



**P U T U S A N**

**No. 960 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Hak Atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**KIM SUM SOO**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Meranti Blok B/51, Kedaton Indah, Pasar Kemis, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada TRIZAL FINO,SH, dan kawan-kawan para, Advokat, berkantor di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, Ruko Cordoba Blok D No. 5 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2010,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

**VANS INC**, suatu perseroan, berkedudukan di 6550 Katella Avenue, Cypress, California 90630, U.S.A, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21 Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2010,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

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

**I. TENTANG KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT :**

1. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang-Undang Merek"), mengingat Penggugat merupakan suatu badan hukum yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Sebagai referensi, kami kutip ketentuan pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Merek sebagai berikut :

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 960 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta"



Oleh karenanya, mengacu pada pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Merek sebagaimana dikutip di atas, gugatan ini kami ajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pengadilan yang mempunyai kompetensi dan yurisdiksi untuk memutus perkara ini;

## II. TENTANG MEREK PENGGUGAT :

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari merek terkenal VANS untuk berbagai macam produk khususnya untuk produk-produk dalam kelas 25 ;

Bahwa representasi dari merek VANS milik Penggugat, diantaranya adalah sebagai mana yang termuat dalam dalam surat gugatan dan untuk selanjutnya disebut "merek-merek VANS";

3. Bahwa di Indonesia merek-merek VANS milik Penggugat juga telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq. Direktorat Merek sebagai berikut (Bukti P - 1 & P - 5);

No.	Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas
1.	OFF THE WALL	349512	12 Desember 1995	25
2.	VANS	495769	11 Desember 2001	25
3.	OFF THE WALL	IDM000028052	26 Januari 2005	25
4.		IDM000049079	8 September 2005	25
5.		458963	20 Desember 2000	9

4. Bahwa selain pendaftaran merek-merek VANS di atas, Penggugat juga memiliki pendaftaran merek atau setidaknya telah mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek berikut ini (Bukti P - 6 & P - 11);


No.	Merek	No. Pendaftaran/ No. Agenda	Tanggal Pendaftaran/Tanggal Penerimaan	Kelas
1.	TRIPLE CROWN	468647	14 Maret 2010	25
2.	OTW	D00-2010-004276	3 Februari 2010	25

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 960 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	VANS	J00-2010-004272	3 Pebruari 2010	35
4.		J00-2010-004274	3 Pebruari 2010	35
5.	OFF THE WALL	J00-2010-004278	3 Pebruari 2010	35
6.	VANS	D00.2010.015706	28 April 2010	18

## III. TENTANG MEREK TERKENAL :

5. Bahwa, merek-merek VANS milik Penggugat telah dilindungi di banyak negara di dunia, di antaranya di negara-negara sebagai berikut (Bukti P -12 sampai dengan P - 58);

No.	Merek	No. Pendaftaran	Tgl Pendaftaran	Kelas	Negara
1.	VANS	1.804.455	15 September 2000	9	Argentina
2.	VANS	2.012.560	23 Pebruari 2005	25	Argentina
3.	VANS	1.783.510	28 Maret 2000	25	Argentina
4.	VANS	1.537.323	31 Agustus 1994	25	Argentina
5.	VANS	1.740.853	22 Juni 1999	25	Argentina
6.	OFF THE WALL	1.675.609	20 Juli 1998	25	Argentina
7.	OFF THE WALL	723898	12 Desember 1996	25	Australia
8.	VANS	783965	27 Januari 1999	9	Australia
9.	VANS	783966	27 Januari 1999	9	Australia
10.	VANS	B389592	6 April 1983	25	Australia
11.	OFF THE WALL	498.980	15 Desember 1997	25	Cile
12.	M.R.VANS	679.823	27 Nopember 2003	25	Cile
13.	VANS	684.075	23 Januari 2004	18	Cile
14.	VANS	4-1989-067644	14 April 1989	25	Filipina
15.	VANS	4-1990-073024	9 Oktober 2006	14, 18, 25 dan 28	Filipina
16.	OFF THE WALL	4-1997-125924	8 Juli 2004	25	Filipina
17.	VANS	4-2001-001708	13 Januari 2006	35	Filipina
18.	VANS	4-2006-003559	6 Agustus 2007	18, 25	Filipina
19.	VANS	00029 A-B OF 1992	15 Maret 1990	25	Hongkong

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 960 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Merek	No. Pendaftaran	Tgl Pendaftaran	Kelas	Negara
20.	VANS	08017 OF 1994	20 Oktober 1992	18	Hongkong
21.	VANS	01677 OF 1995	20 Oktober 1992	25	Hongkong
22.	OFF THE WALL	02306 OF 1996	15 September 1994	25	Hongkong
23.	VANS	10300 OF 1999	19 Juni 1998	25	Hongkong
24.	VANS	15636 A-B OF 1999	2 Pebruari 1999	9	Hongkong
25.	VANS	06588 OF 2003	27 September 2002	25	Hongkong
26.	VANS OFF THE WALL dan LOGO	003001732	28 Mei 2004	25, 28 dan 41	Pendaftaran internasional melalui Office For Harmonization in the Internal Market (OHIM) yang meliputi Negara-negara : Spanyol, Denmark, Jerman, Yunani, Inggris, Perancis, Italia, Belanda, Portugal, Finlandia dan Swedia
27.	VANS	004022539	3 Januari 2006	25	Pendaftaran internasional melalui Office For Harmonization in the Internal Market (OHIM) yang meliputi Negara-negara : Spanyol, Denmark, Jerman, Yunani, Inggris, Perancis, Italia, Belanda, Portugal, Finlandia dan Swedia

