



P U T U S A N

Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur Urusan Hukum Christophe de Kepper dan Howard M. Stupp, kedudukan di Chateau de Vidy, 1007 Laussane, Swiss, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Santoso, S.H., dan kawan dari Int-Tra-Patent Bureau, beralamat di Jalan Griya Agung Nomor 21 (Blok M3), Komplek Griya Inti Sentosa, Sunter, Jakarta 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan

CHRISTIAN SJAHRIR, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk Blok G1-71, Rt.002 Rw.011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans M.T, Butar-Butar, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sunter Jaya VI B Blok M Nomor 11, Sunter Jaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

1 Bahwa Penggugat adalah Lembaga Internasional yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Swiss yang bernama Comit  International Olympique, yang menangani penyelenggaraan Olimpiade (Olympic);

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 594 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah yang berhak atas merek-merek yang menggunakan kata “Olympic” dan “Olympics” yang merupakan nama lembaga Internasional Comite International Olympique yang didirikan pada tanggal 23 Juni 1894, yang menangani penyelenggaraan Olimpiade (Olympic);

3 Bahwa Penggugat memiliki pendaftaran merek-merek dengan menggunakan kata “Olympic” dan “Olympics” dengan berbagai variasinya yang telah terdaftar secara Internasional di berbagai negara di dunia, antara lain:

Thailand:

Merek “Olympic dan Logo”, daftar Nomor Kor96308 sejak tanggal 17 Juni 1959 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Juni 2019, untuk melindungi jenis - jenis barang yang termasuk dalam kelas 25;

World Intellectual Property Organization (WIPO);

⇒ Merek “The Olympics”, daftar Nomor 787 298 tertanggal 16 Agustus 2002, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 1 sampai dengan 34, dan jenis-jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35, 36, 38 sampai dengan 45. Diantaranya untuk kelas 09 yang melindungi ilmiah, bahari, survey, fotografis, sinematografis, optik, penimbangan, pengukuran, pemberian sinyal, pemeriksaan (pengawasan), darurat (penyelamatan hidup), dan apparatus dan instrument pengajaran, apparatus dan instrument untuk pelaksanaan penyampaian, transformasi, mengakumulasi, mengatur, atau mengendalikan listrik, apparatus untuk perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetic untuk apparatus yang dioperasikan koin, mesin kas, mesin penghitung, peralatan pemroses data dan computer, pemadam api;

⇒ Merek “Olympic dan Logo”, daftar Nomor 1 026 243 tertanggal 3 November 2009, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 1 sampai dengan 34, dan jenis-jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35 sampai dengan 45. Diantaranya untuk kelas 09 yang melindungi ilmiah, bahari, survey, fotografis, sinematografis, optik, penimbangan, pengukuran, pemberian sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan hidup, dan apparatus dan instrumen pengajaran, apparatus dan instrument untuk pelaksanaan, penukaran, transformasi, mengakumulasi, mengatur, atau mengendalikan listrik, apparatus untuk perekaman, transmisi atau



reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik untuk apparatus yang dioperasikan koin, mesin kas, mesin penghitung, peralatan pemroses data dan komputer, pemadam api, helm pelindung untuk olahraga, kacamata, kacamata surya, kacamata olahraga, perangkat lunak, perangkat lunak untuk permainan komputer;

Office For Harmonization In The Internal Market (OHIM);

⇒ Merek “The Olympics”, daftar Nomor 002827632 tertanggal 18 Januari 2005, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 1 sampai dengan 34, dan jenis-jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35 sampai dengan 45. Diantaranya untuk kelas 09 yang melindungi ilmiah, bahari, survey, fotografis, sinematografis, optik, penimbangan, pengukuran, pemberian sinyal, pemeriksaan (pengawasan), darurat (penyelamatan hidup), dan apparatus dan instrument pengajaran, apparatus dan instrument untuk pelaksanaan penyampaian, transformasi, mengakumulasi, mengatur, atau mengendalikan listrik, apparatus untuk perekaman, transmisi atau reproduksi suatu atau gambar, pembawa data magnetic untuk apparatus yang dioperasikan koin, mesin kas, mesin penghitung, peralatan pemroses data dan computer, pemadam api;

