



P U T U S A N

Nomor 384 K/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

GANDA CHRIST ROBERT M., bertempat tinggal di Jalan A.R. Hakim Nomor 108, RT 004, RW.002, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Medan-20216, Sumatera Utara, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

m e l a w a n

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISA., suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Jepang, berkantor pusat di 1 Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan., dalam hal ini telah memilih kedudukan hukum pada Kantor Pengacara “George Widjojo, SH & Partners”, beralamat di Jalan Kali Besar Barat Nomor 5, Jakarta-Kota., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA QQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (DIREKTORAT MEREK)., Jalan Daan Mogot, Km.24, Tangerang-15119, Banten, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

- Bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus di Indonesia dan Dunia dari Merek Dagang : “LEXUS & Logo L;
- Bahwa kata LEXUS merupakan bagian essential dari merek dagang Penggugat;

Hal. 1 dari 21 hal.Put.No. 384 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merek Dagang “LEXUS & Logo L” Penggugat terdaftar pula di Indonesia pada Direktorat Merek; Direktorat Jenderal HKI; Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia antara lain dibawah Nomor 275.605, tanggal 25 Mei 1992 dan diperbaharui dibawah Nomor 496.408 tanggal 25 Mei 2002, untuk melindungi: “mobil-mobil, suku cadang dan perlengkapannya”. (bukti P-1);
- Bahwa karena itu adalah pasti menurut hukum, bahwa Penggugat mempunyai hak tunggal/hak khusus untuk memakai merek dagang tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak-pihak lain;
- Bahwa Penggugat harus mengalami, bahwa atas nama Tergugat I telah didaftarkan suatu merek dagang berupa merek yang mengandung sebagai bahagian essential kata “LEXUS” ialah “Menara Lexus & Gambar Menara” daftar merek No. IDM000366409 tanggal 31 Agustus 2012, untuk melindungi: Jasa-jasa Hotel” (bukti P-2);
- Bahwa pemakaian Merek Dagang tersebut oleh Tergugat I, yang mengandung kata LEXUS yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan LEXUS yang merupakan bahagian essential dari merek dagang Penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil Tergugat I berasal dari Penggugat, atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat;
- Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat I untuk mendaftarkan merek tersebut, kecuali niat untuk membonceng pada ketenaran Merek Dagang Penggugat yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit;
- Bahwa karena ketenaran Merek Dagang Penggugat, harus dikhawatirkan, bahwa khalayak ramai akan mengasosiasikan/menghubungkan Tergugat I dengan Penggugat, hal mana tidak akan menguntungkan Penggugat;
- Bahwa dapat dipastikan, bahwa tanpa diilhami Merek Dagang termashur Penggugat, Tergugat I tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan merek-merek Nomor IDM000366409;
- Bahwa Penggugat berkepentingan agar supaya pendaftaran merek-merek Tergugat I tersebut dibatalkan, setidak-tidaknya dinyatakan batal;
- Bahwa Tergugat II diikutsertakan dalam perkara ini hanya sekedar untuk mentaati Keputusan Pengadilan Niaga (sesuai Pasal 70 Ayat (3) dan Pasal 71 Ayat (1), (2) dan (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan mengingat akan bunyinya considerans Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan pedoman "*pirate non mutat dominium*", Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan, bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus di Indonesia dari Merek Dagang "*LEXUS & Logo L*", dan karenanya mempunyai Hak Tunggal/Khusus memakai Merek Dagang tersebut di Indonesia;
- 2 Menyatakan, bahwa kata "*LEXUS*" merupakan bagian *essential* dari Merek Dagang Penggugat;
- 3 Menyatakan bahwa merek Tergugat I daftar merek Nomor IDM000366409 mengandung sebagai bagian *essential* kata "*LEXUS*" yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan kata "*LEXUS*" yang merupakan bagian *essential* dari merek dagang Penggugat;
- 4 Menyatakan, batal, setidaknya tidaknya membatalkan Pendaftaran Merek Nomor IDM000366409 dalam Daftar Umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Memerintahkan, Tergugat II untuk mentaati Keputusan ini dengan membatalkan Pendaftaran Merek Nomor IDM000366409 dalam Daftar Umum;
- 6 Biaya menurut Hukum ;

