



P U T U S A N

No. 292 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT MANGGALA PUTRA PERKASA**, beralamat di Jalan Kali Anyar I No. 15 A, Jembatan Besi, Jakarta Barat, 11310, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Edi Kristianto, SH**, Advokat pada kantor "**Abdullah Loetfi & Co**", beralamat di Menara BDN Lt. 5, Jalan Kebon Sirih No. 83, Jakarta 10340, berdasarkan surat khusus tanggal 17 November 2008, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I ;

m e l a w a n :

**PT PRIMAJAYA PANTES GARMENT**, beralamat di Jalan Semanan Raya No. 27, Daan Mogot, Km. 16, Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Asti Soekanto, SH**, dan kawan-kawan, **para** Advokat pada Law Office "**Soekanto Salim & Rekan**", beralamat di Jalan Jenggala II, No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, berdasarkan surat khusus tanggal 6 April 2009, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n

**Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Hukum dan HAM Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot, Km. 24, Tangerang, 15119, 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 menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/2009



Bagian I

**Merek “Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo” atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan merek “Logo Berkuda” milik Penggugat**

bahwa Penggugat telah mengajukan pendaftaran merek “Logo Berkuda” dan telah terdaftar pada Direktorat Merek/Tergugat II sejak tanggal 20 April 2001 dengan Daftar No. 473654 untuk kelas barang 25 (bukti P-1) ;

bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek “Polo” dengan logo “Orang Berkuda” pada tanggal 11 September 2003 dan telah mendapat persetujuan dengan Daftar No. IDM000084457 tanggal 16 Agustus 2006 untuk kelas barang 25 (bukti P-2) ;

bahwa di kemudian hari Penggugat menjumpai tanpa seijin Penggugat ada pendaftaran merek “**Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo**” milik Tergugat I yang menyerupai “**Logo Berkuda**” milik Penggugat dimana permohonannya baru terdaftar pada tanggal 22 November 2006 dengan Daftar No. IDM000099368 untuk kelas barang 25 (bukti P-3) ;

bahwa merek “**Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo**” milik Tergugat I semula didaftarkan oleh Fong Felix pada Tergugat II dengan Daftar No. IDM000099368, tertanggal 22 November 2006 untuk kelas 25 (vide bukti P-3) dan kemudian dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat I berdasarkan Pengalihan Hak Agno. H4.HC.01.04.1307/07 tertanggal 11 Juli 2008 (bukti P-4);

bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama atas merek “Logo Berkuda” dimana merek tersebut juga telah terdaftar 5 (lima) tahun terlebih dahulu dalam Daftar Umum Merek dibandingkan dengan “Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo” milik Tergugat I ;

bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan adanya pendaftaran merek “Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo” milik Tergugat I karena dalam perkara *a quo* merek “Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo” tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Logo Berkuda” milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dulu untuk barang yang sejenis sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 14 tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai “UU Merek”, yang berbunyi : “permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut : a. mempunyai 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” ;

bahwa dengan demikian terbukti pendaftaran merek “**Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo**” milik Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek beserta Penjelasan, karena mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan merek “**Logo Berkuda**” milik Penggugat yang sudah terdaftar terlebih dahulu, yaitu :

- a. Persamaan bentuk ;
- b. Menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat serta mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas dalam masyarakat ;
- c. Persamaan untuk barang yang sejenis ;

#### Bagian II

#### Pendaftaran Merek Beritikad Tidak Baik

bahwa merek “**Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo**” milik Tergugat I yang menyerupai “**Logo Berkuda**” milik Penggugat semula didaftarkan oleh Fong Felix pada Tergugat II dengan Daftar No. IDM000099368, tertanggal 22 November 2006 untuk kelas 25 (vide bukti P-3) dan kemudian dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat I berdasarkan Pengalihan Hak Agno. H4.HC.01.04.1307/07 tertanggal 11 Juli 2008 (bukti P-4) ;

bahwa merek milik Tergugat I yang telah didaftarkan oleh Pendaftar Fong Felix mengandung unsur itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU Merek, yang berbunyi sebagai berikut : “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan pasal 4 UU Merek sangat jelas sekali kriteria Pemohon yang beritikad baik sebagai berikut : “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 atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen” ;

bahwa terbukti pendaftaran merek “**Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo**” daftar No. IDM000099368 mengandung unsur itikad tidak baik, tidak layak dan tidak jujur serta mempunyai niat untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek “**Logo Berkuda**” milik Penggugat ataupun melakukan persaingan curang sehingga merugikan Penggugat dan konsumen, oleh karenanya seharusnya pendaftaran merek “**Logo Orang Menunggang Kuda**”



