMMY BAHAMA karena menyadari bahwa Merek TOMMY BAHAMA belum terdaftar di Indonesia;
- mencoba memasarkan produk-produk dengan merek TOMMY BAHAMA di Indonesia yang diproduksi dan dipasok oleh sebuah pabrik di Shenzhen China;
- menawarkan Merek TOMMY BAHAMA miliknya kepada Penggugat dengan kompensasi uang yang tidak masuk akal yaitu sebesar US\$ 235,000 atau setara dengan Rp2.585.000.000,-;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur itikad tidak baik sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Merek yaitu:

- adanya niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain;
- dilakukan demi kepentingan usahanya;
- menimbulkan kerugian pada pihak lain; dan
- menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen; (vide Pasal 4 Undang-Undang Merek);

telah terbukti secara sempurna dilakukan oleh Tergugat melalui pendaftaran merek TOMMY BAHAMA yang sebenarnya adalah milik Penggugat;

Bahwa setidaknya, patut ditengarai bahwa Merek TOMMY BAHAMA 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 Merek TOMMY BAHAMA Tergugat tersebut di Indonesia;

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan tentang informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan (juncto Pasal 5 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), maka jelas bahwa seluruh korespondensi antara Tergugat dengan Oxford Industries, Inc.

Hal. 15 dari 45 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### 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)



harus dijadikan salah satu pertimbangan didalam membuktikan itikad tidak baik Tergugat;

d Merek TOMMY BAHAMA bukan kata-kata umum di Indonesia;

Bahwa, selain daripada uraian di atas, itikad tidak baik Tergugat juga dapat dicermati dari pemilihan kata TOMMY dan BAHAMA (dipadukan dengan lukisan pohon kepala) oleh Tergugat untuk didaftarkan sebagai merek di Indonesia;

Bahwa terdapat banyak kata lain selain kata TOMMY BAHAMA yang dapat digunakan untuk jasa-jasa di Kelas 35, namun Tergugat justru memilih untuk menggunakan Merek TOMMY BAHAMA sebagai bagian paling esensial dari mereknya;

Kombinasi kata-kata TOMMY dan BAHAMA adalah ciptaan Penggugat yang kemudian dijadikan merek yang memiliki daya pembeda dan keunikan tersendiri. Lebih jauh lagi, kata-kata TOMMY dan BAHAMA adalah bagian dari nama perusahaan Penggugat, yaitu Tommy Bahama Group, Inc. Penjelasan lengkap atas hal ini akan Penggugat uraikan di bagian lain gugatan ini;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Merek TOMMY BAHAMA Tergugat merupakan suatu tiruan atau setidaknya terinspirasi dari keterkenalan Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat;

27. Bahwa, atas dasar uraian tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa Merek TOMMY BAHAMA Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan karena Merek TOMMY BAHAMA Tergugat diajukan pendaftarannya atas dasar itikad tidak baik, sehingga dengan demikian, mengacu kepada ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang Merek, yang berbunyi: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik", maka Merek TOMMY BAHAMA Tergugat seharusnya dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Umum Merek;

Bahwa Mahkamah Agung didalam yurisprudensi-yurisprudensinya yang telah berkekuatan hukum tetap juga telah memberikan himbauan bahwa pengusaha nasional yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas Nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Desember 1986 dalam perkara perdata Nomor 220 PK/Perd/1986 dalam perkara merek NIKE dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1996 dalam

Hal. 16 dari



perkara perdata Nomor 1445 K/PDT/1995/MA-RI dalam perkara Merek TREASURES). Oleh karena itu, seharusnya Tergugat tidak dengan itikad baik mendaftarkan merek yang diketahuinya merupakan merek milik orang lain;

29. Bahwa selanjutnya atas dasar adanya itikad tidak baik Tergugat dengan mendaftarkan Merek TOMMY BAHAMA yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat sebagaimana telah Penggugat kemukakan di atas, maka sudah selayaknya apabila Merek TOMMY BAHAMA Tergugat dibatalkan pendaftarannya berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang Merek;

Merek TOMMY BAHAMA merupakan bagian terpenting dari nama Badan Hukum Penggugat;

30. Bahwa kata TOMMY BAHAMA merupakan bagian terpenting dari nama badan hukum perusahaan Penggugat, yakni Tommy Bahama Group, Inc., dimana nama TOMMY BAHAMA tersebut kemudian menjadi inspirasi Penggugat untuk menggunakan Merek TOMMY BAHAMA untuk membedakan busana produksi Penggugat yang telah dikenal luas oleh konsumen di banyak negara di dunia dengan produk sejenis lainnya;

31. Bahwa, mengingat Merek TOMMY BAHAMA yang merupakan bagian esensial dari nama badan hukum Penggugat dan juga adalah Merek terkenal milik Penggugat yang telah terdaftar di Indonesia, maka pantas dan wajar apabila Penggugat mempertanyakan maksud dan tujuan Tergugat mendaftarkan Merek TOMMY BAHAMA yang menggunakan kata TOMMY BAHAMA tersebut;

32. Bahwa, didalam Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek dinyatakan:

(3).Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

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

Bahwa, atas dasar sebagaimana tersebut di atas, maka jelas terlihat jika:

- a. kata TOMMY BAHAMA adalah merupakan unsur paling esensial dari nama badan hukum Penggugat, yaitu Tommy Bahama Group, Inc., dan
- b. Merek TOMMY BAHAMA milik Tergugat tidak boleh didaftarkan oleh pihak ketiga termasuk oleh Tergugat, karena memiliki persamaan dengan nama badan hukum Penggugat, dimana Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat untuk menggunakan nama badan hukum Penggugat;

Hal. 17 dari 45 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah selayaknya apabila Merek TOMMY BAHAMA Tergugat dibatalkan pendaftarannya sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, maka Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan pendaftaran Merek TOMMY BAHAMA Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek, karena:

- i. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek, Merek TOMMY BAHAMA Tergugat harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat yang merupakan merek terkenal baik untuk barang-barang/jasa-jasa sejenis maupun barang-barang/jasa-jasa tidak sejenis;
- ii. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang Merek TOMMY BAHAMA Tergugat harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena Merek TOMMY BAHAMA Tergugat diajukan pendaftarannya atas dasar itikad tidak baik;
- iii. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Merek, Merek TOMMY BAHAMA Tergugat harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena memiliki bagian esensial berupa kata TOMMY BAHAMA yang memiliki persamaan dengan bagian esensial dari nama badan hukum Penggugat, Tommy Bahama Group, Inc.;

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

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek TOMMY BAHAMA untuk membedakan produk dan jasa yang ditawarkan Penggugat dengan hasil produksi serta jasa-jasa lainnya;
3. Menyatakan Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat sebagai merek-merek terkenal;
4. Menyatakan Merek TOMMY BAHAMA Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000023572 untuk melindungi jasa-jasa dalam Kelas 35 memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat;

