



PUTUSAN

Nomor 401 K/Pdt.Sus/2011

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG**

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

RETAIL ROYALTY COMPANY, diwakili oleh Esta Cohen, (Secretary), suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Amerika Serikat, berkedudukan di 101 Convention Center Drive Las Vegas Nevada, 89109, USA, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Fahmi Assegaf, S.H., M.H., dan Ali Imron, S.H., dan Christina Mayapada Sinaga, S.H., beralamat di PACIFIC PATENT Graha Niaga Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2010,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan

Tn. SURIANA, bertempat tinggal di Jalan FF Nomor 2 RT. 007/ RW. 005 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Teguh Samudra S.H., M.H., dan Kawan-kawan Para Advokat beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 5 Perkantoran Maya Indah F-12, Senen - Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 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 terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pendaftar Merek 77KIDS di dunia Internasional dan karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek 77KIDS tersebut di dunia termasuk di Indonesia, guna untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 401 K/Pdt.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kata 77KIDS adalah ciptaan Penggugat yang sengaja dijadikan sebagai nama merek Penggugat, dengan tujuan agar konsumen dapat mengetahui bahwa barang yang menggunakan merek 77KIDS adalah berasal dari negara Penggugat di Amerika Serikat yang sudah terkenal di beberapa Negara di dunia (*well known mark*);
3. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek 77KIDS di berbagai negara di dunia, antara lain;
 - 3.1. Selandia Baru, untuk melindungi kelas 3, 14, 18, 25, dan 35, daftar Nomor 788389 (Bukti P - 1).
 - 3.2. Australia, untuk melindungi kelas 3, 14, 18, 25, dan 35, daftar Nomor 1238064 (Bukti P - 2).
 - 3.3. Hongkong, untuk melindungi kelas 3, 14, 18, 25, dan 35, daftar Nomor 301104542 (Bukti P - 3).
 - 3.4. OHIM (Komunitas Pendaftaran Merek Eropa), untuk melindungi kelas 3, 14, 18, 25, dan 35, daftar Nomor 006882526 (Bukti P - 4).
 - 3.5. Turki, untuk melindungi kelas 3, 14, 18, 25, dan 35, daftar Nomor 2008 25396 (Bukti P - 5).
 - 3.6. Swiss, untuk melindungi kelas 3, 14, 18, 25, dan 35, daftar Nomor 574007 (Bukti P - 6).
 - 3.7. Amerika Serikat, untuk melindungi kelas 14, 18, 25, dan 35, daftar Nomor 3,674,434 (Bukti P - 7).
4. Bahwa selain terkenal dan terdaftar di beberapa Negara tersebut di atas dan untuk memenuhi Pasal 68 ayat 2 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Penggugat telah mengajukan Permintaan Pendaftaran Merek di Indonesia kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I., dengan Nomor Agenda D00.2010.045198 tanggal 14 Desember 2010, untuk melindungi kelas barang 25 (Bukti P - 8);
5. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat KID daftar Nomor IDM000040890 untuk melindungi kelas barang 25 (P - 9), karena merek dagang Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek Penggugat, berupa: bunyi dan ucapan yang sama dengan merek Penggugat, dan juga merupakan jiplakan belaka dari merek Penggugat yang sudah terkenal di dunia Internasional, sehingga pendaftaran merek Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik dan karenanya tidak patut untuk dilindungi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b,

Hal. 2 dari 18 Hal.Putusan Nomor 401 K/Pdt.Sus/2011.



Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;

6. Bahwa sulit untuk dapat dibayangkan maksud lain dan Tergugat dengan mendaftarkan merek KID yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan 77KIDS milik Penggugat, kecuali hanya niat untuk membonceng, meniru, menjiplak, dan mengambil keuntungan secara sepihak dari ketenaran merek Penggugat yang telah susah payah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang besar, termasuk diantaranya biaya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap merek 77KIDS di berbagai negara dan biaya untuk promosi / iklan dalam rangka memperkenalkan produk-produknya di seluruh dunia (Bukti P - 10);

7. Bahwa menurut penjelasan Pasal 4 Undang - Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;

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

Karena merek KID daftar Nomor IDM000040890 didaftarkan berdasarkan itikad tidak baik dan meniru ketenaran merek Penggugat, maka merek KID atas nama Tergugat tidak layak untuk dilindungi;