Bermain Polo” tidak dapat didaftarkan pada Direktorat Merek/Tergugat II karena hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 UU Merek ;

bahwa oleh karenanya merek “Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo” daftar No. IDM000099368 milik Tergugat I secara nyata-nyata merupakan pendaftaran merek yang beritikad tidak baik karena menggunakan merek yang menyerupai pendaftaran merek “Logo Berkuda” milik Penggugat yang telah terdaftar dan dikenal oleh masyarakat umum, sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang ;

bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat ajukan tersebut diatas dalam perkara *a quo*, terbukti bahwa merek “Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo” daftar No. IDM000099368 milik Tergugat I beritikad tidak baik karena telah membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek “Logo Berkuda” milik Penggugat yang telah terdaftar pada Direktorat Merek sejak tanggal 20 April 2001 dengan Daftar No. 473654 sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU Merek dan Penjelasan ;

bahwa dengan demikian secara yuridis pendaftaran merek “Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo” daftar No. IDM000099368 tanggal 22 November 2006 milik Tergugat I haruslah dibatalkan oleh mejelis hakim yang mulia ;

### **Bagian III**

#### **Penggugat adalah Pemilik Sah Hak Cipta**

##### **“Seni Melukis Logo Berkuda”**

bahwa Penggugat, PT Primajaya Pantess Garment adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang garmen sejak tahun 1992, yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 39, tertanggal 10 Maret 1992 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 6 tertanggal 2 Mei 1994 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta serta seluruh akta perubahannya, dimana salah satu pendiri/pemegang saham sekaligus Direktur Utama PT Primajaya Pantess Garment adalah Tn. Jemmy Wantono yang merupakan pemilik hak cipta “Seni Lukis Logo Berkuda” Daftar No. 021382 tanggal 4 Oktober 1999 ;

bahwa jauh sebelum terdaftar sebagai pemilik sah merek “Logo Berkuda” Penggugat adalah pencipta logo berkuda sejak tahun 1991, dimana hal tersebut terbukti berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. "Seni Lukis Logo Berkuda" diumumkan pertama kali di Indonesia pada tanggal 4 Oktober 1991 dan terdaftar dengan Daftar No. 021382 tanggal 4 Oktober 1999 (bukti P-5) ;
- b. "Lukisan Logo PT Primajaya Pantes Garment Berjudul "Berkuda" diumumkan pertama kali di Indonesia pada tanggal 4 Oktober 1991 dan didaftarkan dengan Daftar No. 021378 tanggal 4 Oktober 1999 ;

Bahwa alasan Penggugat sangat berkeberatan dengan pendaftaran merek "Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo" milik Tergugat I daftar No. IDM000099368 tanggal 22 November 2006, karena menyerupai "Seni Lukis Logo Berkuda" (vide bukti P-5) dan "Lukisan Logo PT Primajaya Pantes Garment Berjudul "Berkuda" (vide bukti P-6) milik Penggugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas maka Penggugat sangat berkeberatan atas pendaftaran merek "Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo" milik Tergugat I pada Direktorat Merek/ Tergugat II dengan Daftar No. IDM000099368 tanggal 22 November 2006 (vide bukti P-3), oleh karenanya Penggugat mohon kepada majelis hakim agar membatalkan pendaftaran merek milik Tergugat I tersebut ;

Bahwa dalam perkara *a quo* , Penggugat selaku pemilik sah merek "Logo Berkuda" mengajukan gugatan pembatalan atas merek terdaftar "Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo" milik Tergugat I berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek ("UU Merek"), yang berbunyi : "Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 atau pasal 6" ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat sampaikan, maka patutlah kiranya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya oleh majelis hakim yang mulia ;