Hal. 18 dari



5. Menyatakan Merek TOMMY BAHAMA Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000023572 untuk melindungi jasa-jasa dalam Kelas 35 didaftarkan atas itikad tidak baik;
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Merek TOMMY BAHAMA Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000023572 untuk melindungi jasa-jasa dalam Kelas 35;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran Merek TOMMY BAHAMA Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000023572 untuk melindungi jasa-jasa dalam Kelas 35 dari dalam Daftar Umum Merek; dan
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Demikianlah gugatan ini Penggugat ajukan. Atas perhatian Bapak Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kami ucapkan banyak terima kasih;

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

Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa/lewat waktu;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat waktu/kadaluwarsa, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah dinyatakan secara tegas bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, sebagaimana kutipannya yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek;

Sehingga berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah jauh melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun, karena Merek milik Tergugat didaftarkan yaitu sejak tanggal 17 Desember 2004, dengan demikian:

- Bahwa dikarenakan Sertifikat Merek milik Tergugat atas Merek "TOMMY BAHAMA" Kelas 35 telah didapatkan oleh Tergugat berdasarkan prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu:
  - Dengan mengajukan permohonan pendaftaran;
  - Melalui proses pemeriksaan;
  - Serta telah dilakukan pengumuman selama 3 (tiga) bulan;

Maka dengan demikian terbukti bahwa Merek "TOMMY BAHAMA" Kelas 35 milik Tergugat telah didaftarkan dengan itikad baik dan tidak melanggar ketertiban umum,

Hal. 19 dari 45 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hal ini juga terbukti dengan adanya Permohonan Perpanjangan atas ijin Merek "TOMMY BAHAMA" yang telah Tergugat ajukan kepada Turut Tergugat sejak tanggal 01 Juli 2013. Dengan demikian gugatan *a quo* tidak termasuk didalam gugatan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 69 ayat (2) UU Merek;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 92/Pdt.Sus.Merek/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 22 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 22 April 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.Sus-HaKI/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 92/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 20 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2014 dan tanggal 28 Mei 2014, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2014;

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

Hal. 20 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

*Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Undang-Undang 15/2001, khususnya salah menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 15/2001 mengenai keterkenalan Merek TOMMY BAHAMA Pemohon Kasasi;

1. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Facti* (vide halaman 49 Putusan PN Niaga) yang pada intinya menolak petitum Pemohon Kasasi yang meminta agar Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai merek terkenal hanya karena *Judex Facti* menilai Merek TOMMY BAHAMA Pemohon Kasasi hanya terkenal di luar negeri dan tidak terkenal di Indonesia, adalah hal yang sangat keliru dan menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum yang sangat nyata dan jelas, karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 15/2001 guna mempertimbangkan kriteria merek terkenal;
2. Bahwa, dalam mempertimbangkan perihal keterkenalan Merek TOMMY BAHAMA Pemohon Kasasi, *Judex Facti* hanya melihat ada atau tidaknya pendaftaran di Indonesia terhadap Merek TOMMY BAHAMA Pemohon Kasasi pada tahun 2004 (tahun dimana Merek TOMMY BAHAMA Termohon Kasasi terdaftar), sebagai berikut:

“Bahwa tidak ternyata Tergugat selaku Pemohon yang mendaftarkan mereknya dalam perkara ini tahun 2004 dilakukan secara tidak layak dan tidak jujur dengan membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain, sebab seandainya merek Penggugat pada saat itu sudah terkenal tentunya juga tidak hanya didaftarkan di negara-negara lain tetapi juga di Indonesia”;

3. Bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 15/2001, pada intinya menyatakan bahwa dengan mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat, penentuan keterkenalan suatu merek merujuk kepada:
  - a. Promosi gencar dan besar-besaran;
  - b. Investasi di beberapa negara di dunia; dan
  - c. (dan disertai) bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara;
4. Bahwa, jika *Judex Facti* dengan benar menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 15/2001 dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* tentunya akan melihat bahwa untuk menunjukkan bahwa Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi merupakan merek terkenal, Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut dalam persidangan sebagai bahan pertimbangan *Judex Facti*:

Hal. 21 dari 45 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pendaftaran Merek-Merek TOMMY BAHAM Pemohon Kasasi di banyak negara di dunia, sejak tahun 1993 (Vide Bukti P-16A s/d P-31B);
  - b. Bukti-bukti penggunaan serta promosi Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi, berupa materi-materi promosi maupun kemasan dari produk-produk yang menggunakan Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi, guna membuktikan bahwa Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi telah digunakan serta dipromosikan secara luas di banyak negara di dunia (Vide Bukti P-39 A s/d P-63);
  - c. Salinan putusan-putusan badan pengadilan asing atau lembaga lain yang setara, yang telah menyatakan bahwa Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi merupakan merek terkenal (Vide Bukti P-64A s/d Bukti P-65B), dan
  - d. Putusan-putusan maupun yurisprudensi mengenai kriteria penentuan merek terkenal, penilaian persamaan pada pokoknya, dan penilaian itikad tidak baik (Vide Bukti P-67 A s/d Bukti P-70B);
5. Mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) jo. Penjasannya UU 15/2001, maka apabila *Judex Facti* telah dengan benar menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 15/2001 jo. Penjasannya, maka terbukti secara nyata dan jelas bahwa Pemohon Kasasi telah mendaftarkan, mempromosikan, melakukan investasi dan menggunakan Merek TOMMI BAHAMA jauh sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan dan menggunakan Merek TOMMY BAHAMA yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Merek-merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi haruslah dikategorikan sebagai merek terkenal;
6. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa jika *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, seharusnya *Judex Facti* juga menyadari adanya putusan-putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung terdahulu di bawah ini yang akan mendukung dalil gugatan Pemohon Kasasi mengenai kriteria keterkenalan suatu merek (vide Bukti P-67A sampai dengan P-70B) yaitu:
- a. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 07/PK/N/HaKI/ 2003, yang menganulir Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan register Nomor 021 K/N/HaKI/2002, membatalkan merek terdaftar CESARE PACIOTTI milik PIONG SAN PO berdasarkan persamaan pada keseluruhannya dengan merek terkenal CESARE PACIOTTI milik CESARE SRL, dimana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa:  
Mengenai merek terkenal:

Hal. 22 dari

#### 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 teruat 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 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 September 2002 Nomor 35/Merek/2002 yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sudah tepat dengan tidak salah menerapkan hukum sebab, di persidangan telah terbukti dengan alat-alat bukti yang sudah baku:

- 1 Merek Penggugat CESARE PACIOTTI dengan merek Tergugat CESARE PACIOTTI terdapat persamaan pada keseluruhannya;
- 2 Merek Penggugat tersebut adalah merek terkenal, terbukti telah didaftarkan disejumlah negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, Italia kelompok Negara IR (1), CTM-IR(3) dan IR (3);
- 3 Merek Tergugat juga menyerupai Badan Hukum milik Penggugat. Tergugat tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum, sebab Tergugat adalah pendaftar pertama di Indonesia yang beritikad tidak baik (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001);

Menimbang bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya dari Merek terkenal CESARE PACIOTTI untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam Kelas 18 dan 25;

Menimbang bahwa keterkenalan merek CESARE PACIOTTI milik Penggugat sudah dikenal luas di kalangan konsumen di seluruh dunia termasuk di Indonesia dan telah terdaftar di seluruh dunia, antara lain:

- a Nomor 1640592 tanggal 25 Juni di Amerika Serikat;
- b Nomor 2596850 tanggal 20 September 1991 di Jepang;
- c Nomor 649000 tanggal 22 Juli di Italia;
- d Nomor 639456 tanggal 2 Mei 1995 di IR (Perkumpulan Negara- negara yang terdiri dari Bosnia/Herzegovina, Bulgaria, Cina, Kroasia, Spanyol, Macedonia (Bekas Republik Yugoslavia), Federasi Rusia, Prancis, Hungaria, Latvia, Monaco, Polandia, Portugal, Moldova, Korea Utara, Republik Czech, Romania, Republik Slovakia, Slovenia, Switzerland, Ukraina dan Yugoslavia);
- e Nomor 830885 tanggal 21 Mei 1998 di CTM (Perkumpulan Negara- negara dari Perjanjian Madrid, terdiri dari Spanyol, Jerman, Prancis, Italia, Yunani, Belanda, Inggris, Belgium, Austria, Luxemburg, Irlandia, Swedia, Denmark, Portugal dan Finlandia);
- f Nomor 716698 tanggal 24 Juni 1999 di IR (perkumpulan Negara- negara yang terdiri dari Mesir, Kazakhstan, Maroko, Uzbekistan dan Turki);

Hal. 23 dari 45 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Piong San Po tersebut haruslah ditolak”;

- b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 02/K/N/HaKI/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, menganulir Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 68/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst., membatalkan merek terdaftar BENETTON milik N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY berdasarkan persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek BENETTON milik BENETTON GROUP S.P.A. dimana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa:

Mengenai persamaan pada pokoknya:

“Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah: kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, T-1 s/d T-3, P-2 dan P-3 telah terdapat fakta bahwa merek Benetton Penggugat dengan merek Benetton Tergugat jika dilihat dari cara penempatan, cara penulisan atau bunyinya telah terdapat persamaan, sehingga keadaan yang demikian akan menimbulkan kesan adanya hubungan erat antar Tergugat dengan pemilik Merek Benetton Penggugat dan dapat pula menimbulkan kekeliruan kepada khalayak ramai tentang asal-usul barang tersebut;

Mengenai Merek terkenal:

Menimbang bahwa Penggugat adalah pemilik merek dan pemegang hak atas Merek terkenal BENETTON yang telah dikenal di seluruh dunia termasuk di Indonesia;

Menimbang bahwa Merek terkenal BENETTON milik Penggugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan berbagai nomor-nomor pendaftaran;

Hal. 24 dari

#### 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa Merek BENETTON milik Penggugat juga telah terdaftar di berbagai negara di dunia antara lain: Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Perancis, Jepang, Cina, Korea Selatan, Singapura, Australia, Selandia Baru, Mesir, Arab Saudi, India, dan lain-lain;

Menimbang bahwa Merek terkenal BENETTON milik Penggugat sengaja diciptakan selain sebagai nama Badan Hukum Penggugat dan juga sebagai merek dagang Penggugat, untuk membedakan barang-barang milik Penggugat dan milik badan hukum atau orang lain yang sejenis;

Menimbang bahwa Penggugat telah menggunakan Merek BENETTON tersebut secara terus-menerus dan Penggugat juga telah mempromosikan mereknya secara gencar di berbagai negara secara terus menerus, sehingga telah memiliki reputasi dan kekhasan khusus yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dunia internasional;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan kriteria WIPO (World Intellectual Property Organization) maka tidak dapat disangkal lagi bahwa Merek BENETTON milik Penggugat adalah merek terkenal (di seluruh dunia). Dan oleh karenanya di negara manapun di dunia, hak atas Merek BENETTON tidak mungkin dimiliki atau dikalim oleh orang lain kecuali oleh Penggugat sendiri;

Bahwa, putusan-putusan tersebut juga telah selaras dengan berbagai pertimbangan hakim mengenai merek terkenal yang diambil dalam perkara pembatalan merek lainnya sebagai berikut:

- a) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 032 K/N/HAKI/2003 tertanggal 24 Februari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, menganulir Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 34/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang membatalkan Merek terdaftar PIONEER milik CENTURY BATTERIES INDONESIA LTD berdasarkan persamaan pada pokoknya denaan Merek PIONEER milik PIONEER KABUSHIKI KAISHA, dimana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

Mengenai persamaan pada pokoknya:

“Bahwa sesuai dengan bukti P-1 s/d P-11 telah ternyata bahwa merek “PIONEER” sudah terkenal di Jepang, Indonesia dan di seluruh dunia. dengan adanya pendaftaran merek “PIONEER” oleh Tergugat yang jelas-jelas mempunyai persamaan kata maupun persamaan suara dengan merek

Hal. 25 dari 45 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015



“PIONEER” milik Penggugat, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa hal itu cukup membuktikan bahwa Tergugat mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek “PIONEER” milik Penggugat demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (vide penjelasan resmi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)”;

- b) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 039 K/N/HaKI/2003 tertanggal 15 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, menganulir Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 36/ Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang membatalkan Merek terdaftar CANNONMATE & Gambar Meriam milik Sapto Handoyo b.d.n. Artha Photo berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan Merek CANON milik CANON KABUSHIKI KAISHA, dimana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

Mengenai persamaan pada pokoknya:

“.....Bahwa Tergugat I ternyata mendaftarkan mereknya yang menggunakan kata Canon, yaitu Cannonmate & Gambar Meriam. Bahwa merek Tergugat I tersebut (bukti P-2) bila dibandingkan dengan merek milik Penggugat sesuai bukti P1 dan P1A, ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya, baik mengenai huruf, uraian warna, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur dan persamaan bunyi ucapan. Selain itu, Canon yang digunakan oleh Tergugat I dalam mereknya tersebut, tidak dikenal dalam perbendaharaan bahasa Indonesia; Bahwa dengan menggunakan kata Cannon pada merek milik Tergugat I dan yang punya ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Canon dan atau Cannonmate milik Penggugat yang sudah terdaftar dan cukup terkenal di beberapa negara di dunia, maka pendaftaran merek Cannonmate dan Gambar Meriam milik Tergugat I tersebut, harus dinyatakan sebagai tindakan meniru atau membonceng ketenaran milik Penggugat. Tindakan mana tentu akan dapat menyesatkan masyarakat yang akan sukar membedakan masing-masing produk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas dasar hal tersebut maka cukup beralasan untuk menyatakan bahwa pendaftaran merek milik Tergugat I tersebut adalah didasarkan pada itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun

Hal. 26 dari



2001 dan oleh karenanya maka gugatan pembatalan atas merek Tergugat I tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan dimaksud dalam Pasal 69 (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, tidak benar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran merek milik Tergugat didasarkan pada etika tidak baik maka gugatan Penggugat *a quo* dapat dan patut dikabulkan. Dan dengan dasar yang sama, gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 September 2003 Nomor 36/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST. tersebut“;

7. Lebih lanjut, *Judex Facti* juga telah salah dalam memutus bahwa bukti promosi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak menunjukkan keterkenalan mereknya jika ditinjau dari pengetahuan masyarakat untuk itu;

Bahwa, dari berbagai putusan Pengadilan serta Mahkamah Agung Republik Indonesia, diperoleh suatu pola yang diterapkan secara konsisten oleh Pengadilan Niaga serta Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa suatu merek haruslah dikategorikan sebagai merek terkenal dengan mempertimbangkan:

- a. Promosi gencar dan besar-besaran;
- b. Investasi di beberapa negara di dunia; dan
- c. (dan disertai) bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara;

Bahwa, apabila Bukti P-39A hingga Bukti P-63 yang telah diajukan Pemohon Kasasi kepada dapat dipertimbangkan secara seksama oleh *Judex Facti*, di antara bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam sidang acara pembuktian, juga terdapat bukti hasil akses situs internet [www.tommybahama.com](http://www.tommybahama.com) yang dioperasikan Pemohon Kasasi untuk menjual serta menawarkan berbagai produk-produk dengan merek TOMMY BAHAMA, yang diakses oleh pengguna internet dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Indonesia;

Fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa Merek-merek TOMMY BAHAMA juga telah diketahui dan memiliki reputasi di kalangan konsumen Indonesia;

Sehubungan dengan hal tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 4 UU 15/2001 tentang Penilaian Itikad Tidak Baik sebagaimana diatur dengan jelas dalam UU 15/2001;

Hal. 27 dari 45 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015



8. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Facti* (vide halaman 48 Putusan PN Niaga) yang pada intinya menimbang bahwa pendaftaran Merek-merek TOMMY BAHAMA milik Termohon Kasasi tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun tidak diajukan berdasarkan itikad tidak baik, dikarenakan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi dalam persidangan tidaklah cukup untuk menunjukkan hal tersebut, adalah hal yang sangat keliru dan menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum yang sangat nyata dan jelas, karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 4 UU 15/2001 guna mempertimbangkan mengenai penilaian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek;

9. Bahwa Pasal 4 UU 15/2001 menyebutkan bahwa:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 4 UU 15/2001 menyatakan bahwa:

“Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut”;

10. Bahwa, dari ketentuan Pasal 4 UU 15/2001 maupun penjelasannya di atas, terlihat bahwa untuk menentukan ada tidaknya suatu itikad tidak baik didalam pendaftaran suatu merek maka haruslah mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut (unsur-unsur tersebut terkait satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya):

- a mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur;
- b tidak ada niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya;

Hal. 28 dari



c menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen;

11. Bahwa, kriteria yang telah dengan jelas dimaksud oleh UU 15/2001 tersebut di atas nampaknya tidak sama sekali dipertimbangkan oleh *Judex Facti* di dalam Putusan PN Niaga;

Bahwa, jika *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 4 UU 15/2001 dengan benar dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* tentunya akan melihat hal-hal sebagai berikut:

1). Tentang mendaftarkan merek secara layak dan jujur;

Bahwa, Pemohon Kasasi berpendapat untuk menentukan apakah pendaftaran merek dilakukan secara layak dan jujur *Judex Facti* harus mampu untuk melakukan penilaian tidak hanya pada pendaftaran mereknya saja namun juga harus dilihat dari intensi atau maksud dari si pemilik merek dalam mendapatkan mereknya;

Bahwa maksud dari Termohon Kasasi dalam mendaftarkan merek TOMMY BAHAMA atas namanya, adalah untuk meniru Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi. Dari berbagai korespondensi yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi dengan jelas mengatakan bahwa dia mendaftarkan merek TOMMY BAHAMA di Indonesia, selain karena terinspirasi Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi juga dikarenakan dia pernah mencoba memasarkan produk-produk TOMMY BAHAMA tersebut tanpa seizin Pemohon Kasasi (vide bukti P-34A sampai dengan P-38C).

Bahwa, secara berturut-turut, terhitung mulai bulan Februari tahun 2013, Termohon Kasasi telah berkomunikasi melalui surat elektronik (*electronic mail* / *e-mail*) dengan perusahaan induk dari Pemohon Kasasi, dimana Termohon Kasasi telah menawarkan pengalihan Merek TOMMY BAHAMA miliknya dengan kompensasi sejumlah uang yaitu sebesar US\$235,000 atau setara dengan Rp2.585.000.000,- (dengan nilai tukar US\$1 = Rp11.000,-);

Bahwa, angka kompensasi yang ditawarkan oleh Termohon Kasasi jelas merupakan angka yang tidak masuk akal, atau setidaknya patut diduga bahwa Merek TOMMY BAHAMA Termohon Kasasi didaftarkan dengan tujuan agar Termohon Kasasi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus bersusah-payah mengeluarkan biaya administrasi dan biaya-biaya promosi lainnya untuk memperkenalkan dan mempopulerkan Merek TOMMY BAHAMA Termohon Kasasi tersebut di Indonesia;

Hal. 29 dari 45 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bukti-bukti mengenai korespondensi melalui surat elektronik (*electronic mail*) antara Termohon Kasasi dengan Oxford Industries, Inc. (yang merupakan induk perusahaan dari Pemohon Kasasi), telah kami lampirkan dalam sidang acara pembuktian (vide bukti P-34A sampai dengan P-38C);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur itikad tidak baik sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Merek yaitu:

- adanya niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain;
- dilakukan demi kepentingan usahanya;
- menimbulkan kerugian pada pihak lain; dan
- menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (vide Pasal 4 Undang-Undang Merek);

Ketidak hati-hatian *Judex Facti* dalam mempertimbangkan dengan benar baik persamaan pada pokoknya antara Merek TOMMY BAHAMA Pemohon Kasasi dengan Merek TOMMY BAHAMA Termohon Kasasi, maupun adanya intensi peniruan dalam mendaftarkan Merek TOMMY BAHAMA Termohon Kasasi, yang nyata-nyata diakui sendiri oleh Termohon Kasasi, menyebabkan *Judex Facti* gagal melihat bahwa Termohon Kasasi didalam mendaftarkan Merek TOMMY BAHAMA miliknya dilakukan secara tidak layak dan tidak jujur;

- 2). Tentang ketiadaan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya;

Bahwa, ada ratusan, ribuan atau bahkan jutaan merek yang dapat dipergunakan oleh Termohon Kasasi sebagai mereknya, sehingga yang menjadi pertanyaan besar yang tidak dapat dijawab adalah mengapa Termohon Kasasi harus memakai merek yang sama dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi?