8. Bahwa mengingat merek KID Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek 77KIDS milik Penggugat, sehingga apabila dipakai atau dipasarkan secara bersamaan, kedua merek tersebut pasti akan membingungkan khalayak ramai tentang asal usul produksi Tergugat dikira berasal dari Penggugat, hal mana tidak menguntungkan Penggugat;

9. Bahwa Tergugat sebagai warga Negara Indonesia wajib menggunakan identitas nasional, sebagai wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan Negara sebagaimana yang termaktub didalam Pasal 36 ayat 3 Undang - Undang RI Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, yang berbunyi : "Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia";

10. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 220/PK/Perd/1986

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 401 K/Pdt.Sus/2011.



tanggal 16 Desember 1986, dalam perkara merek "NIKE" mengharuskan menggunakan nama - nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari penggunaan merek yang mirip kata asing apalagi menjiplak nama merek asing;

11. Bahwa mengingat Penggugat sebagai pendaftar yang sesungguhnya atas merek 77KIDS, maka Penggugat beralasan menuntut pembatalan merek Tergugat KID daftar Nomor IDM000040890, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;

12. Bahwa karena ketenaran merek Penggugat, patut dikhawatirkan bahwa khalayak ramai akan mengasosiasikan atau menghubungkan Tergugat dengan Penggugat, maka adalah sangat beralasan Penggugat menuntut pembatalan atas merek jasa Tergugat KID daftar Nomor IDM000040890 atau setidaknya dinyatakan batal;

13. Bahwa karena merek KID Tergugat daftar Nomor IDM000040890 terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM RI, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyerahkan salinan putusan ini kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM RI, untuk mencoret pendaftaran merek KID daftar Nomor IDM000040890 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat 2 dan ayat 3 serta Pasal 71 Undang - Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;

Berdasarkan alasan-alasan 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 pendaftar merek 77KIDS di Indonesia maupun di dunia Internasional, oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek 77KIDS;
3. Menyatakan merek KID daftar Nomor IDM000040890 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek 77KIDS milik Penggugat;
4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek KID daftar Nomor IDM000040890 dengan segala akibat hukumnya;



5. Memerintahkan kepada Panitera/Sekreteris Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyerahkan salinan putusan ini kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum HAM RI, untuk mencoret pendaftaran merek Tergugat daftar Nomor IDM000040890 dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek Tergugat dalam Berita Resmi Merek;
6. Biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Penggugat Salah Orang (*Error In Persona*):

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tn. Suriana, berkedudukan di Jalan FF Nomor 2 Rt. 007, Rw. 005 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
2. Bahwa dalam Bahasa Indonesia istilah singkatan "Tn." adalah untuk "Tuan", yang menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 2. Cet.9, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 1074. 4, menyebutkan:
"Tuan. . . dst 4. sebutan kpd orang laki-laki bangsa asing atau sebutan kpd orang laki-laki yang patut dihormati";
Sehingga Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah "seorang yang berjenis kelamin laki-laki";
3. Bahwa faktanya Tergugat adalah seorang yang berjenis kelamin "perempuan" sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia, Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Nomor 09.5205.430175.5512, yang menyatakan:
"Nama Lengkap : SURIANA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat/tgl.lahir : Jambi, 3 Jan 1975 , . . . dst."
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah terjadi "kekeliruan orang/pihak" atau "bertentangan dengan fakta yang sebenarnya ", yang mengakibatkan gugatan cacat formil atau *error in persona*;



5. Bahwa oleh karena itu, sesuai dan menurut hukum gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Nomor IDM000040890 Tidak Berdasarkan Hukum:

1. Bahwa dalam mengajukan gugatannya Penggugat menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat KID daftar Nomor IDM000040890 untuk melindungi kelas barang 25 (P-9), karena merek dagang Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek Penggugat, berupa: bunyi dan ucapan yang sama dengan merek Penggugat, dan juga merupakan jiplakan belaka merek Penggugat yang sudah terkenal di dunia Internasional, . . . dst”;

“Bahwa sulit untuk dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat dengan mendaftarkan merek KID yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan 77KIDS milik Penggugat, . . . dst”;

2. Bahwa faktanya merek KID Nomor IDM000040890 milik Tergugat, yang tertulis KID atau berbunyi dan terucap “kid” tidak mempunyai persamaan baik bunyi dan ucapan dengan merek milik Penggugat yang tertulis 77KIDS atau berbunyi dan terucap “seventy seven kids” atau “seven-seven kids” atau “double-seven kids” atau “tujuh puluh tujuh kids” atau “tujuh tujuh kids” atau “double tujuh kids” atau “kembar tujuh kids”;