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 sebagai satu-satunya pemilik yang sah, pemakai pertama dan pemegang hak khusus atas merek dagang "LOGO BERKUDA";
3. Menyatakan merek "LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA BERMAIN POLO" No. Daftar IDM000099368 tanggal 22 November 2006 milik Tergugat I sebagai pendaftaran merek yang mengandung unsur itikad tidak baik ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis termasuk dalam satu kelas antara merek "LOGO BERKUDA" milik Penggugat dengan merek "LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA BERMAIN POLO" No. Daftar IDM000099368 tanggal 22 November 2006 milik Tergugat I dalam Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan segala akibat hukumnya ;
  5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan membatalkan merek terdaftar merek "LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA BERMAIN POLO" No. Daftar IDM000099368 tanggal 22 November 2006 milik Tergugat I dan mencoret dari Daftar Umum Merek pada Kantor Merek dengan segala akibat hukumnya ;
  6. Menyatakan putusan dalam perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
  7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 4 Maret 2009 Nomor: 74/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik yang sah, pemakai pertama dan pemegang hak khusus atas merek dagang "Logo Berkuda";
3. Menyatakan merek "Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo" Daftar No. IDM000099368 tanggal 22 November 2006 milik Tergugat I sebagai pendaftaran merek yang mengandung unsur itikad tidak baik ;
4. Menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis termasuk dalam satu kelas antara merek "Logo Berkuda" milik Penggugat dengan merek "Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo" Daftar No. IDM000099368 tanggal 22 November 2006 milik Tergugat I ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum & HAM RI, untuk mencoret pendaftaran Merek "Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo" Daftar No. IDM000099368 tanggal 22 November 2006 milik Tergugat I dari Daftar

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan/diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 4 Maret 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 12 K/HaKI/2009/PN.Niaga Jkt.Pst, Jo. No. 74/Merek/2008/PN.Niaga Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 30 Maret 2009 telah sampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat II/turut Termohon Kasasi yang pada tanggal 30 Maret 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan kontra memori kasasi;

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

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti kurang/tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terbukti tentang hak Pemohon Kasasi atas merek "Lukisan Orang Menunggang Kuda Bermain Polo" berdasarkan pendaftaran merek-merek yang dimilikinya

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam konteks perlindungan merek menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka undang-undang telah secara tegas memberikan hak eksklusif bagi pendaftar pertama suatu merek dan hak tersebut dilindungi sejak tanggal pertama kali diajukan (bandingkan pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek), *in casu* merek “Lukisan Orang Menunggang Kuda Bermain Polo” milik Tergugat yang terdaftar pertama kali dibawah nomor 369885 pada tanggal 27 Agustus 1993 adalah diajukan dan dimiliki lebih dahulu dibandingkan “Lukisan Orang Menunggang Kuda” milik Termohon Kasasi/Penggugat yang baru pertama kali diajukan tanggal 8 November 1999 dan hanya dilindungi untuk jenis barang: “Kaos kaki, dasi, ikat pinggang” ;

bahwa mengutip pertimbangan hukum *judex facti* pada halaman 26 putusan :

- (1) *“Menimbang, bahwa PT Primajaya Pantess Garment (Penggugat) adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang garment sejak tahun 1992 yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT No. 39 tertanggal 10 Maret 1992 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 6 tertanggal 2 Mei 1994, dimana Tn. Jemmy Wantono adalah sebagai salah satu pemegang saham sekaligus sebagai direktur utama serta pemilik hak cipta “Seni Lukis Logo Berkuda” diumumkan pertama kali tanggal 4 Oktober 1991, terdaftar No. 021382 tanggal 4 Oktober 1999” ;*
- (2) *“Menimbang, bahwa merek “Logo Berkuda” semula terdaftar No. 237211 tanggal 2 Agustus 1988 untuk melindungi kelas barang 25 atas nama Jemmy Wantono (bukti P-6a, P-6b, P-6c), kemudian atas persetujuan dari Jemmy Wantono merek “Logo Berkuda” digunakan oleh Penggugat (bukti P-8, P-9)” ;*
- (3) *“Menimbang, bahwa saksi Subagus (karyawan PT Primajaya Pantess Garment) menerangkan sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang telah bekerja mengantar barang untuk dipasarkan dengan produk merek milik Penggugat dan saksi SY. Sabarno, saksi Nengah Taram sebagai karyawan di PT Sarinah telah menjual produk kaos, pakaian jadi dengan merek “Logo Orang Menunggang Sedang Memegang Stick” produk milik Penggugat sejak tahun 1984 dan saksi tidak pernah menjual produk dengan merek milik Tergugat I” ;*