Apabila *Judex Facti* jeli dan teliti maka *Judex Facti* akan dapat melihat adanya niat dari Termohon Kasasi untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya, alasan lainnya adalah Merek TOMMY BAHAMA adalah bukan kata umum, yang mana Pemohon Kasasi telah gunakan untuk nama badan perusahaan Pemohon Kasasi, yaitu Tommy Bahama Group, Inc.;

- 3). Tentang menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen;

Hal. 30 dari

#### 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pendaftaran merek yang dilakukan secara tidak jujur dan dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usaha atau demi mendapatkan keuntungan tertentu, adalah suatu bentuk persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Lebih lanjut, di persidangan, dari bukti asli produk kaos dengan merek TOMMY BAHAMA Termohon Kasasi yang diajukan kepada *Judex Facti* dalam sidang acara pembuktian, yang menurut informasi Termohon Kasasi, merupakan hasil produksi Termohon Kasasi, juga membuktikan adanya penggunaan unsur "Lukisan Pohon Kelapa" yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek-merek TOMMY BAHAMA dengan "Unsur Lukisan Pohon Kelapa", sebagaimana telah didaftarkan serta digunakan oleh Pemohon Kasasi di banyak negara, jauh sebelum tanggal permintaan pendaftaran Merek TOMMY BAHAMA Termohon Kasasi;

Oleh karenanya, hal tersebut juga menunjukkan itikad tidak baik Termohon Kasasi dalam meraih keuntungan komersil dari penggunaan Merek TOMMY BAHAMA Termohon Kasasi yang merupakan imitasi ataupun peniruan dari Merek-merek TOMMY BAHAMA Pemohon Kasasi yang nota bene merupakan merek terkenal;

12. Bahwa, Pemohon Kasasi juga berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 4 UU 15/2001 karena *Judex Facti* ternyata telah keliru dalam melakukan penilaian mengenai keterkenalan Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi;
13. Bahwa, salah satu elemen penentuan itikad tidak baik sebagaimana Pasal 4 UU 15/2001 maupun penjelasannya, adalah apakah pendaftaran merek yang sedang dimintakan pembatalannya dilakukan dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya;
14. Bahwa, mengenai itikad tidak baik, juga patut diperhatikan dan dilihat Yurisprudensi ataupun Preseden yang telah diterima sebagai suatu nilai-nilai yang hidup di masyarakat, yang antara lain sebagai berikut:
  - a. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 039 K/N/HaKI/2003 tertanggal 15 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, menganulir Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 36/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang membatalkan Merek terdaftar CANNONMATE & Gambar Meriam milik Sapto Handoyo b.d.n. Artha Photo berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan merek CANON milik CANON

Hal. 31 dari 45 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUSHIKI KAISHA dimana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

"Bahwa dengan menggunakan kata Cannon pada merek milik Tergugat I dan yang punya ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Canon dan atau Cannonmate milik Penggugat yang sudah terdaftar dan cukup terkenal di beberapa negara di dunia, maka pendaftaran Merek Cannonmate dan Gambar Meriam milik Tergugat I tersebut, harus dinyatakan sebagai tindakan meniru atau membonceng ketenaran milik Penggugat. Tindakan mana tentu akan dapat menyesatkan masyarakat yang akan sukar membedakan masing-masing produk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas dasar hat tersebut maka cukup beralasan untuk menyatakan bahwa pendaftaran merek milik Tergugat I tersebut adalah didasarkan pada itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan oleh karenanya maka gugatan pembatalan atas merek Tergugat I tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan dimaksud dalam Pasal 69 (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, tidak benar dan harus ditolak;

- b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 032 K/N/HAKI/2003 tertanggal 24 Februari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, menganulir Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 34/ Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang membatalkan Merek terdaftar PIONEER milik CENTURY BATTERIES INDONESIA LTD. berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan Merek PIONEER milik PIONEER KABUSHIKI KAISHA dimana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

"Bahwa sesuai dengan bukti P-1 s/d P-11 telah ternyata bahwa merek "PIONEER" sudah terkenal di Jepang, Indonesia dan di seluruh dunia, dengan adanya pendaftaran Merek "PIONEER" oleh Tergugat yang jelas- jelas mempunyai persamaan kata maupun persamaan suara dengan merek "PIONEER" milik Penggugat, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa hal itu cukup membuktikan bahwa Tergugat mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek "PIONEER" milik Penggugat demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (vide penjelasan resmi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001);

Hal. 32 dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan yurisprudensi ataupun preseden yang telah ada, diantaranya sebagaimana diuraikan di atas, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya persamaan pada pokoknya, terlebih persamaan pada keseluruhannya dengan suatu merek terkenal yang telah ada jauh lebih dahulu, membuktikan pula adanya itikad tidak baik dari si pemilik merek dalam mendaftarkan mereknya;

Bahwa putusan-putusan perkara pembatalan merek tersebut di atas, nyata dan jelas menunjukkan dan memperkuat dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengadopsi dan memiliki kriteria untuk menentukan bahwa Merek TOMMY BAHAMA nyata dan jelas memiliki persamaan dan bahkan dapat dikategorikan sebagai peniruan dari Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat yang sudah ada jauh sebelum Tergugat mendaftarkan Merek TOMMY BAHAMA miliknya. Dengan demikian Penggugat percaya bahwa putusan-putusan dimaksud dapat menjadi dasar hukum untuk menyatakan keterkenalan Merek TOMMY BAHAMA milik Penggugat dan membatalkan merek terdaftar milik Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek;

15. Bahwa, ketidaktelitian *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum dengan benar dan gagal memperhatikan ketenaran Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi, membuat *Judex Facti* kemudian salah melihat adanya itikad tidak baik dari Termohon Kasasi didalam mendaftarkan Merek-merek TOMMY BAHAMA Termohon Kasasi;

16. Bahwa sebagai akibatnya *Judex Facti* kemudian telah gagal melihat adanya:  
a niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya;  
b niat menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen;