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

Dalam eksepsi :

A. Eksepsi Kewenangan *Relatif (relative competentie)*.

1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya dengan Register Perkara Nomor: 11/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 25 Pebruari 2013 mengajukan gugatan terhadap Tergugat I mengenai Sengketa Merek Dagang "*LEXUS & Logo L*" melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

2 Bahwa adapun gugatan Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap Tergugat I adalah salah alamat, sesuai dengan asas *aktor sequitur forum rei* sebagaimana termaktub dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*);

3 Bahwa hal tersebut di atas dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) yang mengatur tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 hal.Put.No. 384 K/Pdt.Sus-HKI/2014



“Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek diajukan Kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau Domisili Tergugat“;

4Bahwa Penggugat dalam memasukkan Tergugat I dalam gugatannya mencatumkan alamat Tergugat I di Jalan A.R Hakim Nomor 108 RT/RW 004/002, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan 20216, Sumatera Utara. Sebagaimana yang terdapat pada angka 3 (tiga) di atas eksepsi kami, yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Niaga Medan;

5Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat memasukkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah salah alamat, dan sangat berdasar menurut hukum pula mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan yang disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Niaga yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

6Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 25 Februari 2013 salah alamat maka berdasar menurut Hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 11/Pdt.Sus/Merek/2013/PN. Niaga. Jkt.Pst. tanggal 18 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak khusus di Indonesia dari merek dagang “LEXUS + Logo”, karenanya mempunyai hak tunggal/khusus memakai merek dagang tersebut di Indonesia;
- 3 Menyatakan kata “LEXUS” merupakan bagian *essential* dari merek dagang Penggugat;
- 4 Menyatakan merek dagang Tergugat I daftar merek Nomor IDM000366409 mengandung sebagai bahagian *essential* kata “LEXUS” yang dalam kata maupun suara sama dengan kata “LEXUS” yang merupakan bahagian *essential* dari merek dagang Penggugat;
- 5 Menyatakan batal, setidaknya tidaknya membatalkan pendaftaran merek Nomor IDM000366409 dalam Daftar Umum atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati putusan ini dengan membatalkan Pendaftaran Merek Nomor IDM000366409 dalam Daftar Umum;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 3 September 2013, terhadap putusan tersebut Tergugat I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34 K/Pdt.Sus-HaKI/2013/PN. Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 11/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 1 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2013 kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2013;

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

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

I DALAM EKSEPSI

Judex Facti salah dalam menerapkan hukum mengenai kewenangan mengadili

- 1 *Judex Facti* melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum Putusan Sela dalam perkara *a quo* yaitu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai kewenangan mengadili;
- 2 Bahwa *Judex Facti* menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara *a quo* pada tanggal 14 Mei 2013 pada halaman 12, yang amarnya berbunyi "1. Menolak Eksepsi Tergugat" ;
- 3 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara *a quo* adalah sangat keliru, karena seharusnya yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutuskan kewenangan mengadili adalah Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang mengatur Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 hal.Put.No. 384 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek diajukan Kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat";

dan dalam penjelasannya Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dikutip sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada";

4 Bahwa Termohon Kasasi memasukkan Pemohon Kasasi dalam gugatannya mencatumkan alamat Pemohon Kasasi I di Jalan A.R Hakim Nomor 108 RT/RW 004/002, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan 20216, Sumatera Utara;

5 Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 97/1999 tentang pembagian wilayah hukum Pengadilan Niaga, maka Kota Medan sebagai alamat dan tempat tinggal Pemohon Kasasi, masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan;

6 Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi secara nyata-nyata beralamat dan bertempat tinggal di Kota Medan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan, maka secara hukum, sesuai Pasal 80 Ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, seyogianya pengajuan dan pendaftaran gugatan Nomor oleh Termohon Kasasi diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Niaga Medan, dengan kata lain yang Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Niaga Medan;

7 Bahwa dengan demikian secara hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

8 Bahwa kenyataan ini seharusnya menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

9 Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karena itu Putusan Sela Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tentang Eksepsi Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

II.A. *Judex Facti* dalam putusannya harus mempertimbangkan bahwa tidak terbukti adanya itidak tidak baik.