bahwa pertimbangan *judex facti* (1,2,3) tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hukum *in casu* UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dengan alasan sebagai berikut :

Tentang pertimbangan hukum pada Ad. (1) :

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tentang penggunaan hak cipta yang dipertimbangkan oleh judex facti sebagai bagian dari perlindungan hak merek adalah bertentangan dengan prinsip umum dari kedua hak tersebut. Hak Cipta tunduk pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mendasarkan perolehan haknya pada publikasi pertama. Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran (bandingkan pasal 5 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Sedangkan Hak Merek lahir karena pendaftaran berdasarkan azas "first to file" (pengajuan pertama kali) [bandingkan pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek] ;

bahwa judex facti mendasarkan pertimbangannya pada surat direktur Hak Cipta (bukti P-7) yang menerangkan: "Undang-undang Hak Cipta tidak ada ketentuan yang melarang, atau membatasi pemakaian suatu ciptaan terdaftar untuk tujuan tertentu". Bahwa seharusnya judex facti tidak serta merta menggunakan keterangan tersebut melainkan melihat langsung ke UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta menentukan: "Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan ini merupakan pengulangan/penegasan dari ketentuan dalam pasal 1 ayat (1). Dengan demikian keterangan direktur hak cipta sebagai dimaksud dalam bukti P-6 adalah sama sekali tidak mengandung kebenaran. Terbukti direktur hak cipta telah mencabut keterangan dimaksud dengan menerbitkan keterangan lainnya yang bertolak belakang (lihat bukti PK-1) ;

## Tentang pertimbangan hukum pada Ad. (2)

Bahwa sesuai dengan bukti P-6a-b-c, menunjukkan bahwa merek nomor 237211 berikut perpanjangannya terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek atas nama Jemmy Wantono dan yang sesuai dengan bukti P-8, P-9 telah memberikan hak pakai kepada Penggugat. Bahwa terlepas dari hak pakai dimaksud tidak dikenal dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Judex facti telah nyata-nyata salah mempertimbangkan pendaftaran merek ini seolah-olah merupakan bagian kepemilikan dari Penggugat. Sedang judex facti seharusnya memahami bahwa untuk dapat dipertimbangkan dalam gugatan pembatalan menurut pasal 68, merek No. 237211 haruslah terdaftar atas nama Penggugat, dengan perkataan lain seharusnya judex facti mengesampingkan merek No. 237211 karena merek ini masih tercatat atas nama Jemmy Wantono. Dengan mempertimbangkan merek

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 237211 seolah-olah milik Termohon Kasasi/Penggugat, judex facti telah nyata-nyata melanggar hukum pembuktian yang sangat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi/Tergugat ;

Tentang pertimbangan pada Ad. (3)

bahwa terlepas dari keterangan saksi-saksi yang nota bene karyawan Penggugat, yang menerima gaji dari Penggugat, kesaksian-kesaksian demikian sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara gugatan pembatalan merek yang didasarkan pada ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 6 ayat (1) huruf a secara tegas menyatakan bahwa "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". Dalam kaitan gugatan pembatalan merek oleh Termohon Kasasi/Penggugat, ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek haruslah diterapkan sehingga yang dibandingkan hanyalah merek-merek yang dimiliki keduabelah pihak yang berperkara, bukan membandingkan merek pihak lain yang bukan pihak dalam perkara ini. Dengan cara demikian judex facti telah nyata-nyata melanggar hukum acara peradilan ;

bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan judex facti dalam halaman 27-28 paragraf 4: "*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas terbukti bahwa merek Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo atau "Logo Berkuda" semula terdaftar nomor 237211 tanggal 2 Agustus 1988 atas nama Jemmy Wantono (bukti P-6a) yang sekarang telah dialihkan kepada Penggugat terbukti terdaftar lebih dahulu bila dibandingkan dengan merek terdaftar milik Tergugat I daftar No. 369885 tanggal pendaftaran 3 Oktober 1996 (bukti T.1-1).....*";

bahwa tidak ada satu buktipun yang menerangkan adanya pengalihan hak merek nomor 237211 dari Jemmy Wantono kepada Termohon Kasasi/Penggugat. Dengan demikian terbukti bahwa judex facti sudah melakukan kesalahan yang sangat menyolok dan karena itu haruslah dibatalkan ;

2. Majelis judex facti telah melanggar hukum dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum

Bahwa mengutip kembali pertimbangan judex facti pada halaman 27-28 paragraf 4 yang berbunyi (kutip): "*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas terbukti bahwa merek Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo atau "Logo Berkuda" semula*

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/2009



*terdaftar nomor 237211 tanggal 2 Agustus 1988 atas nama Jemmy Wantono (bukti P-6a) yang sekarang telah dialihkan kepada Penggugat terbukti terdaftar lebih dahulu bila dibandingkan dengan merek terdaftar milik Tergugat I Daftar No. 369885 tanggal pendaftaran 3 Oktober 1996 (bukti T.1-1), dan hak cipta "Seni Lukis Logo Berkuda" (bukti P-5) diumumkan tanggal 4 Oktober 1991 juga terdaftar lebih dahulu dibandingkan dengan merek Tergugat I, maka dengan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat secara hukum Penggugat lebih berhak menggunakan merek "Logo Orang Menunggang Kuda" bila dibandingkan dengan Tergugat I";*

bahwa pertimbangan judex facti tersebut nyata-nyata sangat menyesatkan, dan karenanya nyata-nyata telah melanggar hukum pembuktian, karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Merek No. 237211 masih tercatat dalam Daftar Umum Kantor Merek atas nama Jemmy Wantono dan sampai gugatan diajukan tak ada satu buktipun yang menerangkan telah dicatatnya pemindahan hak merek No. 237211 tersebut ;
2. Bahwa memperbandingkan pendaftaran hak cipta dengan pendaftaran merek adalah merupakan pelanggaran hukum karena keduanya dalam konteks perlindungan hak yang berbeda satu dengan lainnya. Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta menentukan: "Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan ini merupakan pengulangan/ penegasan dari ketentuan dalam pasal 1 ayat (1). Bahwa berbeda dengan perlindungan merek, pendaftaran suatu ciptaan tidak wajib. Karena itu penerapan hak cipta dalam konteks perlindungan hak merek adalah suatu kesalahan sangat menyolok dan karenanya merupakan pelanggaran hukum;
3. bahwa dengan demikian kesimpulan judex facti bahwa secara hukum Penggugat/Termohon Kasasi lebih berhak menggunakan merek "Logo Orang Menunggang Kuda" bila dibandingkan dengan Tergugat" adalah kesimpulan yang "absurd" (tak masuk akal). Bahwa faktanya, Termohon Kasasi/Penggugat hanya dapat mendasarkan gugatannya pada pendaftaran mereknya sendiri No. 473654 yang baru diajukan tanggal 8 November 1999 dan hanya dilindungi untuk jenis barang: "kaos kaki, dasi, ikat pinggang". Jika dibandingkan dengan merek Pemohon Kasasi/Tergugat I yang memiliki pendaftaran merek No. 369.855 dan diajukan sejak tanggal 27 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 untuk jenis barang: "Konveksi yaitu: pakaian jadi, jas pria/wanita, rok, blouse, celana pria/wanita, kutang, pakaian olah raga, kaos oblong, kaos kaki, jaket, topi, ikat pinggang, sepatu, selop dan sandal" dalam kelas 25, maka sudah pasti Termohon Kasasi/Tergugat I adalah yang lebih berhak ;