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 960 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Merek	No. Pendaftaran	Tgl Pendaftaran	Kelas	Negara
28.	VANS	002564300	7 Desember 2001	28 ,41	Pendaftaran internasional melalui Office For Harmonization in the Internal Market (OHIM) yang meliputi Negara-negara : Spanyol, Denmark, Jerman, Yunani, Inggris, Perancis, Italia, Belanda, Portugal, Finlandia dan Swedia
29.	OFF THE WALL	000461897	3 Maret 1999	25	Pendaftaran internasional melalui Office For Harmonization in the Internal Market (OHIM) yang meliputi Negara-negara : Spanyol, Denmark, Jerman, Yunani, Inggris, Perancis, Italia, Belanda, Portugal, Finlandia dan Swedia
30.	VANS	574910	10 Juni 1992	25	India
31.	VANS	574911	10 Juni 1992	25	India
32.	VANS	2187301	28 Januari 1999	9	Inggris
33.	VANS	2187304	28 Januari 1999	9	Inggris
34.	VANS	2200282	16 Juni 1999	9, 25	Inggris
35.	VANS	2200303	15 Juni 1999	9, 25	Inggris

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 960 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	VANS	2282695	9 Oktober 2001	35	Inggris
37.	OFF THE WAL	4774066	28 Mei 2004	25	Jepang
					
No.	Merek	No. Pendaftaran	Tgl Pendaftaran	Kelas	Negara
38.	VANS	1707/90	6 Maret 1990	25	Singapura
39.	VANS	1708/90	6 Maret 1990	25	Singapura
40.	OFF THE WAL	7583/94	31 Agustus 1994	25	Singapura
					
41.	VANS	7903/92	15 Oktober 1992	18	Singapura
42.	VANS	7904/92	15 Oktober 1992	25	Singapura
43.	VANS	7905/92	15 Oktober 1992	18	Singapura
44.	VANS	T92/079021	15 Oktober 1992	25	Singapura
45.	VANS	T99/00918B	3 Pebruari 2009	9	Singapura
46.	VANS	T99/00919J	3 Pebruari 2009	9	Singapura

Bahwa selain itu, merek-merek VANS milik Penggugat juga telah dipergunakan secara aktif di banyak negara di dunia, di antaranya melalui penerbitan katalog yang menerangkan informasi terkait produk-produk dengan merek-merek VANS, maupun bukti-bukti promosi dan bukti penggunaan lainnya yang kesemuanya dilakukan secara berkelanjutan oleh Penggugat sampai dengan saat ini. Adapun bukti-bukti pemakaian merek-merek VANS milik Penggugat akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian nanti

6. Bahwa, dengan demikian merek-merek VANS milik Penggugat telah memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) (b) dari Undang Undang Merek, yang berbunyi :

“Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan / atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang di peroleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 960 K/Pdt.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara”;

7. Bahwa, dengan mempertimbangkan pemakaian, promosi serta pendaftaran merek-merek VANS milik Penggugat di berbagai negara di dunia, serta pendaftaran merek-merek VANS di Indonesia, merek-merek VANS milik Penggugat harus dilindungi sebagai merek terkenal berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) (b) dan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek jo. pasal 16 (3) dari Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), sehingga oleh karenanya berhak untuk menikmati perlindungan khusus sebagai suatu merek terkenal sebagaimana diatur di dalam ketentuan-ketentuan tersebut ;
8. Bahwa pengakuan keterkenalan merek-merek VANS sebagai merek terkenal juga telah diperkuat oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perkara No.042K/N/HaKI/2006 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.56/Merek/2006/ PN.NIAGA. JKT.PST, antara Vans, Inc., melawan Kim Sung Soo, dimana pada salah satu butir pertimbangannya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa (Bukti P - 59) ;  
"Berdasarkan Bukti P - 1, P - 2 A, P - 3, P - 4, P - 5, P - 6, P - 7, terbukti bahwa merek VANS milik Penggugat telah terdaftar di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia yaitu Amerika Serikat, Benelux, Jepang, Denmark ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P - 12, P - 13, P - 16 yaitu berupa iklan-iklan sepatu VANS milik Penggugat di berbagai media cetak, catalog produk sepatu merek VANS dan pakaian terdiri dari kaos, kemeja, celana panjang dan celana pendek merek VANS telah terbukti bahwa merek VANS milik Penggugat telah memperoleh reputasi karena promosi yang gencar;  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti bahwa merek VANS milik Penggugat telah terdaftar diberbagai negara di dunia tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti P - 14, P - 15, P - 17 yaitu berupa produk-produk dari merek VANS milik Penggugat serta promosi yang gencar, maka telah terbukti bahwa merek VANS milik Penggugat adalah merek terkenal sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Merek;  
Mengadili :

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 960 K/Pdt.Sus/2010



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama atas merek dagang VANS di Indonesia maupun di dunia Internasional, oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai / menggunakan merek dagang VANS ;
3. Menyatakan merek Penggugat VANS sebagai merek terkenal di dunia;
4. “...”

9. Bahwa, terhadap permohonan kasasi yang diajukan Tergugat dalam perkara sebagaimana disebutkan dalam butir 8 di atas, kepemilikan serta keterkenalan merek VANS Penggugat juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut (Bukti P -60);

**MENGADILI :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Kim Sung Soo;
  2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
10. Bahwa, selain itu Penggugat denga ini juga merujuk kepada beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada intinya menetapkan kriteria keterkenalan suatu merek. Adapun putusan-putusan pengadilan tersebut antara lain :
    - a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap di bawah No.39/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 21 Oktober 2002 dalam perkara pembatalan merek antara PEPSICO INC. selaku Penggugat melawan YOGIE PRAMONO selaku Tergugat. Di dalam salah satu bagian pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa :

“Menimbang, bahwa sebagai patokan untuk menentukan apakah merek LAY’S milik Penggugat termasuk merek terkenal atau tidak, maka dalam penjelasan pasal 6 (1) (b) Undang-Undang Merek antara lain dikatakan bahwa merek terkenal dapat dilihat dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan, disamping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-5 sampai dengan P - 15.A, merek LAY'S Penggugat telah didaftarkan antara lain di negara-negara : Australia, Republik Rakyat Cina (RRC), Hongkong, Israel, Malaysia, Arab Saudi, Thailand, Inggris, Irlandia Utara, dst.;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, di kalangan masyarakat Indonesia merek LAY'S juga telah dikenal di pasaran;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P - 1, P - 2, P - 3 dan P-4 telah terbukti pula bahwa Penggugat telah mendaftarkan lebih dahulu dari pada Tergugat, yaitu merek LAY'S Penggugat telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah Nomor : 372574 tanggal 29 Oktober 1996, Nomor : 379773 tanggal 15 Agustus 1997 dan Nomor : 410474 tanggal 26 Februari 1998 (pembaharuan dan Nomor : 233326 tanggal 16 April 1988) sedangkan merek Tergugat Nomor : 445403 tanggal 8 Mei 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal dan pertimbangan tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah satu satunya yang berhak atas merek-merek LAY'S dan telah terbukti pula bahwa merek LAY'S milik Penggugat tersebut sudah dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal, oleh karena itu petitum ke 2 (dua) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan";

- b. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan merek di bawah No.65/MEREK/2007/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 16 Januari 2008 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek antara COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY selaku Penggugat melawan PT.GUDANG GARAM Tergugat, di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa :
- " ... Bahwa Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek Columbia di Indonesia dan juga Penggugat telah mendaftarkan merek Columbia di berbagai negara ;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 960 K/Pdt.Sus/2010

#### 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 Penggugat telah mendaftarkan merek Columbia di berbagai negara sebelum Tergugat mendaftarkan merek Columbia di Indonesia untuk melindungi produk dalam kelas 18 dan 25 ;

Bahwa Penggugat telah mempromosikan merek Columbia kepada para konsumennya di berbagai negara dengan mengeluarkan dana begitu besar dalam mencetak / membuat brosur-brosur seperti yang telah terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa Tergugat, mengajukan pendaftaran dan / atau mendaftarkan merek Columbia di Direktorat Jenderal HAKI dalam daftar No. IDM000041206 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25 dan permintaan merek Columbia Sportswear Company untuk melindungi jenis barang dalam kelas 18 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas setelah dihubungkan dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) (a) Undang- Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan pertama tentang apakah Penggugat adalah sebagai pemilik merek COLUMBIA & Diamond Shaped Logo serta merek COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY, telah terjawab dan telah terbukti, bahwa merek COLUMBIA & Diamond Shaped Logo serta merek COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY adalah merek milik Penggugat yang sudah terkenal" ;

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No.02 K/N/HAKI/2007 tertanggal 20 Februari 2007 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.57/K/N/HAKI/MEREK/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 22 November 2006 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek antara FENDI ADELE S.R.L. selaku Pemohon Kasasi melawan SUNARTO WIJAYA selaku Termohon Kasasi di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa :

"...Bahwa merek FENDI milik Penggugat adalah merek terkenal yang telah terdaftar di beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Cina, Jepang, Singapura, Kanada, Uni Emirat Arab dengan promosi yang gencar (P-9 sampai dengan P-31) yang ternyata belum dipertimbangkan oleh judex facti ;

Penggugat telah mendaftarkan merek FENDI miliknya lebih dahulu dari merek FENDICO milik Tergugat ;

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 960 K/Pdt.Sus/2010



Unsur yang menonjol dan dominan dari kedua merek tersebut adalah kata FENDI, dan keduanya diperdagangkan dalam kelas barang 18 ;

FENDI adalah bagian dari nama pemilik yaitu FENDI ADELE, S.r.l;

Karena merek FENDI milik Penggugat dan merek FENDICO milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya sedangkan merek FENDI milik Penggugat adalah merek terkenal, maka pendaftaran merek FENDICO oleh Tergugat adalah didasarkan atas itikad tidak baik guna membonceng ketenaran merek terkenal milik Penggugat sehingga merek FENDICO milik Tergugat tersebut tidak perlu diberi perlindungan hukum;

- d. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara No.55/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 17 September 2003 dalam perkara pembatalan pendaftaran merek antara LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.p.A, CS selaku Penggugat melawan TUAN GOBIND JIVATRAM selaku Tergugat, di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa ;

"... Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat yang bertanda P - 1 a sampai dengan P - 1 i, P - 3 sampai dengan P - 30, berupa pendaftaran merek para Penggugat tersebut di Indonesia dan negara-negara lain di luar negeri dan juga promosi dari merek tersebut di beberapa negara lain, maka oleh karena mana maka merek ERMENEGILDO ZEGNA dan merek-merek lain yang merupakan kombinasi dari padanya / mengandung kata ZEGNA milik para Penggugat adalah merek terkenal, dan pokok permasalahan pertama telah terjawab";

- e. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan merek dibawah No.26/MEREK/2005/PN.NIAGA.JKT. tertanggal 11 Agustus 2005 dalam perkara antara LUIGI LAVAZZA S.p.A LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.p.A, CS selaku Penggugat melawan Tuan ANTONY WAN selaku Tergugat di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa :

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 960 K/Pdt.Sus/2010



"Bahwa reputasi atau itikad baik dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Para pelaku usaha berjuang untuk mendapatkan dan menjaga reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk kepada para konsumen. Kalangan pelaku usaha mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk keperluan periklanan dan membangun reputasi produk baru atau mempertahankan reputasi dari produk yang telah ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P - 2 sampai dengan P-19, seperti halnya dalam pertimbangan pada Ad.2.a tersebut di atas diperoleh fakta bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan promosi dan publikasi yang meluas, gencar dan besar-besaran, serta terus-menerus di seluruh dunia ;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat Bukti P-2 sampai dengan P-16, diperoleh fakta bahwa merek dengan kata LAVAZZA milik Penggugat telah terdaftar secara internasional di berbagai negara yaitu, Indonesia, Hongkong, Amerika Serikat, di Madrid Protocol (pendaftaran internasional), Palestina, Yordania, Italia, Laos, Kanada, Meksiko, Kamboja, Filipina, New Zealand, Uni Arab Emirat, Malta dan Australia ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan yang terurai tersebut diatas, dapatlah dipandang bahwa merek LAVAZZA milik Penggugat dikategorikan sebagai merek terkenal ;

f. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan merek di bawah No.38/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT. tertanggal 19 November 2008 dalam perkara antara FEDERAL EXPRESS CORPORATION selaku Penggugat melawan Tuan JOSEPH selaku Tergugat di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa :

"Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi, pengiriman dokumen dan barang, dan berbagai macam jasa lainnya dalam kelas 39, maupun memproduksi berbagai macam produk barang berupa produk-produk pakaian jadi, alas kaki, penutup kepala dan pakaian seragam yang termasuk dalam kelas 25, termasuk namun tidak



terbatas di antaranya untuk merek-merek FEDEX ASIAONE & LOGO, FEDEX FEDERALL EXPRESS & LUKISAN serta FEDEX ;

Bahwa pendaftaran merek-merek FEDEX milik Penggugat adalah merek terkenal yang telah dilindungi di banyak negara di dunia di antaranya adalah Kamboja, Republik Dominika, Korea, Hong Kong Thailand, China, Jepang dan Rusia ;



Bahwa melihat pemakaian / promosi serta pendaftaran dari merek-merek FEDEX di beberapa negara di dunia, serta melihat pendaftaran merek-merek FEDEX di Indonesia, merek-merek FEDEX milik Penggugat juga seharusnya dilindungi sebagai suatu merek terkenal ;

Bahwa Mahkamah Agung di dalam Yurisprudensi-Yurisprudensinya yang telah berkekuatan hukum tetap juga telah memberikan imbauan bahwa pengusaha nasional yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing;

Bahwa dari Yurisprudensi di atas, jelas terlihat bahwa merek Tergugat memang di dasarkan atas dasar itikad tidak baik sehingga oleh karenanya memang harus dibatalkan pendaftarannya dari dalam Daftar Umum Merek sesuai ketentuan pasal 69 ayat (1) jo. pasal 4 Undang Undang Merek;


#### IV. TENTANG MEREK-MERK TERGUGAT.

11. Bahwa Penggugat kemudian mengetahui ternyata di dalam Daftar Umum Merek pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, telah terdaftar merek-merek VANS milik Tergugat untuk melindungi produk- produk dalam kelas 25 dan 18 sebagai berikut (Bukti P - 61 - 65);

No.	Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas
1.		IDM000113990	21 Maret 2007	18
2.		IDM000108582	31 Januari 2007	25





3.		IDM000188574	6 Januari 2009	25
4.	4CE VANS	IDM000135960	20 September 2007	25
5.	KS2 VANS	IDM000135962	20 September 2007	25

(untuk selanjutnya disebut merek-merek "VANS Tergugat");

**V. TENTANG PERSAMAAN**

12. Bahwa, Penggugat sebagai pemilik atas merek-merek VANS yang merupakan merek terkenal, sangat berkeberatan dengan terdapatnya merek-merek VANS Tergugat, karena merek-merek VANS Tergugat mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek VANS milik Penggugat yang notabene adalah merek terkenal ;

13. 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";

14. Bahwa dengan memperhatikan penjelasan pasal 6 ayat (1) (a) Undang-Undang Merek, terlihat adanya persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya persamaan pada pokoknya antara merek-merek VANS Tergugat dengan merek-merek VANS 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;

Bahwa kemiripan ini dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Unsur yang membentuk merek-merek VANS Penggugat adalah sebagai berikut ;

- Merek "VANS" No. Pendaftaran IDM000049079 di kelas 25 dan Merek "VANS" No. Pendaftaran 458963 dikelas 9 :





Unsur kata "VANS", dengan huruf "V" yang terletak di depan huruf A, N dan S, memiliki bagian garis memanjang yang berada di atas huruf A, N dan S tersebut:

Untuk lebih jelasnya berikut adalah label dari Merek VANS sebagaimana tersebut di atas :



- Merek "OFFF THE WALL" No. Pendaftaran 349512 dan Merek "OFFF THE WALL" No. Pendaftaran IDM000028052 di kelas 25;

Unsur kata "OFFF THE WALL", yang terdiri dari tiga kata, yakni "OFFF", "THE" dan "WALL" kesemuanya dicetak dengan menggunakan huruf kapital ;

Untuk lebih jelasnya berikut adalah label dari Merek "OFFF THE WALL", sebagaimana tersebut di atas :

**OFFF THE WALL**

- Merek "VANS" No. Pendaftaran 495769 di kelas 25, Merek "VANS" dengan No. Agenda. JOO-2010-004272 di kelas 35;

Unsur kata "VANS" yang terdiri dari empat huruf, yakni V, A, N dan S, yang dicetak dengan menggunakan huruf capital; untuk lebih jelasnya berikut adalah label dari Merek OFFF THE WALL", sebagaimana tersebut di atas :

**VANS**

- Merek "Lukisan Papan Luncur VANS" No. Agenda JOO-2010-004274 di kelas 35:

Unsur lukisan papan luncur dengan warna hitam dan putih. Berikut adalah label dari Merek "Lukisan Papan Luncur VANS":



- b. Unsur yang membentuk merek-merek VANS Tergugat adalah sebagai berikut :

Merek "VANS" No. Pendaftaran IDM000113990 di Kelas 18 ;

