



P U T U S A N

Nomor 544 K/Pdt.Sus/2011

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. DAMAI BERKAT BERSAUDARA, berkedudukan di Jalan Pluit Putra Raya No. 6, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. Dra. DEVI YULIAN, SH., 2. TRIZAL FINO IRSA, SH.**, para Advokat dan Konsultan HKI pada kantor Hukum DEVI YULIAN & Rekan beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok C-4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

M e l a w a n :

Ir. LIE JAYANTO LOKANATHA, bertempat tinggal di Perumahan Green Garden Blok C2 No. 12 A, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. BOYKE SEMUEL, SH., 2. HAKIM TORONG, SH** dan **3. PRISTA TARIGAN, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor SEMUEL & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Batu Jajar No. 35 A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2011 ;

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 di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa antara lain : "Penyediaan makanan dan minuman, restoran, kantin, kafe, kedai makan dan minum, kedai kopi, pujasera, penyediaan makanan barat, - China, - Jepang, - India, penyediaan minuman beralkohol, teh, kopi, coklat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman ringan, hotel” dengan mempergunakan merek “Itasuki dan Lukisan” ;

2. Bahwa Merek Jasa “Itasuki dan Lukisan” milik Penggugat adalah merek terdaftar yang dilindungi Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, Penggugat telah mendaftarkan merek tersebut kepada Direktorat Jenderal HAKI untuk kelas jasa 43, jenis jasa antara lain Restoran milik Penggugat dan telah terdaftar dalam daftar umum merek Direktorat Jenderal HAKI di bawah No. IDM000114476 tertanggal 20 Februari 2008 ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek ditentukan bahwa “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya” ;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan ini, Penggugat adalah satu-satunya yang dapat menggunakan sendiri merek jasa terdaftar **“Itasuki dan Lukisan”** diseluruh Wilayah Indonesia khususnya untuk jenis jasa “Restoran” yang tergolong dalam kelas 43 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Tahun 2001 tentang merek, “Merek Terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang” ;
6. Bahwa Penggugat kemudian mengetahui ternyata di dalam Daftar Umum Merek Departemen Hukum dan HAM R.I, cq. Direktorat Jenderal HAKI, telah terdaftar merek-merek :
 1. ITASUKI daftar No. IDM000125960 tanggal 28 April 2008 yang termasuk dalam kelas jasa 35.
 2. ITASUKI daftar No. IDM000125961 tanggal 28 April 2008 yang termasuk dalam kelas jasa 43.
7. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan terdaptarnya merek-merek ITASUKI atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek, karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Itasuki milik Penggugat dan lebih dahulu terdaftar di Indonesia, dibandingkan dengan pendaftaran merek ITASUKI atas nama Tergugat di Indonesia ;
8. Bahwa oleh karena terdapatnya persamaan antara merek Tergugat dengan merek Penggugat seperti tersebut di atas, maka pendaftaran merek-merek ITASUKI atas nama Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 544 K /Pdt.Sus/2011

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) huruf a dan b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang menyebutkan :

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

9. Bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) (a) dari Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah :

“.... Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”.

10. Bahwa dengan memperhatikan penjelasan Pasal 6 ayat (1) (a) dari Undang-Undang Merek, terlihat adanya persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya persamaan pada pokoknya antara merek-merek ITASUKI milik Tergugat dengan Merek Itasuki milik Penggugat ;

Bahwa persamaan ini dapat dilihat dari :

i. Adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek-merek Tergugat dengan merek Penggugat.

ii. Adanya persamaan bunyi ucapan

Bahwa unsur yang menonjol yang membentuk merek Tergugat dan unsur yang menonjol yang membentuk merek Penggugat adalah sama, yakni kata “ITASUKI”

iii. Adanya persamaan jenis barang jasa.