3. Bahwa juga pada tanggal 1 Juli 2002 pendaftaran merek KID Nomor IDM000040890 telah diajukan pendaftaran oleh SUHARDJO, beralamat Jl. Jahari CC II, RT.004/RW.007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dan selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI “baru memberikan hak merek” tersebut pada tanggal 8 Juni 2005;

4. Bahwa merek “KID” yang telah mendapatkan sertifikat merek dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tersebut adalah sangat berarti dan mempunyai nilai filosofis, historis, dan sosiologis tersendiri bagi Tergugat yang diperoleh dari Suhardjo sebagai pencetus ide pertama kalinya yaitu sebagai landasan berusaha dan dasar bekerja dengan dorongan motivasi untuk mendapatkan uang di



tanah perantauan yakni mempunyai maksud tersendiri bagi Suhardjo agar dalam berusaha di tanah perantauan selalu rajin, semangat dan giat agar mendapatkan uang untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, sehingga KID itu disederhanakan maknanya yaitu “Kalau Ingin Duit”;

a. Bahwa mengenai hak atas merek, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan:

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”;

b. Bahwa hak eksklusif, menurut Prof. Umar Zein Purba, S.H., LL.M., dalam bukunya Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trip's, Ed. Pertama, Cet.1, Bandung: PT. Alumni, 2005, hal. 73, menyatakan:

“Seperti pada bidang hak kekayaan intelektual yang lain, pemilik merek memiliki hak eksklusif guna mencegah pihak lain, tanpa izinnya, untuk menggunakan merek yang identik (identical) atau mirip (similar) bagi keperluan perdagangan, . . . dst”;

c. Bahwa juga mengenai hak eksklusif, DR. AHMADI MIRU, SH.MS., dalam bukunya Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, Ed.1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 12, menyatakan:

“Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakannya”;

d. Bahwa mengenai fungsi pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan EC-ASEAN *Intellectual Property Rights Co-operation Programme* (ECAP II), dalam bukunya Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual: dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual, Tangerang, 2006, hal. 37, menyatakan:

“Apakah fungsi pendaftaran Merek”;

- 1) Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;



2) Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis;

3) Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis”;

e. Bahwa selanjutnya Pasal 4 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan:

Pasal 4:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak beritikad tidak baik”;

Penjelasan Pasal 4:

“Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk memboncong, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain . . . dst”;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, secara dan menurut hukum pendaftaran Merek KID Nomor IDM00040890 merupakan hak eksklusif dari Tergugat yang dilindungi oleh Negara, agar tidak digunakan pihak lain termasuk Penggugat baik secara keseluruhan atau sama pokoknya dan merupakan alat bukti milik Tergugat; Tersebut merk “77 kids” adalah bukan milik Penggugat akan tetapi milik dari AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, Inc. :

merk 77kids [angka tujuh dua kali dengan huruf kecil k (ka) id (id) s (es)] yang bila disebutkan dan diartikan menurut hebat Tergugat adalah “tujuh puluh tujuh anak-anak”, karena ada kata “s” jamak/banyak, adalah:

milik AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, Inc. yang merk tersebut BARU dipublikasinya/dikenalkan pada masyarakat Amerika pada bulan Oktober 2008 dan pada 15 Juli 2010 dijual pada Mall Robinson di PITTTTTSBURGH, Pennsylvania, USA, kemudian pada 16 Maret 2010 dijual di MIRDIF City di DUBAI, Saudi Arabia, karena memiliki area penjualan di: Amerika Serikat, Canada, Puerto Rico, Kuwait, Dubai, Israel; Jadi sampai sekarang belum didaftarkan di Indonesia;

Oleh karena itu TIDAK BENAR dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat MENDOMPLENG ketenaran merek



Penggugat didunia Internasional, karena merk KID milik Penggugat hanya dipasarkan didalam negeri dan segmen pasarnya adalah menengah kebawah sebagai tekad memajukan usaha kecil menengah dan menciptakan lapangan kerja serta membuat masyarakat menjangkau membeli sandang dengan harga murah;

Juga kata KID= Kalau Ingin Duit tersebut tidak dapat diartikan/disimpulkan Tergugat menggunakan kata asing, karena arti KID adalah KALAU INGIN DUIT sebagai landasan filosofi etos kerja sebagai perantau yang harus rajin usaha kalau ingin dapat duit, jadi sederhana sekali dan sangatlah mudah mengingat dan melafalkan/menyebutnya;