17. Berdasarkan hal-hal di atas, nyata dan jelas kesalahan penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* dalam Putusan PN Niaga, terutama mengenai ketentuan Pasal 4 UU 15/2001 dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung yang mulia mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;

*Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan UU 15/2001, khususnya salah menerapkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) UU 15/2001 mengenai jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek;

18. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Facti* (vide halaman 49 Putusan PN Niaga) yang pada intinya menimbang bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU 15/2001 tidak dapat terpenuhi, karena tidak terbukti adanya itikad tidak baik

Hal. 33 dari 45 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Termohon kasasi dalam mendaftarkan merek TOMMY BAHAMA miliknya di Indonesia, adalah hal yang sangat keliru dan menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum yang sangat nyata dan jelas, karena *Judex Facti* telah keliru dalam mencermati dan menerapkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) UU 15/2001 mengenai jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek;

19. Bahwa 69 ayat (1) UU 15/2001 menyebutkan bahwa:

“gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”;

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU 15/2001 menyatakan bahwa:

“gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum”;

20. Bahwa, pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) UU 15/2001, dapat dipahami secara sederhana bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU 15/2001 dapat dikecualikan jika kondisi sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (2) UU 15/2001 dapat dibuktikan. Untuk itu, pertimbangan mengenai ada atau tidaknya itikad tidak baik sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (2) UU 15/2001 haruslah lebih dahulu dipertimbangkan, sebelum menyimpulkan terpenuhi atau tidaknya ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU 15/2001. Hal ini jelas menunjukkan kesalahan penerapan hukum lainnya yang telah dilakukan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

21. Lebih daripada itu, sekalipun permasalahan mengenai itikad tidak baik dalam pendaftaran merek di perkara *a quo* dipertimbangkan lebih dahulu, maka terbukti secara nyata dan jelas adanya itikad tidak baik Termohon Kasasi dalam mendaftarkan Merek-merek TOMMY BAHAMA miliknya, yang memiliki niat untuk:

- a. membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya; dan
- b. menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen;

22. Sehingga demikian, ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU 15/2001 dapat diberlakukan dalam perkara *a quo*, dan karenanya ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU 15/2001 perlu dikesampingkan, sebagaimana juga didukung oleh yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut:

Hal. 34 dari





- a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 42/Merek/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. (Putusan kemudian dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/Pdt.Sus/2013);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa ketentuan Pasal 69 (1) Undang-Undang Merek tidak berlaku, untuk permintaan pembatalan merek yang diajukan terhadap merek yang permintaan pendaftarannya diajukan tanpa itikad baik karena memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan Merek FOREVER 21 milik Penggugat yang telah digunakan, terkenal serta terdaftar di banyak negara di dunia jauh sebelum Merek FOREVER 21 Tergugat diajukan permintaan pendaftarannya di Indonesia, sehingga gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban atau karena adanya itikad tidak baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 038 K/N/HaKI/2003 tertanggal 7 Januari 2014;

Bahwa Tergugat dengan itikad tidak baik telah mendaftarkan mereknya yaitu Boncafe & Logo dibawah Nomor 445024 tanggal 24 April 2000 sebagai perpanjangan dari Nomor 260621 tanggal 27 Juni 1990;

Bahwa ternyata terdapat persamaan secara keseluruhan pada pokoknya antara merek Boncafe atas nama Penggugat dengan merek Boncafe & Logo milik Tergugat (vide bukti P-3);

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat 1, 3, dan 4 jo. Pasal 69 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (a) (b) ayat (2) dan ayat (3) huruf c dan Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Tergugat dapat dikwalifisir sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik. Disamping itu, untuk pendaftar yang beritikad tidak baik berlaku azas kadaluwarsa sebagaimana juga yang dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BONCAFE INTERNATIONAL Pte. Ltd., dengan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 013 K/N/HaKI/2003 tertanggal 11 Juni 2003;

Hal. 35 dari 45 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Menimbang bahwa terbukti bahwa Merek Davidoff milik Penggugat adalah merek terkenal, sehingga Merek Davidoff milik Tergugat yang baik cara penulisannya maupun pengucapannya mempunyai persamaan dengan Merek Davidoff milik Penggugat yang sudah terkenal tersebut dapat menyesatkan konsumen;

Bahwa selain itu Tergugat juga mempunyai iktikad tidak baik, karena walau bagaimanapun Tergugat tentu sudah mengetahui (termasuk yang mengalihkan) bahwa Merek Davidoff itu diambil dari nama keluarga Davidoff (Zino Davidoff) yang memproduksi berbagai jenis tembakau dan cerutu. Bahkan Merek Tergugat Davidoff Ltda. tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan di beberapa negara, karena terbukti bersalah melakukan peniruan dan penjualan cerutu-cerutu Merek Davidoff;

Bahwa oleh karena itu permohonan perpanjangan pendaftaran Merek Davidoff oleh Tergugat membuktikan adanya iktikad tidak baik dari Tergugat yakni setidak-tidaknya patut diduga Tergugat sengaja meniru Merek dagang Davidoff milik Penggugat yang sudah terkenal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan pembatalan pendaftaran merek oleh penggugat yang didasarkan atas alasan bahwa milik Tergugat bertentangan ketertiban umum, dan tidak tunduk pada batas waktu seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan karenanya berdasarkan Pasal 68 ayat (1) jis Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

23. Berdasarkan hal-hal di atas, nyata dan jelas kesalahan penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* dalam Putusan PN Niaga, terutama mengenai ketentuan Pasal 69 ayat (a) dan (2) UU 15/2001 dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung yang mulia mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
24. Bahwa, dengan mempertimbangkan uraian dan fakta-fakta hukum yang telah Pemohon Kasasi sampaikan, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa sudah selayaknya putusan *Judex Facti* di dalam perkara *a quo* dibatalkan;
25. Bahwa hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa:  
“Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
26. Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan formalitas penyampaian pernyataan Kasasi dan Memori Kasasi yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan melihat

Hal. 36 dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

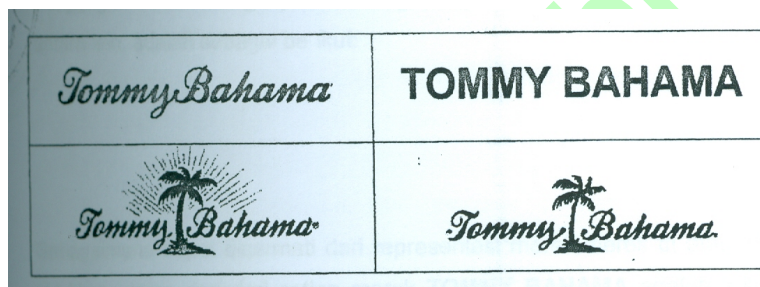
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan *Judex Facti* didalam perkara *a quo* sudah selayaknya dibatalkan, maka dengan dibatalkannya putusan *Judex Facti* di dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung untuk dapat mengadili sendiri perkara *a quo* dan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Pemohon Kasasi tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana Pemohon Kasasi telah sampaikan di dalam bagian-bagian di atas, 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 didalam persidangan di tingkat pertama;