⇒ Merek “Olympic dan Logo”, daftar Nomor 009814294 tertanggal 21 April 2011, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 1, 3 sampai dengan 34, dan jenis-jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35 sampai dengan 45. Diantaranya untuk kelas 09 yang melindungi ilmiah, bahari, survey, fotografis, sinematografis, optik, penimbangan, pengukuran, pemberian sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan hidup, dan apparatus dan instrumen pengajaran, apparatus dan instrumen untuk pasokan, distribusi, transformasi, mengakumulasi, mengatur, atau mengendalikan arus listrik, pembawa data magnetic untuk apparatus yang dioperasikan koin, apparatus pemadaman api, helm pelindung untuk olahraga, kacamata, kacamata surya, kacamata olahraga;

Jamaika:

Merek “Olympic dan Logo”, terdaftar dengan Nomor 54,344 berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2009 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 28, 29, 30, 32, serta jenis-jenis jasa yang termasuk dalam 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44. Diantaranya untuk kelas 09 yang melindungi apparatus dan instrumen ilmiah, bahari, survey, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, pemberian sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan hidup, dan pengajaran, apparatus dan instrumen untuk melaksanakan, menukar, transformasi, mengakumulasi, mengatur, atau

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 594 K/Pdt.Sus-HKI/2014



mengendalikan listrik, aparatus untuk perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetic, cakram rekaman, mesin vending otomatis dan mekanisme untuk apparatus yang dioperasikan dengan koin, mesin kas, mesin penghitung, peralatan pemroses data dan computer, aparatus pemadam api, helm pelindung untuk olahraga, kaca, kacamata, kacamata matahari, kacamata olahraga, telepon genggam, suplai daya listrik, radio, radio dua arah, perekam dan pemutar kaset video dan audio, televisi, pengendali jarak jauh VCR, pemutar DVD, pemutar kaset audio dan radio kombinasi, baterai, barang-barang elektrik, perangkat input/output dan pengendali, perangkat lunak, permainan perangkat lunak;

Australia:

Merek "THE OLYMPICS", terdaftar dengan Nomor 1335229 berlaku sejak tanggal 7 Desember 2009 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 25, 28, 29, 30, 32 dan jenis-jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35, 36, 37, 38, 41, 42 dan 43. Diantaranya untuk kelas 09 yang melindungi ilmiah, bahari, survey, fotografis, sinematografis, optik, penimbangan, pengukuran, penandaan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan hidup, dan apparatus dan instrumen pengajaran, aparatus dan instrumen untuk pelaksanaan, penukaran, transformasi, pengakumulasian, pengaturan, atau pengendalian listrik, aparatus untuk perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetic, cakram rekaman, mesin vending otomatis dan mekanisme untuk apparatus yang dioperasikan koin, mesin kas, mesin penghitung, peralatan pemroses data dan computer, apparatus pemadam api, helm pelindung untuk olahraga, kacamata, kacamata surya, kacamata olahraga, telepon mobile, aparat dan instrumen untuk telekomunikasi, radio, radio dua arah, audio, pemutar kaset video dan perekam, televisi, pengendali jarak jauh televisi, pemutar vcr, pemutar dvd, barang-barang elektrik, perangkat input/output, perangkat lunak, perangkat lunak permainan;

India:

Merek "Olympic dan Logo", terdaftar dengan Nomor 1520310 tertanggal 26 Desember 2006 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 6, 12, 14, 23, 26, 28, 30 dan 31;

Afrika Selatan:

Merek "OLYMPIC", terdaftar dengan Nomor 2009/14708 sejak tanggal 31 Juli 2009 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 25;

Malaysia:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek “Olympic”, terdaftar dengan Nomor 09014813, berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2009 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 28;

4 Bahwa merek milik Penggugat “OLYMPIC dan Logo” yang merupakan nama Lembaga Internasional milik Penggugat juga telah diajukan permohonan pendaftarannya pada Direktorat Merek pada tanggal 17 September 2009 untuk jenis-jenis barang di kelas 09, 10, dan 11 dengan Nomor Agenda D00.2009.031401 yang diantaranya melindungi pesawat dan perkakas fotografi, sinematografi, pesawat untuk merekam, mengirimkan, dan menyalin suara dan gambar, pembawa data magnetic, piringan perekam suara, kacamata, penyedia tenaga listrik, baterai, televisi di kelas 09;