10 *Judex Facti* melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum putusan dalam perkara *a quo* yaitu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan itikad tidak baik Pemohon Kasasi dalam mendaftarkan Merek Pemohon Kasasi;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara *a quo* pada halaman 24 alinea ke 4 berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik, demikian pula dalil mengenai ketertiban umum dan kepentingan nasional, karena hanya merupakan dalil dugaan atau sangkaan yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan jelas, maka tidak perlu dipertimbangkan”;

12 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan Itikad Tidak Baik Pemohon Kasasi dalam mendaftarkan Merek Pemohon Kasasi adalah sangat keliru, karena seharusnya yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutuskan pembatalan merek adalah Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang mengatur Pembatalan Merek Niaga sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.”

Dimana salah satu unsur dalam memutuskan pembatalan merek adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagaimana dikutip sebagai berikut:

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

13 Karena Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan itidak tidak baik atas Merek Pemohon Kasasi, dengan demikian *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum, oleh karena itu Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

II.B. *Judex Facti* salah menerapkan hukum mengenai adanya persamaan pada pokoknya

14 *Judex Facti* melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum putusan dalam perkara *a quo* yaitu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai adanya persamaan pada pokoknya;

15 Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara *a quo* pada halaman 22 alinea ke 5 berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa meskipun keduanya terdaftar pada Tergugat II untuk kelas barang/jasa yang berbeda, yaitu merek milik Penggugat untuk kelas barang/jasa kelas 12, Tergugat I untuk kelas barang/jasa 43, akan tetapi keduanya mempunyai unsur yang menonjol yang sama yaitu kata Lexus, sedangkan merek milik

Hal. 7 dari 21 hal.Put.No. 384 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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)



Penggugat telah digunakan dan terdaftar jauh sebelum merek Tergugat didaftarkan, disamping itu di Negara asal Penggugat (Jepang) dan diberapa Negara antara lain: China, Republik Korea, Amerika Serikat (USA), merek Penggugat juga telah terdaftar untuk kelas barang/jasa yang sama dengan milik Tergugat I yaitu kelas 43 (*vide* bukti P-3)";

16 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* mengesampingkan perbedaan kelas dan jenis antara merek Pemohon Kasasi dengan Merek Termohon Kasasi adalah sangat keliru karena seharusnya yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutuskan mengenai adanya persamaan pada pokoknya untuk merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu" adalah Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”;

17 Bahwa Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek pada intinya mensyaratkan bahwa "suatu merek dapat dibatalkan karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu" apabila barang dan/atau jasa dari merek tersebut adalah sejenis;

18 Bahwa apabila *Judex Facti* mempertimbangkan bukti P-1, P-1A, dan P-2 serta bukti TI-1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5, dan TI-6, ternyata ditemukan fakta hukum bahwa barang merek "Lexus" berbeda jenis atau berbeda kelas dengan jasa merek "Menara Lexus" yakni barang merek "Lexus" berada di kelas 12 yang melindungi "mobil-mobil, suku cadang dan perlengkapannya" (*vide* bukti P-1 dan P-1A), sedangkan jasa merek "Menara Lexus" berada di kelas 43 yang melindungi "Jasa Hotel" (*vide* bukti TI-1, TI-3, TI-4, TI-5, dan TI-6);

19 Dengan demikian, sudah jelas bahwa merek jasa "Menara Lexus" milik Pemohon Kasasi berada dalam kelas 43 yang merupakan jasa hotel sedangkan merek dagang "Lexus" berada dalam kelas 12 yang memproduksi mobil-mobil, suku cadang dan perlengkapannya, sehingga dimanakah letak unsur persamaannya antara merek jasa "Menara Lexus" yang berada pada kelas 43 dengan merek barang "Lexus" yang berada pada kelas 12? jawabannya adalah tidak ada persamaan antara merek "Menara Lexus" dengan merek "Lexus";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bahwa apabila *Judex Facti* menerapkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 6 Ayat (1) Huruf a beserta penjelasannya dengan tepat dan benar dan apabila *Judex Facti* benar-benar mempertimbangkan bukti-bukti P-1, P-IA, TI-1, TI-3, TI-4, TI-5, dan TI-6, maka:

- a. Terbukti bahwa jasa merek "Menara Lexus" tidak sejenis dengan barang merek "Lexus";
- b. Terbukti bahwa merek "Menara Lexus" tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "Lexus";
- c. Terbukti bahwa gugatan Termohon Kasasi tidak memenuhi alasan pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;

21 Bahwa perihal tidak adanya persamaan merek untuk barang dan/atau jasa sejenis sudah menjadi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 165 PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 Januari 2013 dalam perkara antara PT Angsa Daya sebagai Pemohon Peninjauan Kembali (Merek IKEMA) melawan Inter Ikea Systems B. V. (Merek IKEA) (Bukti T1-7), yang dalam pertimbangannya pada halaman 46 antara lain berbunyi sebagai berikut:
"Bahwa kelas barang milik Pemohon Peninjauan Kembali (kelas 19) berbeda dengan kelas barang merek IKEA milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat (kelas 11, 21, 24, 35 dan 42) sehingga dengan demikian penerapan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b yang dijadikan dasar untuk adanya persamaan pada pokoknya tidak tepat. Selanjutnya Pasal 6 (2) tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena Peraturan Pemerintah yang mengatur persyaratan tertentu tersebut belum diatur yaitu untuk menerapkan persamaan pada pokoknya untuk barang berbeda kelas sehingga ketentuan dalam Konvensi belum dapat diimplementasikan;
- b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 804 K/PDT.SUS/2011 tanggal 25 Januari 2012 dalam perkara antara Merek "NIKKO" dengan "hotel nikko" (Putusan Terlampir), dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 14 berbunyi sebagai berikut:
"Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan tidak terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Termohon Kasasi, "NIKKO" dengan merek "Hotel

Hal. 9 dari 21 hal.Put.No. 384 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Nikko" adalah sudah tepat dan benar sehingga tidak melanggar Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ; Bahwa kegiatan utama antara Termohon Kasasi dan Hotel Nikko juga tidak sama, karena Hotel Nikko lebih menonjol kegiatan pengelolaan hotel sesuai kata "hotel" di depan nikko, sedangkan Termohon Kasasi di bidang konsultan manajemen;

22 Bahwa *Judex Facti* melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum putusan pada poin 15 di atas dalam perkara *a quo* yaitu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menggunakan Bukti P-3 berupa "Daftar Merek Dagang Lexus milik Penggugat yang telah terdaftar di Manca Negara" sebagai tanda pendaftaran Merek milik Termohon Kasasi. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa Bukti P-3 tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan pendaftaran Merek di negara-negara yang tertera dalam bukti P-3. Bukti daftar merek dagang tersebut hanya berisi daftar-daftar sertifikat yang tidak dapat dijadikan bukti pendaftaran merek, karena bukti yang layak adalah berupa sertifikat pendaftaran merek ataupun salinan sertifikat pendaftaran merek yang sesuai dengan sertifikat aslinya;

23 Bahwa perihal suatu daftar merek tidak dapat dijadikan bukti registrasi atau bukti terdaftarnya merek tersebut di suatu negara sudah menjadi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 31 Maret 2011 dalam perkara Merek "Mesurol" dengan Merek "BM Mesuron" (Putusan Terlampir), dimana Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 12 berbunyi sebagai berikut:

"bahwa menurut yurisprudensi tetap suatu merek terkenal minimal harus memiliki bukti registrasi di berbagai negara yang telah dikuatkan oleh negara yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bukti - bukti dalam persidangan di negara Indonesia. Bahwa hanya dengan suatu daftar (P.5) tidak memadai untuk dijadikan sebagai bahan bukti kuat;"

24 Bahwa berdasarkan hal di atas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menggunakan Bukti P-3 untuk menunjukkan terdaftarnya merek Termohon Kasasi dalam kelas 43 adalah pertimbangan yang keliru dan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;