Unsur kata "VANS", dengan huruf "V" yang terletak di depan huruf A, N dan S, memiliki bagian garis memanjang yang berada di atas huruf A, N dan S tersebut, serta lingkaran berbentuk oval yang mengelilingi kata VANS ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih jelasnya berikut adalah label dari merek "VANS", sebagaimana tersebut di atas :



- Merek "VANS OFF THE TOP & Lukisan" No. Pendaftaran IDM000108582 dan No. Pendaftaran IDM000188574 di Kelas 25 :

Unsur kata "VANS", dengan huruf "V" yang terletak didepan huruf A, N dan S, memiliki bagian garis memanjang yang berada di atas huruf A, N dan S, serta kalimat "OFF THE TOP" yang berada di bawah kata "VANS". Baik kata "VANS" maupun kalimat "OFF THE TOP" tersebut dicetak dengan menggunakan huruf kapital, serta terletak di dalam unsur lukisan papan luncur yang identik dengan Merek "Lukisan Papan Luncur VANS" milik Penggugat. Adapun warna yang mendominasi merek "VANS OFF THE TOP & Lukisan" No. Pendaftaran IDM000108582 adalah hitam dan putih, sementara pada merek "VANS OFF THE TOP & Lukisan" No. Pendaftaran IDM000188574, warna yang mendominasi adalah merah dan putih ;

Untuk lebih jelasnya berikut adalah label dari merek "VANS OFF THE TOP & Lukisan", sebagaimana tersebut di atas :



- Merek "4CE VANS" No. Pendaftaran IDM000135960 di kelas 25:

Unsur kata "VANS" yang terletak setelah unsur penamaan "4CE", yang dicetak dengan menggunakan huruf kapital ;  
Untuk lebih jelasnya berikut adalah label dari Merek "4CE VANS", sebagaimana tersebut di atas

### **4CE VANS**


- Merek "KS2 VANS" No. Pendaftaran IDM000135962 di kelas 25:

Unsur kata "VANS" yang terletak setelah unsur penamaan "KS2" yang dicetak dengan menggunakan huruf capital;  
Untuk lebih jelasnya berikut adalah label dari merek "KS2 VANS" sebagaimana tersebut diatas:



### KS2 VANS

- 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 "VANS", yang diucapkan sebagai [VANS];
- iii. Adanya Persamaan Jenis Barang :  
Bahwa jenis produk yang dilindungi dalam pendaftaran merek-merek VANS Tergugat secara spesifik adalah sama dengan produk-produk yang diproduksi oleh Penggugat dengan menggunakan merek-merek VANS ;
- iv. Adanya Persamaan Kesan Tampilan :  
Berikut ini adalah representasi persamaan merek-merek VANS Penggugat dan merek-merek VANS Tergugat sebagaimana telah kami uraikan di atas :

Merek-Merek Vans Penggugat	Merek-Merek Vans Tergugat
	 No. Pendaftaran IDM000113990
 	 No. Pendaftaran IDM000108582  No. Pendaftaran IDM000188574 <b>4CE VANS</b> No. Pendaftaran IDM000135960 <b>KS2 VANS</b> No. Pendaftaran IDM000135962

- v. Adanya Persamaan Nama Badan Hukum.  
Bahwa merek-merek VANS Tergugat memiliki unsur kata "VANS" yang merupakan bagian terpenting dari nama badan hukum terkenal dari Amerika Serikat milik Penggugat yaitu, Vans, Inc. Bukti mengenai penggunaan nama VANS sebagai merek Penggugat akan kami sampaikan dalam pembuktian ;



Bahwa pasal 6 ayat (3) (a) jo. penjelasan dari pasal 6 ayat (3) (a) Undang-Undang Merek antara lain mengatur bahwa suatu permintaan pendaftaran merek harus ditolak apabila merupakan atau menyerupai nama badan hukum milik pihak lain yang juga digunakan sebagai merek terdaftar. Dengan demikian, sudah seharusnya apabila pendafiaran merek-merek VANS Tergugat dibatalkan dengan dasar menyerupai nama badan hukum milik Penggugat yang juga telah digunakan oleh Penggugat dalam mereknya yang telah terdaftar di berbagai kelas di Indonesia ;

15. Bahwa Penggugat menilai adanya persamaan antara merek-merek VANS Tergugat serta merek-merek VANS milik Penggugat akan menyebabkan konsumen maupun khalayak ramai akan kebingungan mengenai asal-usul dari produk dengan merek-merek VANS Tergugat dan mengira bahwa produk dengan merek-merek VANS Tergugat tersebut berasal dari Penggugat atau mengira bahwa Tergugat memiliki hubungan bisnis dengan Penggugat, padahal dalam kenyataannya Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat untuk mendaftarkan ataupun menggunakan merek-merek VANS Tergugat ataupun merek-merek lainnya yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek-merek VANS milik Penggugat yang adalah merek terkenal;
16. Bahwa dengan melihat adanya persamaan pada pokoknya antara merek-merek VANS Tergugat dengan merek-merek VANS milik Penggugat, Penggugat berpendapat bahwa sudah seharusnya pendaftaran merek-merek VANS Tergugat tidak dapat terdaftar di dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan oleh karenanya harusnya dibatalkan dari dalam Daftar Umum Merek atas dasar pasal 68 ayat (1) jo. pasal 6 ayat (1) (a) dan (b) jo. pasal 6 ayat (2) Undang Undang Merek yaitu karena mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain yang melindungi barang sejenis yang telah terdaftar di Indonesia ;
17. Bahwa adanya persamaan antara merek-merek VANS Penggugat dengan merek-merek VANS Tergugat telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung dalam perkara No.042K/N/HaKI/2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.56/



Merek/2006/PN.NIAGA.JKT.PST, antara Vans, Inc., melawan Kim Sung Soo (Vide Bukti P - 52), yang antara lain menyatakan bahwa:

"Bahwa merek VANS milik Penggugat terbukti merupakan merek terkenal, dimana merek VANS milik Tergugat terbukti mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan merek VANS milik Penggugat, baik huruf, jumlah huruf, sebutan dan ucapan (bunyi);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KIM SUNG SOO tersebut harus ditolak" ;

Adapun merek VANS milik Tergugat yang menjadi objek dalam perkara No.042K/N/HaKI/2006 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.56/Merek/2006/PN.NIAGA. JKT.PST. tersebut adalah sebagai berikut :

Merek VANS No. Pendaftaran 311235 dan No. Pendaftaran 344163 atas nama VANS, Inc.	Merek VANS No. Pendaftaran IDM000054653 atas nama Kim Sung Soo
 	

Bahwa apabila merek VANS daftar No. IDM000054653 tersebut oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga dianggap mempunyai persamaan dengan merek VANS Penggugat No.311235 dan 344163, maka sudah sepantasnya merek-merek VANS Tergugat yang menjadi objek dalam gugatan ini dianggap mempunyai persamaan dengan merek-merek VANS Penggugat mengingat persamaan antara merek-merek VANS Tergugat yang menjadi objek perkara a quo dan merek VANS Tergugat daftar No. IDM000054653 :

**VI. TENTANG ITIKAD TIDAK BAIK TERGUGAT:**

18. Bahwa dari uraian yang telah Penggugat jelaskan di dalam butir-butir terdahulu, Penggugat juga memastikan bahwa merek-merek VANS Tergugat didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek-merek VANS milik Penggugat yang adalah merek terkenal ;

19. Bahwa, itikad tidak baik dari Tergugat juga dapat dilihat dari fakta sebagai berikut :

- a. Adanya persamaan antara merek-merek VANS Penggugat dan merek-merek VANS Tergugat ;
- b. Adanya fakta bahwa merek-merek VANS Penggugat telah didaftarkan dan dipergunakan oleh Penggugat jauh sebelum merek-merek VANS Tergugat didaftarkan ;

20. Bahwa patut ditengarai merek-merek VANS Tergugat didaftarkan dengan tujuan agar Tergugat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya administrasi dan biaya-biaya promosi lainnya untuk mempopulerkan merek-merek VANS Tergugat tersebut di Indonesia. Bahwa selain itu, adanya itikad tidak baik dari Tergugat dapat pula dilihat dari adanya fakta bahwa kata ataupun nama FANS adalah bukan kata ataupun nama yang berasal dari bahasa Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa merek-merek VANS Tergugat pada dasarnya adalah merupakan tiruan atau setidaknya tidaknya terinspirasi dari keterkenalan merek VANS milik Penggugat ;

Bandingkan dengan ketentuan penjelasan pasal 4 Undang Undang Merek No. 15 Tahun 2001, yang berbunyi :

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

21. Bahwa atas dasar uraian di atas, Penggugat berpendapat bahwa merek VANS Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan karena merek VANS Tergugat diajukan pendaftarannya atas dasar itikad tidak baik, sehingga dengan demikian, mengacu kepada ketentuan pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang Undang Merek, yang berbunyi "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik", merek VANS milik Tergugat seharusnya dibatalkan pendaftarannya dari dalam Daftar Umum Merek;

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 960 K/Pdt.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik, pasal 69 jo. penjelasan pasal 69 Undang Undang Merek menjelaskan bahwa gugatan pembatalan atas merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik dapat diajukan tanpa batas waktu ;

22. Bahwa Mahkamah Agung di dalam yurisprudensi-yurisprudensinya yang telah berkekuatan hukum tetap juga telah memberikan himbauan bahwa pengusaha nasional yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Desember 1986 dalam perkara perdata No.220PK/Perd/1986 dalam perkara merek NIKE maupun putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1996 dalam perkara perdata No.1445K/ PDT/ 1995/MA-RI dalam perkara merek TREASURES);

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan pendaftaran merek VANS Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (1) jo. pasal 4 jo. pasal 6 ayat (1) (a) dan (b), jo. pasal 6 ayat (3) (a) dari Undang Undang 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 sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek-merek VANS serta variasinya (vide Bukti P - 1 sampai dengan P - 11) untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil- hasil produksi lainnya ;
3. Menyatakan merek-merek VANS serta variasinya (vide Bukti P - 1 sampai dengan P - 11) milik Penggugat sebagai merek terkenal ;
4. Menyatakan :
  - a. Merek VANS, di bawah No. Pendaftaran IDM000113990, terdaftar pada tanggal 21 Maret 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 18 ;

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 960 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Merek VANS OFFF THE TOP di bawah No. Pendaftaran IDM000108582, terdaftar pada tanggal 31 Januari 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25 ;
- c. Merek VANS OFFF THE TOP di bawah No. Pendaftaran IDM000188574, terdaftar pada tanggal 6 Januari 2009, untuk melindungi produk dalam kelas 25;
- d. Merek 4CE VANS di bawah No. Pendaftaran IDM000135960, terdaftar pada tanggal 20 September 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25 ;
- e. Merek KS2 VANS di bawah No. Pendaftaran IDM000135962, terdaftar pada tanggal 20 September 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25;

Memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek VANS milik Penggugat;

5. Menyatakan :

- a. Merek VANS, di bawah No. Pendaftaran IDM000113990, terdaftar pada tanggal 21 Maret 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 18 ;
- b. Merek VANS OFFF THE TOP di bawah No. Pendaftaran IDM000108582, terdaftar pada tanggal 31 Januari 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25 ;
- c. Merek VANS OFFF THE TOP di bawah No. Pendaftaran IDM000188574, terdaftar pada tanggal 6 Januari 2009, untuk melindungi produk dalam kelas 25 ;
- d. Merek 4CE VANS di bawah No. Pendaftaran IDM000135960, terdaftar pada tanggal 20 September 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25 ;
- e. Merek KS2 VANS di bawah No. Pendaftaran IDM000135962, terdaftar pada tanggal 20 September 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25 ;