27. Bahwa, Pemohon Kasasi didalam perkara *a quo* merupakan suatu perusahaan busana terkemuka di dunia yang telah memulai usahanya sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Gerai serta toko ritel yang menjual produk-produk TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi tersebar di berbagai negara di dunia, antara lain di Amerika Serikat, Australia, Kanada, Hong Kong, Jepang, Makau dan Singapura. Lebih lanjut, mulai Juli 2012, Pemohon Kasasi telah mengoperasikan situs penjualan melalui internet (*e-commerce*) yang memungkinkan konsumen di lebih dari 108 negara di dunia untuk memesan produk-produk TOMMY BAHAMA Pemohon Kasasi;
28. Selain daripada penggunaan Merek TOMMY BAHAMA sebagai merek dagang untuk produk-produk busana untuk pria dan wanita, Merek TOMMY BAHAMA juga telah diperluas penggunaannya sebagai merek untuk produk minuman beralkohol;
29. Adapun bentuk penggunaan Merek-merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi untuk berbagai jenis barang dan jasa di banyak negara di dunia, antara lain, adalah sebagai berikut:



Sebagaimana dapat dicermati dari representasi merek-merek di atas, maka ciri khas utama dari dari setiap Merek TOMMY BAHAMA adalah sebagai berikut:

Hal. 37 dari 45 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015



- a Unsur tulisan TOMMY BAHAMA yang tercetak dengan gaya penulisan (font) khusus yang unik;
- b Unsur Lukisan Pohon Kelapa dengan desain yang unik; dan
- c Penempatan dari unsur Lukisan Pohon Kepala tepat di tengah-tengah kata TOMMY dan BAHAMA sebagai salah satu variasi yang terkenal dari Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi;

Karena adanya unsur-unsur merek yang sedemikian unik, maka tiap-tiap variasi merek yang menggunakan unsur-unsur di atas, akan senantiasa mengingatkan atas persamaan terhadap Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi;

30. Bahwa, sejak pertama kali diperkenalkan ke masyarakat internasional, Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi telah dipakai secara komersial, dan oleh karenanya Merek TOMMY BAHAMA tersebut telah menjadi salah satu aset yang sangat berharga bagi Pemohon Kasasi. Berkat investasi secara konsisten dan berkesinambungan, Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi telah dikenal oleh komunitas internasional sebagai produk busana berkualitas tinggi, melalui banyak gerai penjualannya yang tersebar di banyak negara di dunia;

Terlebih lagi, dengan mengadopsi sistem penjualan melalui internet, maka produk-produk dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi telah semakin mudah diakses oleh masyarakat umum di berbagai negara. Setidak-tidaknya produk-produk dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi telah dapat dibeli secara mudah oleh konsumen di lebih dari 108 negara di dunia;

31. Bahwa, keterkenalan Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi dibuktikan melalui mesin perambah [www.google.com](http://www.google.com), dimana apabila dilakukan pencarian dengan kata kunci "TOMMY BAHAMA" akan ditemukan rujukan referensi kepada produk-produk dan jasa-jasa dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi yang terdiri dari setidaknya 5.000.000 (lima juta) hasil penelusuran, dan keseluruhan hasil pencarian generik secara konsisten akan merujuk kepada merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi maupun variasi-variasi pemakaiannya;

32. Bahwa, Pemohon Kasasi telah berhasil memperluas pasar distribusi produk yang menggunakan Merek TOMMY BAHAMA dan secara bersamaan juga secara konsisten melindungi Merek TOMMY BAHAMA di banyak negara, sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan pada acara pembuktian pada perkara Nomor 92/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

33. Penggunaan secara aktif Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi juga dibuktikan dengan pemakaian komersial maupun melalui bukti-bukti promosi dan

Hal. 38 dari



bukti penggunaan lainnya yang kesemuanya dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemohon Kasasi sejak menjalankan kegiatan usahanya hingga saat ini. Pemohon Kasasi juga telah menyampaikan bukti-bukti yang mendukung uraian ini pada acara pembuktian pada perkara Nomor 92/ Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

34. Bahwa, sebagaimana telah didukung oleh seluruh bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi sampaikan pada acara pembuktian di Pengadilan Niaga sebelumnya, maka dengan tegas dan tidak terbantahkan bahwa Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi telah memenuhi kriteria merek terkenal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Merek") yang berbunyi:

“... Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara” (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b);

35. Bahwa, dengan mempertimbangkan pemakaian, promosi serta pendaftaran Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi di berbagai negara di dunia Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi harus dilindungi sebagai merek terkenal berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) (b) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek jo. Pasal 16 (3) Perjanjian TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) sehingga berhak untuk menikmati perlindungan khusus sebagai suatu merek terkenal sebagaimana diatur di dalam ketentuan-ketentuan tersebut;

36. Bahwa, Pemohon Kasasi kemudian mengetahui ternyata di dalam Daftar Umum Merek pada Turut Termohon Kasasi, telah terdaftar Merek TOMMY BAHAMA atas nama Termohon Kasasi untuk melindungi jasa-jasa dalam Kelas 35 sebagai berikut:

Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas Jasa
	IDM000023572	17 Desember 2004	35

(untuk selanjutnya disebut “Merek TOMMY BAHAMA milik Termohon Kasasi”);





37. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan terdaptarnya Merek TOMMY BAHAMA milik Termohon Kasasi mengingat bahwa Merek TOMMY BAHAMA milik Termohon Kasasi tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi, sehingga oleh karenanya patut diduga didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;

38. Bahwa secara berturut-turut mulai bulan Februari tahun 2013, Termohon Kasasi telah berkomunikasi melalui surat elektronik (*electronic mail*-mail) dengan Oxford Industries, Inc. yaitu perusahaan induk dari Pemohon Kasasi untuk menawarkan pengalihan Merek TOMMY BAHAMA milik Termohon Kasasi dengan kompensasi sejumlah uang;