5 Bahwa merek milik Penggugat “OLYMPIC TORCH RELAY” yang merupakan bagian dari nama lembaga Internasional milik Penggugat juga telah diajukan permohonan pendaftarannya pada Direktorat Merek pada tanggal 17 Desember 2009 untuk jenis-jenis barang di kelas 09 dan 32 dengan Nomor Agenda D00.2009.041487 yang diantaranya melindungi pesawat dan perkakas fotografi, sinematografi, pesawat untuk merekam, mengirimkan, dan menyalin suara dan gambar, pembawa data magnetic, piringan perekam suara, kacamata, penyedia tenaga listrik, baterai, televisi di kelas 09;

6 Bahwa Penggugat mengetahui dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek “OLYMPIC”, daftar Nomor IDM000309413 tertanggal 15 Juni 2011 atas nama Tergugat untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 09, yaitu lensa-lensa, pita video disk recorder, baterai, batu baterai, mesin fotokopi, alat-alat fotografi, kamera, lensa kontak;

7 Penggugat sangat berkeberatan dengan terdaptarnya merek “OLYMPIC” daftar Nomor IDM000309413 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek, disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Merek atas nama Tergugat merupakan nama lembaga internasional milik Penggugat;

Merek atas nama Tergugat menggunakan kata “OLYMPIC”, yang merupakan nama Lembaga Internasional “OLYMPIQUE” (“OLYMPIC” dalam bahasa Inggris), yang menangani penyelenggaraan olimpiade (Olympic) sejak tahun 1894 milik Penggugat;

Dengan demikian seharusnya merek atas nama Tergugat tersebut tidak dapat didaftar dalam Daftar Umum Merek, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang - Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 594 K/Pdt.Sus-HKI/2014



“Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang”;

Pendaftaran merek atas nama Tergugat dilandasi oleh itikad tidak baik;

Bahwa ide atau inspirasi Tergugat dalam mendaftarkan merek “OLYMPIC” patut diduga diilhami oleh nama Lembaga Internasional milik Penggugat Comité International Olympique (“OLYMPIC” dalam bahasa Inggris), yang didirikan sejak tahun 1894 dan telah terkenal di berbagai Negara di dunia;

Dengan demikian patut diduga pendaftaran merek atas nama Tergugat didasari oleh itikad tidak baik untuk membonceng nama Lembaga Internasional milik Penggugat yang telah terkenal di seluruh dunia dengan tujuan memperoleh keuntungan besar tanpa harus mempromosikan mereknya sendiri;

Oleh karena itu pendaftaran merek “OLYMPIC” atas nama Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan, karena hak khusus atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

Pasal 4:

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

Pendaftaran merek atas nama Tergugat mengganggu ketertiban umum;

Oleh karena merek atas nama Tergugat menyerupai nama Lembaga Internasional Penggugat, maka keberadaan produk dengan menggunakan merek OLYMPIC atas nama Tergugat akan merugikan Penggugat;

Oleh karena itu pendaftaran merek OLYMPIC atas nama Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan, karena merek tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (a) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:

Merek tidak dapat didaftar jika mengandung salah satu unsur di bawah ini:

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mempunyai alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran Merek “OLYMPIC”, daftar Nomor IDM000309413 tertanggal 15 Juni 2011 atas nama Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 jo. Pasal 4, Pasal 5 huruf (a), Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

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

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek “OLYMPIC” dan “OLYMPICS” yang merupakan nama lembaga Internasional milik Penggugat;
 - 3 Menyatakan merek “OLYMPIC”, daftar Nomor IDM000309413 tertanggal 15 Juni 2011 atas nama Tergugat menyerupai nama Lembaga Internasional Penggugat COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE;
 - 4 Menyatakan batal demi hukum, pendaftaran merek “OLYMPIC”, daftar Nomor IDM000309413 tertanggal 15 Juni 2011 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
 - 5 Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek “OLYMPIC” daftar Nomor IDM000309413 tertanggal 15 Juni 2011 atas nama Tergugat dengan mencoret pendaftaran merek “OLYMPIC” daftar Nomor IDM000309413 tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;
 - 6 Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mendaftarkan permohonan pendaftaran merek “OLYMPIC dan Logo” Nomor D00.2009.031401 milik Penggugat untuk semua jenis-jenis barang yang dimintakan di kelas 09, 10 dan 11;
 - 7 Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mendaftarkan permohonan pendaftaran merek “OLYMPIC TORCH RELAY” Nomor D00.2009.041487 milik Penggugat untuk semua jenis-jenis barang yang dimintakan di kelas 09 dan 32;
 - 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- Atau, apabila Yth. Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 594 K/Pdt.Sus-HKI/2014