Tentang itikad tidak baik :

bahwa *judex facti* mendasarkan pertimbangan hukum tentang adanya itikad tidak baik Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi pada kesaksian 3 (tiga) orang saksi yang salah satunya terbukti keryawan Penggugat/Termohon Kasasi bahwa yang demikian merupakan keterangan yang tidak sah menurut undang-undang ;

bahwa berikut ini dikutip pertimbangan hukum pada halaman 28 paragraf 2 yang berbunyi (kutip): "*Menimbang, bahwa saksi Subagus, saksi SY. Sabarno dan saksi Nengah Taram menerangkan barang produk dengan merek "Logo Orang Menunggang Kuda" milik Penggugat telah dipasarkan sejak tahun 1984 dengan wilayah pemasaran seluruh Indonesia antara lain Medan, Jakarta, Riau, Makassar, Denpasar, Bandung, Balikpapan, Yogyakarta, Banjarmasin, Manado sebagaimana dalam bukti P-21 s/d P-31 ;*

bahwa keterangan saksi Subagus adalah karyawan Penggugat/Termohon Kasasi, karenanya keterangan yang diberikan harus dikesampingkan, sedang keterangan dari saksi Sabarno dan Nengah Taram bukanlah saksi-saksi yang dibenarkan oleh undang-undang, karena mereka keduanya memiliki hubungan dagang dengan Penggugat/Termohon Kasasi, sehingga apapun keterangannya adalah tidak obyektif dan yang demikian tidak dapat dijadikan rujukan hukum apalagi untuk menghukum seseorang sebagaimana dilakukan *judex facti* dalam menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I telah melakukan itikad tidak baik ;

bahwa bertitik tolak pada perlindungan merek menurut UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang mensyaratkan pendaftaran berdasarkan azas *first to file* bukan pemakai pertama, maka pembuktian tentang ada atau tidaknya itikad tidak baik haruslah didasarkan pada ketentuan tersebut, bukan ketentuan lain yang sangat dirakayasa oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan menghadirkan saksi-saksi yang notabene karyawannya sendiri. Bahwa dengan memanipulasi pembuktian semacam ini sudah terbukti bahwa Termohon Kasasi/Penggugat melakukan itikad tidak baik dalam beracara ;

bahwa dengan mengutip Penjelasan resmi dari pasal 4 UU N0. 15 Tahun 2001 tentang Merek (kutip): "*Pemohon yang bertitikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun*

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/2009



*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.....” ;*

Dari ketentuan tersebut menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan itikad tidak baik adalah berkaitan dengan pendaftaran merek, karena untuk dapat memakai merek seseorang haruslah terlebih dahulu memiliki merek terdaftar sebagai diamanatkan dalam pasal 3 (kutip); *“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”;*

Dari ketentuan tersebut diperoleh kepastian hukum dan kepastian hak bagi siapapun yang menggunakan merek, sebagai dimaksud oleh UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Keterangan saksi baru diperlukan dalam hal sengketa berkaitan dengan merek yang tidak terdaftar, mencampurkan keduanya menjadikan kepemilikan merek tidak jelas ;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka sudah pasti bahwa judex facti telah melakukan pelanggaran hukum *in casu* dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti keterangan saksi dan kurang cermat dalam membuat konklusi sehingga sangat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi/Tergugat I ;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi/Tergugat I hendak mengutip pertimbangan hukum pada halaman 28 paragraf 4 yang berbunyi (kutip): *“Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawaban pokok perkara menerangkan bahwa merek milik Tergugat I terdaftar berdasarkan keputusan komisi banding merek No. 134/413/KBM/HKI/2005 tanggal 13 Juli 2006” ;*

Pemohon Kasasi/Tergugat I sungguh tidak habis mengerti dengan dikutipnya jawaban Tergugat II oleh judex facti yang menerangkan bahwa merek milik Tergugat I terdaftar berdasarkan keputusan komisi banding merek. Apakah komisi banding merek diragukan kredibilitasnya dalam memutus banding atas penolakan kantor merek ??