Bahwa dari korespondensi surat elektronik yang dimaksud, dapat dicermati bahwa kompensasi uang yang dimintakan oleh Termohon Kasasi adalah sebesar US \$235,000 atau setara dengan Rp2.585.000.000,- (dengan nilai tukar US\$1 = Rp11.000). Angka tersebut jelas merupakan suatu angka yang tidak masuk akal untuk tidak menyebutnya sebagai sebuah bentuk pemerasan karena Pemohon Kasasi tidak menemukan penjelasan lain kecuali Termohon Kasasi memang berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan mendaftarkan Merek TOMMY BAHAMA; Didalam korespondensi yang terakhir, Termohon Kasasi menjelaskan bahwa sejarah pendaftaran merek TOMMY BAHAMA miliknya dimulai pada tahun 2001 ketika Termohon Kasasi dan keluarganya masih tinggal di negara China. Termohon Kasasi menjelaskan bahwa dirinya dan suaminya adalah penggemar dari produk-produk dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi. Selanjutnya Termohon Kasasi menyadari bahwa TOMMY BAHAMA belum terdaftar di Indonesia dan berencana untuk memasarkan produk-produk dengan Merek TOMMY BAHAMA di Indonesia;

Sepulangnya Termohon Kasasi ke Indonesia, Termohon Kasasi kemudian mendaftarkan Merek TOMMY BAHAMA di Indonesia atas namanya, yang kemudian ditawarkan kepada Pemohon Kasasi, karena Termohon Kasasi mengetahui dengan pasti bahwa memang Pemohon Kasasi adalah pihak yang seharusnya memiliki Merek TOMMY BAHAMA di Indonesia;

Seluruh bukti-bukti korespondensi yang telah Pemohon Kasasi sampaikan pada acara pembuktian sebelumnya tersebut merupakan suatu bukti sempurna bahwa Termohon Kasasi telah:

- terinspirasi oleh produk-produk asli dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi yang dibeli pada tahun 2001 di negara China;

Hal. 40 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendaftarkan Merek TOMMY BAHAMA karena menyadari bahwa Merek TOMMY BAHAMA belum terdaftar di Indonesia;
- menawarkan Merek TOMMY BAHAMA miliknya kepada Pemohon Kasasi dengan kompensasi uang yang tidak masuk akal yaitu sebesar US\$ 235,000 atau setara dengan Rp2.585.000.000,-;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur itikad tidak baik sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Merek yaitu:

- adanya niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain;
- dilakukan demi kepentingan usahanya;
- menimbulkan kerugian pada pihak lain; dan
- menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (vide Pasal 4 Undang-Undang Merek);

telah terbukti secara sempurna dilakukan oleh Termohon Kasasi melalui pendaftaran Merek TOMMY BAHAMA yang sebenarnya adalah milik Pemohon Kasasi;

Bahwa, telah jelas dan nyata bahwa Merek TOMMY BAHAMA milik Termohon Kasasi didaftarkan dengan tujuan agar Termohon Kasasi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya administrasi dan biaya-biaya promosi lainnya untuk memperkenalkan dan mempopulerkan Merek TOMMY BAHAMA milik Termohon Kasasi tersebut di Indonesia;

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan tentang informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan (juncto Pasal 5 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), maka jelas bahwa seluruh korespondensi antara Termohon Kasasi dengan Oxford Industries, Inc. harus dijadikan salah satu pertimbangan didalam membuktikan itikad tidak baik Termohon Kasasi;

39. Bahwa, sebagai syarat pengajuan gugatan pembatalan merek, Pemohon Kasasi telah mengajukan permintaan pendaftaran pada Turut Termohon Kasasi di berbagai kelas barang dan jasa, sebagai berikut:

No.	Merek	Kelas	Tanggal Pengajuan Permintaan P	No. Agenda
1.	TOMMY BAHAMA	3	26 Juli 2013	D00.2013.036393
2.	TOMMY BAHAMA	4	26 Juli 2013	D00.2013.036394
3.	TOMMY BAHAMA	9	26 Juli 2013	D00.2013.036395
4.	TOMMY BAHAMA	14	26 Juli 2013	D00.2013.036396

Hal. 41 dari 45 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015



5.	TOMMY BAHAMA	18	26 Juli 2013	D00.2013.036397
6.	TOMMY BAHAMA	20	26 Juli 2013	D00.2013.036398
7.	TOMMY BAHAMA	21	26 Juli 2013	D00.2013.036399
8.	TOMMY BAHAMA	24	26 Juli 2013	D00.2013.036400
9.	TOMMY BAHAMA	25	26 Juli 2013	D00.2013.036401
10.	TOMMY BAHAMA	27	26 Juli 2013	D00.2013.036402
11.	TOMMY BAHAMA	35	26 Juli 2013	D00.2013.036403
12.	TOMMY BAHAMA	43	26 Juli 2013	D00.2013.036404

(seluruh permintaan pendaftaran Merek TOMMY BAHAMA di atas maupun seluruh variasi-variasinya selanjutnya disebut sebagai “Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi”)

40. Bahwa, atas dasar kepemilikan Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi, beserta reputasi keterkenalan yang dicapai dari penggunaan Merek TOMMY BAHAMA beserta variasinya yang digunakan di banyak negara di dunia, Pemohon Kasasi merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pembatalan atas pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan Merek TOMMY BAHAMA miliknya, yang nota bene adalah merek terkenal, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek;
41. Bahwa, pada tanggal 6 Desember 2013, Pemohon Kasasi mengajukan gugatan pembatalan Merek TOMMY BAHAMA milik Termohon Kasasi yang terdaftar dengan Nomor IDM000023572 yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor 92/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., berdasarkan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek, Merek TOMMY BAHAMA Termohon Kasasi harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek TOMMY BAHAMA milik Pemohon Kasasi yang merupakan merek terkenal baik untuk barang-barang/jasa-jasa sejenis maupun barang-barang/jasa-jasa tidak sejenis;
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang Merek, TOMMY BAHAMA milik Termohon Kasasi harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena Merek TOMMY BAHAMA milik Termohon Kasasi diajukan pendaftarannya atas dasar itikad tidak baik;



iii. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Merek, Merek TOMMY BAHAMA milik Termohon Kasasi harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena memiliki bagian esensial berupa kata TOMMY BAHAMA yang memiliki persamaan dengan bagian esensial dari nama badan hukum Pemohon Kasasi, Tommy Bahama Group, Inc.;

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

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-41:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa gugatan pembatalan diajukan dalam waktu lebih dari lima tahun sejak Merek Tergugat didaftarkan;
- Bahwa gugatan pembatalan setelah lewat waktu lima tahun hanya dapat dilakukan untuk Merek yang didaftarkan bertentangan dengan moral, susila, agama dan ketertiban umum, sedangkan Merek Tergugat tidak termasuk kategori yang bertentangan dengan moral, susila, agama dan ketertiban umum;
- Bahwa Merek Penggugat belum didaftarkan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TOMMY BAHAMA GROUP, INC. tersebut harus ditolak;

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

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

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

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TOMMY BAHAMA GROUP, INC. tersebut;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 1 April 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

## Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi..... Rp4.989.000,00

Jumlah ..... Rp5.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

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

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 44 dari