10



25 Bahwa berdasarkan hal-hal di atas terbukti bahwa *Judex Facti* keliru memutuskan bahwa Merek Pemohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Termohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan menggunakan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai pertimbangan hukum untuk membatalkan merek "Menara Lexus" adalah tidak tepat karena menurut Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, suatu merek dapat dibatalkan apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan "merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu" adalah hanya untuk merek pada barang dan/atau jasa yang sejenis, yang pada faktanya merek "Menara Lexus" dan merek "Lexus" jelas tidak sejenis karena kedua merek tersebut tidak berada pada kelas yang sama;

26 Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karena itu Putusan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

II.C. *Judex Facti* salah menerapkan hukum mengenai unsur yang menonjol

27 *Judex Facti* melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum putusan dalam perkara *a quo* yaitu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai unsur yang menonjol antara Merek Pemohon Kasasi dengan Merek Termohon Kasasi;

28 Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara *a quo* pada halaman 22 alinea ke 4 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a tersebut, setelah memperbandingkan merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat I, Majelis berpendapat unsur yang menonjol yaitu susunan Huruf/kata Lexus"

29 Pemohon Kasasi dalam menentukan nama/merek usaha hotel memasukkan unsur kata "Menara" adalah dimaksudkan untuk menggambarkan/ mengidentikkan bangunan hotel yang tinggi, kuat, kokoh, besar dan megah. Sesuai dengan pengertian kata menara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bangunan yang tinggi; bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi daripada bangunan induknya. Sehingga dalam filosofi bisnis Pemohon Kasasi mengharapkan kesan yang ditimbulkan bagi konsumen bahwa konsumen menginap di suatu bangunan yang tinggi dan megah. Sehingga menimbulkan rasa aman bagi konsumen yang akan menginap. Dengan memasukkan unsur kata "Menara" dalam nama/merek usaha hotel, diharapkan usaha hotel yang dimiliki dapat menjadi usaha yang semakin besar/tinggi dan nantinya seiring harapan tersebut akan dapat dibangun hotel dengan bangunan yang tinggi. Kata "Menara" juga umum



digunakan untuk nama hotel seperti Hotel Menara Peninsula dan Hotel Menara Bidakara, serta nama gedung pencakar langit dimulai dari kata "Menara" seperti Menara Hijau, Menara Kuningan, Menara Mulia;

30 Sebagai simbol Menara dalam usaha hotel, Pemohon Kasasi membuat logo usaha dengan gambar menyerupai Menara dan membuat satu bangunan Menara di atas gedung hotel, (vide bukti TI-1, TI-3, TI-4, TI-5, dan TI-6);

31 Sedangkan kata kedua dalam nama/merek usaha hotel milik Pemohon Kasasi, yaitu kata "Lexus" diinspirasi dari bahasa Yunani yang diperoleh dari "Buku Terbaik Nama-nama Bayi" karya Bruce Lansky diterbitkan oleh PT. Delaprasta Publishing, halaman 325, halaman 185, halaman 184 (vide bukti TI-8). Buku ini menjelaskan asal nama "Lexus" adalah dari bahasa Yunani yang merupakan bentuk pendek dari Alexius dan Alexis, dimana nama Alexius dan Alexis adalah bentuk pendek dari Alexandra yang berasal dari bahasa Yunani artinya "pembela umat manusia". Pemohon Kasasi dalam menentukan nama/merek usaha hotel memasukkan unsur kata "Lexus" adalah dimaksudkan untuk menggambarkan/mengidentikkan terbelah atau terlindungnya konsumen hotel. Sehingga dalam filosofi bisnis Pemohon Kasasi mengharapkan kesan yang ditimbulkan bagi konsumen yang menginap bahwa konsumen merasa terbelah/terlindungi selama menginap di hotel milik Pemohon Kasasi, dengan demikian tamu akan merasa aman dan nyaman;

32 Berdasarkan hal di atas Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa merek "Menara Lexus" sama sekali tidak di-ilhami oleh Merek Termohon Kasasi. Hal di atas juga membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak membonceng, meniru atau menjiplak Merek Termohon Kasasi. Karena kata "Menara" diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kata "Lexus" berasal dari bahasa Yunani yang sudah umum digunakan dan memiliki arti "pembela umat manusia". Oleh karena itu dalil Termohon Kasasi dalam gugatannya yang mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi mendaftarkan mereknya dengan niat untuk membonceng Merek Termohon Kasasi dan dalil bahwa Pemohon Kasasi tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan merek "Menara Lexus" Nomor IDM000366409 tanpa diilhami Merek Termohon Kasasi, telah terbukti tidak benar dan tidak beralasan;