Bahwa komisi banding merek adalah instansi mandiri yang ditunjuk undang-undang untuk menilai kembali (banding) atas keputusan penolakan kantor merek. Dan sebagai halnya dengan Pengadilan Niaga Jakarta yang juga dapat menilai kembali putusan banding komisi banding merek. Banyak keputusan direktur merek yang dibatalkan komisi banding merek demikian juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak keputusan komisi banding merek yang dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta dan itu adalah hal yang wajar karena upaya hukum tersebut dijamin oleh undang-undang ;

Bahwa akan tetapi judex facti telah dalam kasus ini mempertimbangkan bahwa perolehan hak pendaftaran merek Pemohon Kasasi/Tergugat I melalui komisi banding merek adalah merupakan tindakan itikad tidak baik, sekali lagi sungguh absurd. Bahwa bagaimanapun keputusan pendaftaran merek atas merek "Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo" No. IDM000099368 tanggal 22 November 2006 adalah dilakukan dengan itikad baik karena melalui prosedur sah yang ditentukan oleh undang-undang ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Pemohon Kasasi mohon dengan hormat agar bapak ketua Mahkamah Agung RI berkenan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, selanjutnya berkenan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 74/MERREK/2008/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 11 Maret 2009 dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat Asli/Termohon Kasasi ;

Menimbang,

mengenai keberatan ad. 1 dan 2 :

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa amar putusan judex facti ic. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Maret 2009 No. 74/Merek/2008/PN.Niaga Jkt.Pst yang menyatakan merek "Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo" Daftar No. IDM000099368 tanggal 22 November 2006 milik Tergugat I sebagai pendaftaran merek yang mengandung unsur itikad tidak baik adalah tidak dapat dibenarkan, karena Tergugat II yaitu pemerintah RI Cq. Dirjen HaKI Cq. Direktorat Merek dalam jawabannya mengatakan bahwa merek Tergugat I yaitu "Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo", didaftar adalah berdasarkan keputusan Komisi Banding Merek No. 134/413/KBM/HKI/2005, tanggal 13 Juli 2006 ;
- bahwa dengan didaftarkannya merek Tergugat I berdasarkan keputusan Komisi Banding Merek tersebut, tidaklah dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek Tergugat I tersebut adalah pendaftaran merek yang mengandung itikad tidak baik, karena dengan adanya keputusan Komisi Banding Merek yang memberi ijin pendaftaran merek Tergugat I tersebut berarti bahwa

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap merek Tergugat I itu telah dilakukan pemeriksaan dan ternyata tidaklah bertentangan dengan ketentuan pasal 4, 5 dan 6 UU No. 15 Tahun 2001 dan juga berarti bahwa merek Tergugat I tersebut tidak ada persamaan dengan merek terdaftar lainnya ;

- bahwa meneliti merek Penggugat sebagaimana tertera dalam bukti Penggugat dibandingkan dengan merek Tergugat I sebagaimana tertera dalam bukti Tergugat I, ternyata tidak terdapat persamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya dari UU No. 15 Tahun 2001, karena walaupun sama memakai "logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo" tetapi terdapat perbedaan yang nyata, yaitu merek Tergugat I ditambah dengan kata-kata "Polo by Ralph Lauren" yaang tertulis dengan jelas diatas warna yang menambah kontras atau jelas kata-kata tersebut, sedangkan merek Penggugat hanya logo saja tanpa kata-kata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi PT MANGGALA PUTRA PERKASA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 74/Merek/2008/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 4 Maret 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

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

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT MANGGALA PUTRA PERKARA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 74/Merek/2008/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 4 Maret 2009 ;

## **M E N G A D I L I S E N D I R I :**

Menolak gugatan Penggugat ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 September 2009 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, MHum. dan Djafni Djamal, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./H.Mahdi Soroinda Nasution,SH,Mhum

ttd./Djafni Djamal, SH

Ketua

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd./

Biaya-biaya :

M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-

Administrasi kasasi ..... Rp.4.993.000,-

J u m l a h ..... Rp.5.000.000,-

Barita Sinaga, SH, MH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH

NIP. 040.049.629

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/2009

#### 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)