11. Bahwa Penggugat menilai adanya persamaan antara merek-merek ITASUKI milik Tergugat serta merek Itasuki milik Penggugat akan menyebabkan konsumen maupun khalayak ramai akan kebingungan mengenai asal-usul dari produk jasa dengan merek-merek ITASUKI Tergugat dan mengira bahwa produk jasa dengan merek-merek ITASUKI milik Tergugat tersebut berasal dari Penggugat atau mengira bahwa Tergugat memiliki hubungan bisnis dengan Penggugat, padahal dalam kenyataan Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 544 K /Pdt.Sus/2011

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

ataupun merek-merek lainnya yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek Itasuki milik Penggugat ;

MENGENAI ITIKAD TIDAK BAIK DARI TERGUGAT

12. Bahwa dapat dipastikan tindakan Tergugat mendaftarkan merek jasa "ITASUKI" didasari itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek "Itasuki" milik Penggugat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa harus mempromosikan mereknya sendiri. Oleh karena itu pendaftaran merek jasa "ITASUKI" atas nama Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan, karena Hak Khusus atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftaran yang beritikad baik, sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek yang menyebutkan :

Pasal 4

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

13. Bahwa adanya itikad tidak baik dari Tergugat dapat dipastikan, karena merek milik Penggugat telah didaftarkan dan beredar terlebih dahulu dibandingkan dengan pendaftaran merek Tergugat.

14. Bahwa merek "ITASUKI" atas nama Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan dan/atau ditolak karena didasari itikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Penggugat yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) a, b serta ayat (3) a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi :

Pasal 4

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

Pasal 6 ayat (1) :

"Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 544 K /Pdt.Sus/2011

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

15. Bahwa adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga tidak dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya :

- Yurisprudensi MA No. 018/K/N/HaKI/2002 tanggal 21 November 2002 yang menyebutkan :

“Bahwa dari bukti-bukti terlihat bahwa merek “Masters” atas nama Penggugat telah didaftarkan pada Tergugat II dalam tahun 1990, sedangkan merek “Masters” atas nama Tergugat I didaftarkan pada tahun 1995, karenanya pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat lebih dahulu dari Tergugat I.

“Bahwa merek “Masters” atas nama Penggugat juga telah terdaftar di banyak Negara (bukti P-5 sampai dengan P-10), sehingga merek “Masters” atas nama Tergugat I yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Masters” atas nama Penggugat yang sudah dikenal masyarakat jelas memperlihatkan adanya kesengajaan Tergugat I meniru merek dagang Penggugat dan karena itu terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat I”.

- Yurisprudensi MA No. 07/K/N/HaKI/2003 tanggal 30 April 2003 yang menyebutkan :

Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sebelumnya mendaftarkan merek “VANSON” atas namanya, telah mengetahui adanya merek milik Penggugat dalam kelas barang yang sama, sehingga dapat diduga Tergugat dengan sengaja meniru merek dagang milik Penggugat yang sudah dikenal. Dengan demikian terbukti bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut didasarkan pada itikad tidak baik.

- Yurisprudensi MA No. 021/K/N/HaKI/2003 tanggal 25 September 2003 yang menyebutkan :

Bahwa perbuatan itikad tidak baik Tergugat mendaftarkan merek “GIOJEN CO” yang pada pokoknya sama dengan merek Penggugat seperti “GIOJEN CO” adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan (misleading) khalayak ramai asal-usul barang, serta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (dishonesty purpose), sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan ketertiban umum.

16. Bahwa oleh karena merek-merek “ITASUKI” No. IDM000125960 dan merek “ITASUKI” No. IDM000125961 atas nama Tergugat didaftarkan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Merek

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 544 K /Pdt.Sus/2011

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

sebagaimana dijelaskan di atas, maka sudah sepantasnya pendaftaran merek milik Tergugat tersebut dibatalkan ;