33 *Judex Facti* melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum mengenai unsur yang menonjol kata "Lexus" dalam Merek "Menara Lexus" karena Merek "Menara Lexus" merupakan satu kesatuan yang bulat dan tidak dapat dilakukan pemecahan atas bagian-bagian dari merek tersebut;

Merupakan kekeliruan jikalau *Judex Facti* memecah merek "Menara Lexus" dan menjadikan kata "Lexus" sebagai potongan unsur yang lebih menonjol dan



menjadikan sebagai pertimbangan yang seakan-akan Merek Pemohon Kasasi memiliki persamaan dengan Merek Termohon Kasasi;

34 Berdasarkan hal di atas maka telah terbukti bahwa merek "Menara Lexus" merupakan satu kesatuan yang bulat dan tidak dapat dilakukan pemecahan atas bagian-bagian dari merek tersebut. Dalam pemaknaannya kata-kata dalam "Menara Lexus" saling terkait dan berhubungan satu sama lain sehingga tidak dapat dilakukan pemecahan atas bagian-bagian mereknya. Selain itu menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada kaidahnya menyatakan bahwa "Untuk menetapkan adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya antara merek satu dengan merek lainnya, maka merek-merek yang bersangkutan harus dipandang secara satu kesatuan yang bulat, tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagian dari merek-merek tersebut". Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memutuskan bahwa:

- a. Merek "Podoredjo" tidak mempunyai persamaan dengan merek "Kemiredjo" (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1631 K/Sip/1978 tanggal 20 Juni 1979);
- b. Merek "Frezin Hot" tidak mempunyai persamaan dengan merek "Frez & Hot" (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1542 K/Sip/1980 tanggal 20 April 1980);
- c. Merek "Daichi" tidak mempunyai persamaan dengan merek "Ichi" (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3055 K/Sip/1985);
- d. Merek "Meiji Joy" tidak mempunyai persamaan dengan merek "Meiji & Joy" (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 K/Sip/1985);
- e. Merek "Nagata Drill" tidak mempunyai persamaan dengan merek "Nagata" (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1455 K/Pdt/1989 tanggal 28 Maret 1991);
- f. Merek "Royal Salute" tidak mempunyai persamaan dengan merek "Salute" (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2451 K/Pdt/1989 tanggal 13 April 1991 jo Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 565/Pdt.G.D/1988/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Maret 1989);
- g. Merek "Sen Thong" tidak mempunyai persamaan dengan merek "Xiao Shen Tong" (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2452 K/Pdt/1989 tanggal 25 September 1991);



- h. Merek Sony Beta tidak mempunyai persamaan dengan merek "Beta" (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3765 K/Pdt/1989 tanggal 31 Maret 1992);
- i. Merek "Bally" tidak mempunyai persamaan dengan merek "Tally" (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 389 K/Pdt/1988 tanggal 3 Juli 1992);
- j. Merek "Cola Candy" tidak mempunyai persamaan dengan merek "Coca Cola" (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 431 K/Pdt/1993 tanggal 17 September 1994);

35 Oleh karena itu, apabila Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 6 Ayat (1) Huruf a dan b beserta Penjelasannya diterapkan dengan tepat dan benar, maka:

- a Terbukti bahwa tidak terdapat unsur yang lebih menonjol pada merek "Menara Lexus" ;
- b Terbukti bahwa merek "Menara Lexus" tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "Lexus";
- c Terbukti bahwa gugatan Termohon Kasasi tidak memenuhi alasan pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a dan b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

36 Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor II/Pdt.Sus/Merek/2013/PN. Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan bahwa antara merek jasa "Menara Lexus" dengan merek barang "Lexus" terdapat unsur yang menonjol yaitu susunan Huruf/kata Lexus, sehingga "merek Menara Lexus memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Lexus" jelas merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar karena pertimbangan hukum putusan tersebut mengandung kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, yaitu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 6 Ayat (1) Huruf a dan b beserta penjelasannya;