Didaftarkan atas dasar itikad tidak baik ;

6. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal pendaftaran ;

- a. Merek VANS, di bawah No. Pendaftaran IDM000113990, terdaftar pada tanggal 21 Maret 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 18;
- b. Merek VANS OFFF THE TOP di bawah No. Pendaftaran IDM000108582, terdaftar pada tanggal 31 Januari 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25;

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 960 K/Pdt.Sus/2010

**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)



- c. Merek VANS OFFF THE TOP di bawah No. Pendaftaran IDM000188574, terdaftar pada tanggal 6 Januari 2009, untuk melindungi produk dalam kelas 25;
- d. Merek 4CE VANS di bawah No. Pendaftaran IDM000135960, terdaftar pada tanggal 20 September 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25;
- e. Merek KS2 VANS di bawah No. Pendaftaran IDM000135962, terdaftar pada tanggal 20 September 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25 ;

Dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya ;

- 7. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran :
  - a. Merek VANS, di bawah No. Pendaftaran IDM000113990, terdaftar pada tanggal 21 Maret 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 18
  - b. Merek VANS OFFF THE TOP di bawah No. Pendaftaran IDM000108582, terdaftar pada tanggal 31 Januari 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25 ;
  - c. Merek VANS OFFF THE TOP di bawah No. Pendaftaran IDM000188574, terdaftar pada tanggal 6 Januari 2009, untuk melindungi produk dalam kelas 25 ;
  - d. Merek 4CE VANS di bawah No. Pendaftaran IDM000135960, terdaftar pada tanggal 20 September 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25 ;
  - e. Merek KS2 VANS di bawah No. Pendaftaran IDM000135962, terdaftar pada tanggal 20 September 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25;

Dari dalam daftar Umum merek;

- 8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :
  - 1. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa diajukan, karena berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, gugatan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pendaftaran merek Tergugat I, sedangkan merek yang terdaftar sudah melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun serta tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya apabila dicermati ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana secara tegas pasal tersebut memberikan persyaratan dasar untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek. Menurut ketentuan pasal tersebut, bahwa terhadap merek yang terdaftarnya sudah melebihi 5 (lima) tahun sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 39/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 30 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek-merek VANS serta variasinya untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil-hasil produksi lainnya;
3. Menyatakan merek-merek VANS serta variasinya milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan :
  - a. Merek VANS, di bawah No. Pendaftaran IDM000113990, terdaftar pada tanggal 21 Maret 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 18;
  - b. Merek VANS OFF THE TOP di bawah No. Pendaftaran IDM000108582, terdaftar pada tanggal 31 Januari 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25 ;
  - c. Merek VANS OFF THE TOP di bawah No. Pendaftaran IDM000188574, terdaftar pada tanggal 6 Januari 2009, untuk melindungi produk dalam kelas 25 ;
  - d. Merek 4CE VANS di bawah No. Pendaftaran IDM000135960, terdaftar pada tanggal 20 September 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25 ;
  - e. Merek KS2 VANS di bawah No. Pendaftaran IDM000135962, terdaftar pada tanggal 20 September 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25;

Memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek VANS milik Penggugat;

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 960 K/Pdt.Sus/2010

### 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)



5. Menyatakan :

- a. Merek VANS, di bawah No. Pendaftaran IDM000113990, terdaftar pada tanggal 21 Maret 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 18;
- b. Merek VANS OFF THE TOP di bawah No. Pendaftaran IDM000108582, terdaftar pada tanggal 31 Januari 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25;
- c. Merek VANS OFF THE TOP di bawah No. Pendaftaran IDM000188574, terdaftar pada tanggal 6 Januari 2009, untuk melindungi produk dalam kelas 25;
- d. Merek 4CE VANS di bawah No. Pendaftaran IDM000135960, terdaftar pada tanggal 20 September 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25;
- e. Merek KS2 VANS di bawah No. Pendaftaran IDM000135962, terdaftar pada tanggal 20 September 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25;

Didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;

6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran;

- a. Merek VANS, di bawah No. Pendaftaran IDM000113990, terdaftar pada tanggal 21 Maret 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 18;
- b. Merek VANS OFF THE TOP di bawah No. Pendaftaran IDM000108582, terdaftar pada tanggal 31 Januari 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25 ;
- c. Merek VANS OFF THE TOP di bawah No. Pendaftaran IDM000188574, terdaftar pada tanggal 6 Januari 2009, untuk melindungi produk dalam kelas 25 ;
- d. Merek 4CE VANS di bawah No. Pendaftaran IDM000135960, terdaftar pada tanggal 20 September 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25;
- e. Merek KS2 VANS di bawah No. Pendaftaran IDM000135962, terdaftar pada tanggal 20 September 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25;

Dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran :

- a. Merek VANS, di bawah No. Pendaftaran IDM000113990, terdaftar pada tanggal 21 Maret 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 18;
- b. Merek VANS OFF THE TOP di bawah No. Pendaftaran IDM000108582, terdaftar pada tanggal 31 Januari 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25 ;

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 960 K/Pdt.Sus/2010





- c. Merek VANS OFF THE TOP di bawah No. Pendaftaran IDM000188574, terdaftar pada tanggal 6 Januari 2009, untuk melindungi produk dalam kelas 25 ;
- d. Merek 4CE VANS di bawah No. Pendaftaran IDM000135960, terdaftar pada tanggal 20 September 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25 ;
- e. Merek KS2 VANS di bawah No. Pendaftaran IDM000135962, terdaftar pada tanggal 20 September 2007, untuk melindungi produk dalam kelas 25;