17. Bahwa dengan adanya merek "ITASUKI" daftar No. IDM000125960 dan merek "ITASUKI" daftar No. IDM000125961 atas nama Tergugat, maka masyarakat akan terpedaya serta terkecoh akan asal-usul barang/jasa Restoran merek "ITASUKI" milik Tergugat seolah-olah berasal dari atau berhubungan dengan merek jasa "Itasuki" milik Penggugat, yang mana hal tersebut akan sangat merugikan Penggugat dan dimana perbuatan Tergugat tersebut akan mengganggu ketertiban umum, khususnya di kalangan para konsumen ;
18. Bahwa dengan demikian, Penggugat sangat berkeberatan dengan pendaftaran merek jasa "ITASUKI" No. IDM000125960 dan "ITASUKI" No. IDM000125961 yang terdaftar atas nama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat sangat berkepentingan agar merek-merek tersebut dapat dibatalkan, atau setidaknya dapat dinyatakan batal ;
19. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mempunyai alasan-alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek-merek :
 - ITASUKI daftar No. IDM000125960 tertanggal 28 April 2008
 - ITASUKI daftar No. IDM000125961 tertanggal 28 April 2008atas nama Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek jasa "Itasuki dan Lukisan" daftar No. IDM000114476 tanggal 20 Februari 2008 di Indonesia untuk kelas jasa 43.
3. Menyatakan Merek ITASUKI daftar No. IDM000125960 tertanggal 28 April 2008 dan Merek ITASUKI daftar No. IDM000125961 tertanggal 28 April 2008 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Itasuki milik Penggugat.

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 544 K /Pdt.Sus/2011

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

4. Menyatakan Merek ITASUKI daftar No. IDM000125960 tertanggal 28 April 2008 dan Merek ITASUKI daftar No. IDM000125961 tertanggal 28 April 2008 milik Tergugat didaftarkan atas dasar itikad tidak baik.
5. Menyatakan batal atau membatalkan pendaftaran merek-merek ITASUKI daftar No. IDM000125960 tertanggal 28 April 2008 dan Merek ITASUKI daftar No. IDM000125961 tertanggal 28 April 2008 milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Merek untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek-merek "ITASUKI" daftar No. IDM000125960 tertanggal 28 April 2008 dan Merek "ITASUKI" daftar No. IDM000125961 tertanggal 28 April 2008 atas nama Tergugat dan mencoret merek-merek "ITASUKI" daftar No. IDM000125960 tertanggal 28 April 2008 dan Merek "ITASUKI" daftar No. IDM000125961 tertanggal 28 April 2008 milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

atau :

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI :

- I. Gugatan Penggugat menyalahi ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Bahwa selain itu pula dasar Hukum yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan untuk itu Tergugat mensoomeer Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu :

Menunjukkan adanya bukti Pendaftaran Merek "ITASUKI" untuk jenis Kelas Barang/Jasa Kelas 35.

Bahwa dengan terdaftarnya merek "ITASUKI" untuk Kelas Barang/Jasa dalam Kelas 35 dengan Nomor IDM 000125960 dan merek "ITASUKI" untuk Kelas Barang/Jasa dalam Kelas 43 dengan Nomor IDM 000125961 atas nama Tergugat, maka sesuai Ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Negara memberikan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 544 K /Pdt.Sus/2011

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

Hak Khusus Terhadap Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk menggunakannya yang dilindungi Merek tersebut.

Dengan demikian tidak ada alasan Penggugat untuk melarang pemilik Merek terdaftar (Tergugat) untuk mempergunakan Merek dalam kegiatan perdagangan.

Dan karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Eksepsi "obscur libel".

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengaku sebagai Pemilik merek Jasa "ITASUKI dan LUKISAN" dengan Kelas Barang/jasa 43, yang terdaftar Dalam Daftar Umum Mereka No. IDM000114476 tertanggal 20 Februari 2008.

Bahwa jelas penulisan dan kata-kata tersebut sangat berbeda dan di samping itu pula mengenai Kelas Barang/Jasa berbeda, maka jelas Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas untuk mengajukan gugatan Pembatalan merek "ITASUKI" untuk Kelas Barang/Jasa 35 milik Tergugat yang telah terdaftar di Daftar Umum Merek Nomor: IDM 000125960 tanggal 28 April 2008.