37 Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karena itu Putusan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

II. D. *Judex Facti* salah menerapkan hukum mengenai merek terkenal.



38 *Judex Facti* melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum putusan dalam perkara *a quo* yaitu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai merek terkenal;

39 *Judex Facti* melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara *a quo* karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai penerapan merek terkenal yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 6 Ayat (1) Huruf b dan Ayat (2) beserta penjelasannya;

Pemohon Kasasi kutip bunyi ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

"(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenis"

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud 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. ;

40 Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut mensyaratkan bahwa "suatu merek dapat dibatalkan karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain merek lain yang sudah terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis" apabila memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

41 Seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa karena Peraturan Pemerintah yang mengatur persyaratan untuk menerapkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa beda jenis dan kelas belum diatur, maka ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek belum dapat *diimplementasikan*;

42 Oleh karena itu, apabila Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 6 Ayat (1) Huruf b dan Ayat (2) beserta Penjelasannya diterapkan dengan tepat dan benar dan apabila bukti-bukti P-1, P-IA, TI-1, TI-3, TI-4, TI-5, dan TI-6 benar-benar dipertimbangkan, maka:

a. terbukti bahwa jasa merek "Menara Lexus" tidak sejenis dengan barang merek "Lexus";



- b. terbukti bahwa merek "Menara Lexus" tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "Lexus";
- c. terbukti bahwa gugatan Termohon Kasasi tidak memenuhi alasan pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

43 Bahwa perihal persamaan merek pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa berbeda jenis sudah menjadi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 165 PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 Januari 2013 dalam perkara antara PT. Angsa Daya sebagai Pemohon Peninjauan Kembali (Merek IKEMA) melawan Inter Ikea Systems B.V. (Merek IKEA) (Bukti TI-7), yang dalam pertimbangannya pada halaman 46 antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa kelas barang milik Pemohon Peninjauan Kembali (kelas 19) berbeda dengan kelas barang merek IKEA milik Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat (kelas 11, 21, 24, 35 dan 42) sehingga dengan demikian penerapan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b yang dijadikan dasar untuk adanya persamaan pada pokoknya tidak tepat. Selanjutnya Pasal 6 (2) tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena Peraturan Pemerintah yang mengatur persyaratan tertentu tersebut belum diatur yaitu untuk menerapkan persamaan pada pokoknya untuk barang berbeda kelas sehingga ketentuan dalam Konvensi belum dapat diimplementasikan;

44 Dengan demikian dalil Termohon Kasasi yang menggunakan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai dasar gugatan untuk membatalkan merek "Menara Lexus" adalah tidak tepat karena menurut Pasal 6 Ayat (1) Huruf a dan b serta Ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, suatu merek dapat dibatalkan apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan "merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu atau merek lain yang sudah terkenal" adalah hanya untuk merek pada barang dan/atau jasa yang sejenis, yang pada faktanya merek "Menara Lexus" dan merek "Lexus" jelas tidak sejenis karena kedua merek tersebut tidak berada pada kelas yang sama, serta ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b dapat diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis belum dapat diterapkan karena belum dibuatnya Peraturan Pemerintah yang mengatur persyaratannya;



45 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak memenuhi alasan yang diatur dalam Pasal 6 beserta penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sehingga Putusan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

46 Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak terbukti terhadap Merek Pemohon Kasasi. Oleh karena itu terbukti bahwa gugatan pembatalan merek "Menara Lexus" yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak memenuhi alasan gugatan karena "dalil mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya" tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi, sehingga gugatan Termohon Kasasi harus ditolak;

II.E. *Judex Facti* salah menerapkan hukum mengenai mengenai penerapan Pasal 68 Ayat (1) yang menjadi dasar *Judex Facti* untuk membatalkan pendaftaran merek milik Pemohon Kasasi

47 *Judex Facti* melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum putusan dalam perkara *a quo* yaitu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai penerapan Pasal 68 Ayat (1) yang menjadi dasar *Judex Facti* untuk membatalkan pendaftaran merek milik Pemohon Kasasi;