Dari dalam Daftar Umum Merek;

8. Menghum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dijatuhkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 44 K/HAKI/2010/PN.Niaga.JKT.Pst.jo. No. 39/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 24 September 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Oktober 2010 ;

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/ Tergugat 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 jawaban, dupli, bukti-bukti serta kesimpulan yang telah





diajukan pada persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Bahwa setelah membaca secara seksama dan mempelajari Putusan, Pemohon Kasasi/Tergugat berpendapat bahwa Judex facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 52 telah salah menerapkan pemikiran dan dalil Termohon Kasasi/ Tergugat.
4. Bahwa Judex facti Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam memberikan pertimbangan eksepsi Pemohon Kasasi / Tergugat yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan pembatalan merek, sebagaimana Putusan Judex facti pada halaman 52;
5. Bahwa keberatan ini ditujukan pada pertimbangan hukum Judex facti pada halaman 57, pada pokoknya pernyataan jika dibandingkan antara merek Pemohon kasasi / Tergugat dan dengan merek Termohon Kasasi / Penggugat, ditinjau dari bunyi atau cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi, bentuk huruf yaitu kata atau ucapan VANS.
  - Bawha adapun pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan salah karena langsung berkesimpulan demikian, dimana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hanya berpatokan dan atau memperhatikan adanya persamaan sebagai VANS dari merek-merek milik Pemohon Kasasi / Tergugat dan Termohon Kasasi / Penggugat.
  - Bahwa berkenaan hal ini menurut pakar hukum merek. Prof. MR.Dr. Sudargo Gautama dalam bukunya yang berjudul Hukum Merek Indonesia terbitan PT. Citra Aditnya Bandung tahun 1989, halaman 85, menyatakan untuk menentukan terdapat persamaan pada pokoknya atau tidak, haruslah memperhatikan "Merek-Merek yang bersangkutan harus dipandang pada keseluruhan ". "Persamaan dari sebagian tidak dapat lantas dianggap secara keseluruhan sudah ada perasaan ini "
6. Bahwa berdasar penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang menyatakan "Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan secara jujur tanpa niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang".
7. Bahwa dengan memperhatikan penyelesaian pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, dan dengan memperhatikan uraian Pemohon Kasasi / Tergugat diatas, jelas terlihat merek-merek milik Pemohon Kasasi /

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 960 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat didaftarkan dengan itikad baik karena ada unsur-unsur adanya itikad tidak baik seperti diamanatkan didalam penyelesaian pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tidak terdapat didalam pendaftaran merek- merek milik Pemohon Kasasi / Tergugat.

8. Bahwa Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek menurut system konstitutif yang berarti bahwa hak atas sesuatu merek diberikan Negara kepada pemilik merek yang mereknya telah terdaftar didalam daftar umum merek.

Hal ini berarti bahwa dengan telah terdaftarnya merek-merek milik Pemohon Kasasi / Tergugat didalam daftar umum merek, dapat dipastikan bahwa Negara telah memberikan dan mengakui hak eksklusif Pemohon Kasasi / Tergugat untuk memakai dan mengeksploitasi merek merek tersebut.

9. Bahwa dapat disimpulkan secara tegas dan nyata pada ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, menunjukkan bahwa Undang- Undang merek tersebut mengandung azas konstitutif yang artinya tidak dengan sendirinya menurut hukum memperoleh kedudukan dan perlindungan dari hak eksklusif kepada pemilik merek yang sudah terdaftar, namun kedudukan dan perlindungan dapat diberikan, ditegaskan diatas, doktrin pendaftar pertama, pendaftar pertama langsung memberikan kekuatan pembuktian bagi pemilik merek yang terdaftar yang sebagai orang yang mempunyai hak penuh atas merek yang terdaftar tersebut.

10. Pemohon Kasasi / Tergugat dengan ini menegaskan bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan T-5, telah terbukti Pemohon Kasasi / Tergugat adalah pemilik merek terdaftar Nomor :

1. IDM000113990 – VANS ( melindungi kelas 18) ;
2. IDM 000108582 – VANS OFFF THE TOP + Lukisan ( melindungi kelas 25);
3. IDM 000188574 – VANS OFFF THE TOP + Lukisan ( melindungi kelas 25);
4. IDM 000135960 – 4CE VANS ( melindungi kelas 25);
5. IDM 000135962 – KS2 VANS ( melindungi kelas 25);

Yang sah dan telah terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal dan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM R.I;

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

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 960 K/Pdt.Sus/2010

#### 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. Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti sudah tepat dan benar serta tidak melanggar ketentuan dalam pasal 30 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti menyatakan bahwa merek VANS milik Penggugat adalah sebagai merek terkenal, sedangkan merek-merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis maupun tidak sejenis, sehingga penggunaan merek Tergugat tersebut memberi kesan seolah-olah barang-barang / jasa yang menggunakan merek VANS tersebut mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat yang dapat mengecoh konsumen produk kata "VANS";
3. Bahwa pendaftaran merek "VANS" oleh Tergugat harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KIM SUNG SOO tersebut harus ditolak ;

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

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, 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 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KIM SUM SOO** tersebut ;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **09 Pebruari 2012** oleh **Prof. Dr. Mieke Komar,SH.,MCL.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Achmad Yamanie,SH.,MH.** dan **Soltani Mohdally,SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 960 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fahimah Basyir,SH.,MH.** Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Achmad Yamanie,SH.,MH.

ttd/ Soltoni Mohdally,SH.,MH

Ketua :

ttd/ Prof. Dr. Mieke Komar,SH.,MCL

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi....	Rp. 4.989.000,-
Jumlah	Rp. 5.000.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/ Fahimah Basyir,SH.,MH

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.MH**

NIP. 195912071985122002

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 960 K/Pdt.Sus/2010