6. Bahwa juga secara dan menurut hukum pendaftaran Merek KID Nomor IDM000040890 didaftar secara layak dan jujur tanpa ada niat dari Pemohon untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran pihak lain termasuk Penggugat;

7. Bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat untuk pembatalan pendaftaran merek Nomor IDM000040890 dengan alasan "merek dagang Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek Penggugat, berupa : bunyi dan ucapan yang sama dengan merek Penggugat dan sulit untuk dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat dengan mendaftarkan merek KID yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan 77KIDS milik Penggugat" adalah tidak berdasarkan hukum dan merupakan asumsi pribadi atau sepihak yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak saja;

C. Hak Gugatan Penggugat Atas Objek Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa):

1. Bahwa secara fakta yuridis, pendaftaran merek Nomor IDM000040890 yang diajukan permohonan mereknya pada tanggal 1 Juli 2002 dan baru diberikan hak mereknya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tanggal pendaftaran merek 8 Juni 2005;



2. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek Nomor IDM000040890 dihadapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan registrasi Nomor 02/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 04 Januari 2011;

3. Bahwa dengan demikian, sejak tanggal pendaftaran merek Nomor IDM000040890 sampai dengan tanggal pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek Nomor IDM000040890 terhitung jangka waktu 5 (lima) tahun lebih 6 bulan 4 hari atau lebih dari 5 (lima) tahun;

4. Bahwa menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek , menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.”

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti gugatan Penggugat tentang pembatalan pendaftaran Merek Nomor IDM000040890 telah daluwarsa. Karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya hanya ditujukan kepada Tergugat, dengan alasan Tergugat telah mendaftarkan merek KID Nomor IDM000040890 yang dianggap Penggugat “mempunyai persamaan pokok dan keseluruhan dengan merek dagang milik Penggugat”;

2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan:

“Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat KID dafar Nomor IDM000040890 untuk melindungi kelas barang 25 (P-9), karena merek dagang Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek Penggugat, . . .dst”;

3. Bahwa secara fakta pendaftaran merek KID Nomor IDM000040890 tidak diajukan oleh Tergugat, tetapi diajukan oleh SUHARDJO, beralamat Jalan Jahari CC II, RT.004/RW.007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada tanggal



1 Juli 2002 dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memberikan hak merek tersebut pada tanggal 8 Juni 2005;

4. Bahwa Tergugat memperoleh pendaftaran merek KID Nomor IDM000040890 melalui pengalihan hak dari Suhardjo, beralamat Jl. Jahari CC II, RT.004/RW.007, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat kepada Tergugat;
5. Bahwa juga secara yuridis peralihan hak merk KID Nomor IDM000040890 dari Suhardjo kepada Tergugat dilakukan melalui kuasa Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Hartono Prodjomardojo, SH. & Anny Susanto Cs beralamat Jalan Bandengan Selatan 38C, Jakarta Barat;
6. Bahwa ternyata Pihak lainnya tersebut diatas, yaitu, yang telah mengajukan pendaftaran merek, menjual dan atau mengalihkan hak merek Nomor KID IDM000040890 adalah Bapak Suhardjo, yang memberikan hak merek adalah DIRJEN HAKI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, dan yang menerima kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Hartono Prodjomardojo, SH. & Anny Susanto Cs, tidak diikutsertakan sebagai pihak, maka dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat Pihaknya tidak lengkap;
7. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat kurang pihak atau gugatan mengandung cacat plurium litis consortium sehingga sepatutnya gugatan tidak dapat diterima, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1566 K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984, menyatakan: "gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*, . . .";
8. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan uraian-uraian Eksepsi tersebut diatas, dengan hormat dimohon perkenan Majelis Hakim untuk: (1) menolak gugatan Penggugat atau setidaknya (2) menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 02/Merek/2011/PN.NIAGA/JKT.PST., tanggal 20 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan pada tanggal 20 April 2011, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2010 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Mei 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10 K/ HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 02/ Merek/ 2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 Mei 2011;

Bahwa setelah itu, kepada Tergugat yang pada tanggal 13 Mei 2011 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, lalu Tergugat mengajukan jawaban/Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Mei 2011;

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

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama

Mengenai Batas Waktu 5 (Lima) Tahun

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan salah menafsirkan Pasal 69 ayat 1 Undang – Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tersebut, karena gugatan Pemohon Kasasi di dalam pengajuan pembatalan merek tidak mengenal adanya batas waktu, karena merek Termohon Kasasi



mengandung iktikad tidak baik, hal ini telah dipertegas di dalam Pasal 69 ayat 2 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001;

3. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun lebih 6 (enam) bulan 4 (empat) hari atau lebih dari 5 (lima) tahun sejak pendaftaran merek Nomor IDM000040890 tanggal 08 Juni 2005 dengan diajukannya gugatan pendaftaran merek pada tanggal 04 Januari 2011, sehingga *Judex Facti* hanya mempertimbangkan rumusan dari Pasal 69 ayat (1) tanpa mempertimbangkan Pasal 69 ayat (2) maupun dalam Penjelasan;
4. Bahwa mengenai jangka waktu 5 (lima) tahun, merek terkenal tidak mengenal batas waktu, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
 - 4.1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 07 PK/Pdt.Sus/2009 jo. Nomor 306 K / Pdt.Sus/ 2008 jo. Nomor 82 /Merek/ 2007/ PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai merek CHERY, diputus oleh Majelis Hakim Agung RI tanggal 12 Maret 2009 terhadap merek terkenal, yang menolak batas waktu/kadaluwarsa;
 - 4.2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 893 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 43/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengenai merek CAESARS PALACE, diputus oleh Majelis Hakim Agung RI tanggal 23 November 2010 terhadap merek terkenal, yang menolak batas waktu / kadaluwarsa;
 - 4.3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 439 K/Pdt.Sus/2008 jo. Nomor 02/ Plw.Merek/ 2007/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 58/Merek/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai merek RADIUM, diputus oleh Majelis Hakim Agung RI tanggal 05 November 2008 terhadap merek terkenal, yang menolak batas waktu / kadaluwarsa;
5. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan rumusan penjelasan atas ketentuan Pasal 69 ayat 2 Undang - Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang menunjuk pada Penjelasan Pasal 5 huruf (a) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut pada hal. 28 Putusan, karena penjelasan Pasal 69 ayat 2 jelas – jelas disebutkan:
Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf (a) termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik;



Sehingga *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan tidak atau kurang mempertimbangkan rumusan penjelasan Pasal 69 ayat 2 yang menunjuk pada penjelasan Pasal 5 huruf (a) yaitu penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu, hal tersebut menyimpang dari dasar gugatan Penggugat mengenai pembatalan merek yang mengacu pada Pasal 68 ayat 1 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan dasar gugatan Pemohon Kasasi mengacu pada Pasal 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, mengenai pembatalan Merek;

6. Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan, menerapkan dan menafsirkan Pasal 69 ayat 1 tentang jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak diterimanya gugatan pembatalan Pemohon Kasasi atas merek Termohon Kasasi daftar Nomor IDM000040890, karena merek Termohon Kasasi didaftarkan dengan iktikad tidak baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 jo. Pasal 68 ayat 1 Undang – Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;
7. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi dapat diajukan tanpa batas waktu, Pasal 69 ayat 2, karena merek Termohon Kasasi mengandung adanya itikad tidak baik, hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya beberapa merek Pemohon Kasasi di beberapa Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena merek Pemohon Kasasi adalah merupakan merek terkenal dapat disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara;
8. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan Pasal 69 ayat 1 tentang jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa melihat dan mempertimbangkan rumusan dari Pasal 69 ayat 2 yang disebutkan:

Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Penjelasan dari Pasal 69 ayat (2) disebutkan:

Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf (a). Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik;



9. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena hanya mempertimbangkan jangka waktu 5 (lima) tahun atas pengajuan gugatan Pemohon Kasasi, Pasal 69 ayat (1), tanpa mempertimbangkan kedudukan merek Pemohon Kasasi sebagai merek terkenal yang tidak mengenal adanya batas waktu di dalam pengajuan gugatan pembatalan merek, Pasal 69 ayat 2 Undang – Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;

Meskipun Pasal 69 ayat (1) menentukan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pendaftaran merek, namun apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, atau karena adanya iktikad tidak baik, maka gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu. Dengan demikian, maka gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan atas dasar adanya iktikad tidak baik sesuai Pasal 4 jo. Pasal 5 huruf (a) jo. Pasal 6 ayat (1) dan (2) dapat diajukan tanpa batas waktu;

10. Bahwa meskipun di dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang mengatur tentang Merek Terkenal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 05 September 1997 dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengatur batas waktu pengajuan gugatan pembatalan merek, maka dengan demikian bagi pemilik merek terkenal tidak mengenal adanya batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan merek setelah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Dirjend. Hak Kekayaan Intelektual (Lihat makalah H. Abdul Kadir Mappong, SH);