Bahwa gugatan Penggugat yang menggabungkan keduanya dengan Kelas Barang/Jasa yang berbeda yaitu 35 dan 43, serta tidak adanya bukti kepemilikan Merek "ITASUKI" Untuk Kelas Barang /Jasa 35 yang dimiliki Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formal dalam bentuk "obscur libel"

Bahwa di samping itu pula gugatan Penggugat tidak menyebutkan uraian warna dan merek "Ita Suki dan lukisan" milik Penggugat yang menjadi tolak ukur dari sengketa merek tersebut, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Eksepsi tentang "error in persona"

Bahwa Penggugat keberatan dengan diterimanya Pendaftaran Merek "ITASUKI" milik Tergugat dan diterbitkannya Sertifikat Merek atas nama Tergugat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, namun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek tersebut tidak ditarik sebagai Para Pihak dalam Perkara ini.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 544 K /Pdt.Sus/2011

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 jelas materi pokok sengketa Pembatalan Pendaftaran MEREK yang Berkaitan langsung dengan tuntutan Pencoretan Pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek, tuntutan itu tidak dapat ditujukan kepada Tergugat saja, karena yang berwenang untuk melakukan itu adalah Direktorat Merek, dan karenanya Direktorat Merek harus ikut di gugat.

Bahwa dikarenakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, maka telah terbukti gugatan dari Penggugat mengandung cacat formal yakni "error in persona" dalam bentuk "plurium utis consortium".

Oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum gugatan dari Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa eksepsi dari Tergugat beralasan menurut hukum dan karenanya dapat diterima. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 19/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 26 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan/diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 26 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 15 K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo. Nomor: 19/Merek/2011/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

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 544 K /Pdt.Sus/2011

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

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 27 Juni 2011 telah disampaikan 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 30 Juni 2011 ;

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 alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan, replik, bukti-bukti serta kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
3. Bahwa setelah membaca secara seksama dan mempelajari putusan, Pemohon Kasasi/Penggugat berpendapat bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 27 s/d 31 telah salah menerapkan hukum dan bahkan melanggar hukum yang berlaku karena membenarkan pemikiran dan dalil Termohon Kasasi/Tergugat ;
4. Tentang persamaan pada pokoknya antara Merek itasuki dengan lukisan milik Pemohon Kasasi dengan Merek ITASUKI milik Termohon Kasasi ;
 - Bahwa, Pemohon Kasasi juga berpendapat bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan dan kelalaian di dalam menentukan adanya persamaan antara Merek itasuki dengan lukisan milik Pemohon Kasasi dengan Merek ITASUKI milik Termohon Kasasi ;
 - Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek beserta penjelasannya mengenai kriteria persamaan pada pokoknya antara suatu merek dengan merek lainnya ;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Penjelasan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 544 K /Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa menentukan kriteria persamaan pada pokoknya antara suatu merek dengan merek lainnya adalah sebagai berikut :

- Menentukan unsur-unsur yang menonjol antara Merek itasuki dengan lukisan milik Pemohon Kasasi dan Merek ITASUKI milik Termohon Kasasi ;
- Menentukan apakah unsur-unsur yang menonjol tersebut menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai :
 - a. Bentuk ;
 - b. Cara Penempatan ;
 - c. Cara Penulisan, atau ;
 - d. Kombinasi antara unsur-unsur ataupun ;
 - e. Persamaan bunyi ucapan.

Yang terdapat di dalam merek-merek tersebut (unsur-unsur yang menimbulkan persamaan kesan ini bersifat kumulatif).