48 Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara *a quo* pada halaman 24 alinea ke 3 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai penerapan Pasal 68 Ayat (1) jo. Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor : 15, Tahun 2001 tentang Merek jo. Pasal 6 bis Konvensi Paris serta Pasal 16 Ayat (3) *TRIPs Agreement* tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Gugatan Penggugat untuk membatalkan pendaftaran merek milik Tergugat I beralasan hukum dan dapat dikabulkan" ;

49 Bahwa *Judex Facti* melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai penerapan pembatalan merek yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 68 Ayat (1);

Pemohon Kasasi kutip bunyi ketentuan Pasal 68 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek :



"(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6";

50 Oleh karena itu, apabila Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 68 Ayat (1) diterapkan dengan tepat dan benar, maka berdasarkan hal-hal yang dijelaskan Pemohon Kasasi dalam dalil-dalil hukumnya pada poin-poin di atas, maka semua unsur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat terpenuhi atau dapat juga disebutkan Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan unsur-unsur untuk membatalkan pendaftaran merek Pemohon Kasasi, sehingga:

- a. terbukti bahwa jasa merek "Menara Lexus" tidak sejenis dengan barang merek "Lexus";
- b. terbukti bahwa merek "Menara Lexus" tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "Lexus";
- c. terbukti bahwa gugatan Termohon Kasasi tidak memenuhi alasan pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

51 Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karena itu Putusan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

Bahwa melihat kepada hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka sudah selayaknya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor II/Pdt.Sus/Merek/2013/PN. Niaga.Jkt.Pst. Tertanggal 18 Juni 2013 tersebut harus dibatalkan karena putusannya menyimpang dari fakta hukum persidangan yang telah terjadi selama persidangan;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru mengenai penerapan hukum Pasal 6 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut mohon dapat diperbaiki oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung. Semoga Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili kasus *a quo* dapat memperbaiki kekeliruan pertimbangan hukum *Judex Facti*;

Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang seharusnya dilakukan oleh *Judex Facti* sesuai dengan tata cara hukum persidangan yang seharusnya ditaati sesuai dengan ketentuan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut telah mengakibatkan landasan pertimbangan hukum yang mendasari putusan perkara Nomor II/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah menjadi salah dan keliru; Karena hal-hal tersebut di atas dan demi kepentingan hukum yang adil, Pemohon Kasasi memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memperhatikan bahwa telah terjadi penyimpangan dan penafsiran hukum yang sangat keliru yang telah dipakai oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya;

Semoga Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat dapat memperbaiki kekeliruan pertimbangan hukum *Judex Facti* dan berkenan memperhatikan secara seksama agar putusan yang akan diputuskan agar jangan sampai mencederai rasa keadilan dan kebenaran yang hakiki ;

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

Bahwa alasan dan keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekeliruan/kekhilafan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa merek milik Termohon Kasasi I telah terdaftar di beberapa negara, telah melakukan investasi di negara-negara dimana merek tersebut terdaftar dan demikian pula telah melakukan promosi, iklan yang gencar sehingga memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa merek MENARA LEXUS milik Pemohon Kasasi terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek LEXUS dan logo milik Termohon Kasasi I yang meliputi unsur yang menonjol berupa Huruf/kata "LEXUS" sehingga pemakaian merek MENARA LEXUS telah melanggar ketentuan dalam penggunaan merek terkenal meskipun dalam kelas/jenis barang yang berbeda;

Bahwa lagipula alasan-alasan permohonan kasasi selebihnya sudah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-

Hal. 19 dari 21 hal.Put.No. 384 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

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: GANDA CHRIST ROBERT M. tersebut harus ditolak;

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

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

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: GANDA CHRIST ROBERT M. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 21 Oktober 2014** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, 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 **Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak;

Anggota-Anggota,

K e t u a,

ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

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

Panitera Pengganti,

ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.,

Biaya-biaya:

20

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Meterai	:	Rp6.000,00
2	Redaksi	:	Rp5.000,00
3	Administrasi Kasasi	:	<u>Rp4.989.000,00</u> +
Jumlah		:	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Nip. 19591207 198512 2002

Hal. 21 dari 21 hal.Put.No. 384 K/Pdt.Sus-HKI/2014