11. Bahwa dengan demikian, niat dan tujuan Termohon Kasasi dengan menggunakan nama merek KID adalah jelas yaitu untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek Pemohon Kasasi dengan maksud untuk menciptakan kebingungan kepada konsumen seakan – akan Termohon Kasasi merupakan perwakilan / distributor Pemohon Kasasi di Indonesia, hal ini terbukti iktikad tidak baik Termohon Kasasi yang tentunya dapat mengaburkan konsumen dalam penggunaan jenis barang yang dihasilkan Termohon Kasasi dikira berasal dari produksi Pemohon Kasasi;



II. Keberatan Kedua

Mengenai Kurang Pertimbangan Hukum

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, karena yang menjadi "objek perkara" adalah mengenai pembatalan merek KID daftar Nomor IDM000040890 yang terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek 77KIDS.;
2. Bahwa *Judex Facti* di dalam putusannya tidak memuat secara lengkap pertimbangan hukum mengenai ada dan tidaknya persamaan pada pokoknya atas ke 2 (dua) merek yang dijadikan objek perkara tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat 9 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
3. Bahwa di dalam putusan *Judex Facti* tidak dipertimbangkan apakah merek 77KIDS telah memenuhi rumusan Pasal 6 ayat 1 huruf (b), sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (b) yaitu:
merek Pemohon Kasasi telah diperoleh melalui promosi yang gencar dan besar – besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dengan disertai bukti pendaftaran di beberapa Negara;
4. Bahwa Putusan atas gugatan pembatalan merek KID dengan merek 77KIDS kurang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan:
 - a. Apakah kedua merek tersebut terdapat persamaan pada pokoknya atau tidak?
 - b. Apakah merek Pemohon Kasasi merupakan merek terkenal?
 - c. Apakah merek Termohon Kasasi didaftarkan berdasarkan iktikad tidak baik?

Hal ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, namun *Judex Facti* langsung saja mempertimbangkan merek Pemohon Kasasi telah melewati batas waktu 5 (lima) tahun;

5. Bahwa kurangnya pertimbangan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat 9 dengan tidak dipertimbangkannya Pasal 69 ayat (2) maupun penjelasannya, maka *Judex Facti* salah menerapkan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;



PERTIMBANGAN HUKUM:

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

Mengenai keberatan kesatu sampai dengan kedua tersebut:

Menimbang bahwa setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2011 dan Jawaban/Kontra Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2011 dihubungkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* maka keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Merek dagang Tergugat/Termohon Kasasi Merek KID Nomor IDM.000040890, permohonan tanggal 1 Juli 2002 dan mendapat sertifikat Merek pada tanggal 8 Juni 2005 diajukan oleh Pemohon dengan iktikad baik dan memenuhi syarat dan tatacara permohonan sebagaimana Daftar dalam Pasal, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, sehingga tanggal 8 Juni Tahun 2005, Menhukham RI memberikan Hak Merek tersebut kepada Pemohon, dan Tergugat / Termohon Kasasi memperoleh hak Merek KID Nomor IDM.000040890 berdasarkan pengalihan karena perjanjian jual-beli dari Sukardjo;

Bahwa Merek KID Nomor IDM.000040890 milik Tergugat didaftar secara layak dan jujur ternyata ada niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran pihak Penggugat/Pemohon Kasasi (Merek 77 KIDS);

Bahwa Merek Tergugat KID tidak ada persamaan pada pokoknya dengan Merek milik Penggugat (77 KIDS), baik rupanya atau bunyinya, ucapannya, maknanya maupun warnanya dan atau modelnya;

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 5 tahun sejak Merek KID Tergugat didaftarkan (5 tahun 6 bulan 4 hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **RETAIL ROYALTY COMPANY** tersebut harus ditolak;

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

Memperhatikan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RETAIL ROYALTY COMPANY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 oleh Prof. Dr. Vallerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D., dan Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota - anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota - anggota,
t.t.d

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D.
t.t.d
Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

K e t u a,
t.td

Prof. Dr. Vallerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A

Panitera Pengganti,
t.t.d

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

- | | | |
|------------------------|---|------------------|
| 1. Meterai | : | Rp6.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp5.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi | : | Rp4.989.000,00;+ |
| Jumlah | : | Rp5.000.000,00; |

Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 18 dari 18 Hal.Putusan Nomor 401 K/Pdt.Sus/2011.