- Bahwa, apabila Judex Facti memperhatikan dengan benar dan seksama ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek beserta penjelasannya seharusnya untuk menentukan persamaan suatu merek dengan merek lainnya haruslah pertama-tama mencari unsur yang menonjol dari merek itasuki dengan lukisan (Vide Bukti P-3) dan merek ITASUKI milik Termohon Kasasi (Vide Bukti P-5 dan P-6). Kemudian unsur-unsur yang menonjol ini dimulai apakah unsur-unsur ini menimbulkan persamaan kesan dalam hal (secara fakulatif - cukup satu terbukti, maka unsur persamaan telah terbukti) :
 - a. Bentuk ;
 - b. Cara Penempatan ;
 - c. Cara Penulisan, atau ;
 - d. Kombinasi antara unsur-unsur ataupun ;
 - e. Persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek-merek tersebut.
- Bahwa, apabila Judex Facti dengan benar menjalankan kedua ketentuan tersebut Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasannya maka akan terlihat :
 - Unsur yang menonjol dari merek Pemohon Kasasi adalah unsur kata "itasuki", sedangkan unsur yang menonjol dari merek Termohon

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 544 K /Pdt.Sus/2011

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)



Kasasi adalah unsur kata "ITASUKI".

- Unsur yang menonjol tersebut memberikan persamaan kesan dalam hal bunyi ucapan antara kata "itasuki" dan "ITASUKI" dan persamaan kesan dalam hal kombinasi unsur-unsur yaitu kata "Itasuki".
5. Kesalahan dan kelalaian Judex Facti di dalam menilai itikad tidak baik Termohon Kasasi di dalam mendaftarkan merek-merek "ITASUKI" ;
- Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Judex Facti juga telah salah menerapkan ketentuan mengenai itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bahwa kesalahan tersebut ditambah dengan keadaan bahwa karena Judex Facti telah dengan tidak cermat mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi ;
 - Bahwa, jelas pertimbangan Judex Facti pada halaman 30 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek beserta penjelasannya ;
 - Bahwa, dari penjelasan tersebut terlihat sebenarnya bahwa penentuan apakah suatu merek didaftarkan atas dasar itikad tidak baik atau tidak cukup sederhana, yaitu dilihat apakah merek "ITASUKI" milik Termohon Kasasi meniru merek "itasuki" milik Pemohon Kasasi yang sudah dipergunakan oleh Pemohon Kasasi, sehingga telah dikenal oleh masyarakat umum ;
 - Bahwa, apabila Judex Facti dengan teliti mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek beserta penjelasannya dan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi mengenai merek "itasuki", maka bukti-bukti tersebut jelas akan menunjuk bahwa :
 - a. Pemohon Kasasi adalah pemilik pertama dari merek "itasuki" tersebut yang telah dipakai dan dipergunakan untuk kelas barang jasa yang termasuk dalam kelas 43 ;
 - b. Merek jasa "itasuki" milik Pemohon Kasasi tersebut telah dikenal oleh masyarakat luas karena telah membuka beberapa restaurant dengan memakai merek "itasuki" ;
6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon Kasasi dan ketentuan Pasal 4 jo. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, jelas terlihat bahwa pendaftaran merek "ITASUKI" milik Termohon Kasasi haruslah dikualifisir sebagai pendaftar merek yang beritikad tidak baik yang



semata-mata bertujuan untuk membonceng, meniru, menjiplak, ketenaran merek "itasuki" milik Pemohon Kasasi ;

7. Bahwa dengan memperhatikan uraian di atas, sebenarnya cukup alasan untuk menentukan merek "ITASUKI" milik Termohon Kasasi diajukan atas dasar itikad tidak baik ;

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

Mengenai alasan ke 1 s/d 7 di atas :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dibenarkan. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat 1a, yaitu persamaan lima unsur kecuali hanya persamaan bunyi ucapan sedangkan unsur lainnya yaitu bentuk dari merek, cara penempatan, tulisan dan kombinasi terdapat perbedaan dan tidak ternyata pendaftaran merek Tergugat dilandasi itikad tidak baik sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata 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 :

PT. DAMAI BERKAT BERSAUDARA tersebut harus ditolak ;

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

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah 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 :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. DAMAI BERKAT BERSAUDARA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2012** oleh **H. Muhammad Taufik**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, dan **H. Djafni Djamal, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH** Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM
ttd./ H. Djafni Djamal, SH

Ketua,
ttd./
H. Muhammad Taufik, SH., MH

Biaya-Biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH

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

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 040049629