1 Eksepsi *plurium litis consorsium* (kurang pihak):

Bahwa, gugatan Penggugat kurang pihak, sebab Penggugat hanya menjadikan Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya jelaslah bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 70/Pdt. Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst ini adalah menyangkut pembatalan merek milik Tergugat yang telah terdaftar pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R I namun dalam gugatannya Penggugat tidak menjadikan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Seharusnya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I dijadikan selaku pihak dalam perkara *a quo* baik sebagai Penggugat, Tergugat ataupun Turut Tergugat; Sehingga dengan tidak dijadikannya pihak-pihak tersebut diatas sebagai pihak dalam perkara ini maka jelaslah gugatan Penggugat kurang pihak (Partij), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

1 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 September 1972 Nomor 938 K/Sip/1971:

"Putusan *Judex Facti* yang berisi pembatalan hubungan antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan karena untuk itu pihak ketiga harus diikut sertakan sebagai Tergugat;

2 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 Nomor 151 K/Sip/1975:

"Bahwa karena gugatan tidak lengkap maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Sehingga dengan tidak dijadikannya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I sebagai Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat ataupun pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kekurangan pihak (*plurium litis consorsium*);

2 Gugatan Penggugat kadaluarsa:

- Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang dlakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa Merek OLYMPIC milik Tergugat di bawah Nomor 517227 telah terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2001, sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 08 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Gugatan Pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat terhadap merek OLYMPIC milik Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut;

Pasal 69 UU Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan:

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

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

- Bahwa ternyata gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat telah melewati jangka waktu limitatif yang dibenarkan oleh UU Merek, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak. Bahwa merek OLYMPIC yang telah terdaftar pertama kali di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R I terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2001. Dengan demikian terbukti gugatan pembatalan merek milik Tergugat oleh Penggugat telah kadaluarsa. Bahwa gugatan pembatalan merek oleh Penggugat dengan memakai dasar Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2001 adalah tidak tepat dan tidak benar, karena terbukti merek OLYMPIC milik Tergugat tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat terhadap merek OLYMPIC milik Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 UU Nomor 15 Tahun 2001 dan oleh sebab itu, gugatan pembatalan *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, ditetapkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek;

- Bahwa dengan dicantumkannya kata "...hanya dapat..." tersebut di atas, maka persyaratan pengajuan pembatalan tersebut bersifat memaksa (imperatif) bagi pihak yang bermaksud untuk mengajukan pembatalan Merek Dagang yang dimiliki oleh pihak lain. Persyaratan formal tersebut di atas, juga mengandung arti pula bahwa merek dagang terdaftar yang dapat diajukan pembatalannya oleh pihak lain hanyalah merek dagang yang terdaftarnya di dalam Daftar Umum Merek belum lebih dari 5 (lima) tahun;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 594 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)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat diajukan dan didaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 Oktober 2013, sedangkan merek "OLYMPIC" Daftar Nomor 517227 yang dijadikan sebagai objek sengketa adalah sudah terdaftar sejak tanggal 28 Agustus 2001. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluwarsa, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terdaftarnya merek sengketa dalam Daftar Umum Merek;
- Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, adalah telah nyata bahwa gugatan Penggugat telah melampaui 5 tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta dengan menunjuk Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri/Niaga, Nomor 08/Merek/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputuskan pada tanggal 21 Februari 2002, mengenai perkara merek antara *laboratoire comestique de lecouisse* melawan PT. Univers Lion dan Pemerintah Republik Indonesia, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena kadaluwarsa;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon agar Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi dari Para Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 12 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 12 Februari 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 K/Pdt.Sus-HaKI/ 2014/PN Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 70/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 11 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 19 Maret 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 Maret 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;

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

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Februari 2014, Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan dalam pemeriksaan perkara Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- 2 Bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2014, sesuai surat Nomor 13K/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Memori Kasasi diajukan pada tanggal 11 Maret 2014, sehingga Memori Kasasi ini diajukan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
 - 3 Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sangat berkeberatan dengan putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan menolak putusan tersebut, karena:
 - a Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (*Judex Facti*) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 594 K/Pdt.Sus-HKI/2014



mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009);

- b Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (*Judex Facti*) keliru dalam menerapkan hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku (ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009);

4 Adapun alasan-alasan hukum yang mendasari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) mengajukan memori kasasi ini adalah sebagai berikut:

- a *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang menyebutkan “Hakim wajib mengadili segala bagian tuntutan”;

Pada butir 3 petitum gugatan, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah mengajukan permohonan kepada *Judex Facti* untuk:

Menyatakan merek “OLYMPIC” daftar Nomor IDM000309413 tertanggal 15 Juni 2011 atas nama Tergugat menyerupai nama Lembaga Internasional Penggugat Comite International Olympique;

Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* sama sekali tidak memberi pertimbangan serta alasan hukum terhadap tuntutan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tersebut;

Adalah sangat tidak tepat jika *Judex Facti* dalam putusan halaman 29 paragraf 6 menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya”;

Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut merupakan kekeliruan besar, karena petitum 2 gugatan dengan petitum 3 gugatan merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, sebagai berikut:

Petitum 2 gugatan meminta agar Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dinyatakan sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek “OLYMPIC”



dan “OLYMPICS” yang merupakan nama lembaga Internasional milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Sedangkan petitum 3 gugatan meminta agar *Judex Facti* menyatakan merek “OLYMPIC” daftar Nomor IDM000309413 tertanggal 15 Juni 2011 atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) menyerupai nama Lembaga Internasional Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) Comit  International Olympique;

Mengingat petitum 2 gugatan dengan petitum 3 gugatan merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, oleh karena itu petitum 3 gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) juga harus dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Dengan tidak dipertimbangkannya tuntutan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), agar merek “OLYMPIC” daftar Nomor IDM000309413 tertanggal 15 Juni 2011 atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dinyatakan menyerupai nama Lembaga Internasional Penggugat Comit  International Olympique, hal ini berarti *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang menyebutkan:

“Hakim wajib mengadili segala bagian tuntutan”;

Oleh karena itu terbukti dalam membuat putusan, *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, sehingga sudah selayaknya jika putusan *Judex Facti* dibatalkan pada pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi;

- b *Judex Facti* dalam membuat putusan salah dalam menerapkan hukum serta melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa seperti dapat dilihat pada butir 8 gugatan, dasar hukum Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek “OLYMPIC” daftar Nomor IDM000309413 tertanggal 15 Juni 2011 atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) diantaranya adalah ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

“Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang”;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 594 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi dalam membuat putusan, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa merek “OLYMPIC” daftar Nomor IDM000309413 tertanggal 15 Juni 2011 atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) menyerupai nama lembaga Internasional Comite International Olympique (Olympic dalam bahasa Inggris) milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Seharusnya *Judex Facti* dalam putusan mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) menggunakan kata Olympic pada mereknya, yang menyerupai nama Lembaga Internasional Comite International Olympique (International Olympic Committee dalam bahasa Inggris) milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Jika suatu merek menyerupai nama lembaga Internasional milik pihak lain, maka merek tersebut seharusnya tidak dapat terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Oleh karena itu maka bukti sertifikat pendaftaran merek-merek milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) seperti yang ditampilkan pada bukti P-1 sampai dengan P-12, sudah dapat membuktikan bahwa nama Lembaga Internasional Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah Comite International Olympique (International Olympic Committee dalam Bahasa Inggris);

Dengan demikian terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

“Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang”;

- 5 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa *Judex Facti* pada pemeriksaan perkara tingkat pertama telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 178 ayat (2) HIR serta salah menerapkan hukum dan melanggar ketentuan

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)



perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

- 6 Dengan demikian pengajuan permohonan kasasi ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 yang menyebutkan:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Maret 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena terbukti Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mempergunakan atau memproduksi barang dan/atau memperdagangkan barang terutama pada kelas 9 sebagaimana yang telah diproduksi oleh pihak Termohon Kasasi;
- Bahwa selain telah memproduksi maka pihak Termohon Kasasi telah pula melalui prosedur hukum, mendaftarkan merek “OLYMPIC” yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor 517227 dan telah pula diajukan perpanjangan sehingga pihak Termohon Kasasi sebagai pendaftar dan pemilik pertama berhak memperoleh perlindungan hukum;
- Bahwa lagipula alasan-alasan Pemohon Kasasi selebihnya sudah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 594 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

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 COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE 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;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE tersebut;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 10 Maret 2015** 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 Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

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

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Mahdi Soroinda Nasution S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,



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

ttd/. Retno Kusrini, S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

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

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 594 K/Pdt.Sus-HKI/2014