



## PUTUSAN

No. 07 PK/N/HaKI/2003

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

## MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjaukembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) antara :

PIONG SAN PO, beralamat di Jalan Kartini No. 55 A Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dra. RISMA SITUMORANG, SH. Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari No. 29-29A Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2003 sebagai Pemohon Peninjaukembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

melawan

CESPA SRL, suatu perseroan menurut Undang-undang Negara Itali, berkedudukan di Civitanova Marche, Via Delle Vergini, Italy, dalam hal ini memberi kuasa kepada LUDIYANTO, SH.MM. Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.3 i-j Jakarta Pusat 10120, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2002 sebagai Termohon Peninjaukembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjaukembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjaukembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 2002 Nomor 021 K/N/HaKI/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjaukembali, dahulu

sebagai.....





sebagai Termohon Kasasi/ Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya dari merek terkenal CESARE PACIOTTI untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 dan 25 ;

Bahwa nama CESARE PACIOTTI juga merupakan kepanjangan dari nama Badan Usaha Penggugat, yaitu, CESPAS SRL yang sudah terkenal dan jangkauannya meliputi kawasan lokal, nasional, regional dan internasional ;

Bahwa keterkenalan merek CESARE PACIOTTI, Penggugat sudah dikenal luas di kalangan konsumen di seluruh dunia termasuk di Indonesia dan telah terdaftar di seluruh dunia, antara lain:

- a. No. 1640592 tanggal 25 Juni di Amerika Serikat ;
- b. No. 2596850 tanggal 20 September 1991 di Jepang ;
- c. No. 6549000 tanggal 22 Juli di Italia ;
- d. No. 639456 tanggal 2 Mei 1995 di IR (Perkumpulan Negara-negara yang terdiri dari Bosnia/Herzegovina, Bulgaria, Cina, Kroasia, Spanyol, Macedonia (bekas Republik Yugoslavia), Federasi Rusia, Prancis, Hungaria, Latvia, Monako, Polandia, Portugal, Moldova, Korea Utara, Republik Czech, Romania, Republik Slovakia, Slovenia, Switzerland, Ukraina dan Yugoslavia);
- e. No.830885 tanggal 21 Mei 1998 di CTM (Perkumpulan negara-negara dari perjanjian Madrid, terdiri dari Spanyol, Jerman, Perancis, Italia, Yunani, Belanda, Inggris, Belgium, Austria, Luxemburg, Irlandia, Swedia, Denmark, Portugal dan Finlandia) ;
- f. No. 716698 tanggal 24 Juni 1999 di IR (perkumpulan Negara-negara yang terdiri dari Mesir, Kazakhstan, Maroko, Uzbekistan dan Turki);

Bahwa oleh karena itu adalah pasti menurut hukum, bahwa Penggugat mempunyai hak khusus untuk memakai merek dagang CESARE PACIOTTI tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak lain;

Bahwa merek CESARE PACIOTTI Penggugat telah dimohonkan pendaftarannya di Indonesia di bawah No. Agenda DOO 2001 19886 200225 tanggal 12 September 2001 untuk melindungi barang - barang yang tergolong dalam kelas 25, antara lain : sepatu, sepatu bot, selop dan sandal, jaket, celana panjang,.....





panjang, celana jeans, pakaian olahraga, kaos berkerah, T-Shirt, setelan pakaian, rok, kemeja, pakaian wol tanpa kancing, blus, kemeja dari wol, jas pendek, pakaian berjas, jas musim dingin, jas hujan, celana panjang untuk lari, sabuk, perlengkapan pakaian dari kaus, kaus-kaki, celana panjang untuk wanita, topi dan pet, mantel, jas, pakaian dalam, pakaian renang, korset, BH/kutang, piyama, pakaian untuk anak-anak, pakaian untuk bayi ;

Bahwa ternyata pada Direktorat Merek telah didaftarkan atas nama Tergugat merek CESARE PACIOTTI yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek CESARE PACIOTTI Penggugat baik kelas maupun jenis barang yang diproduksi, yaitu :

Merek dagang CESARE PACIOTTI Tergugat Daftar No. 281.081 tanggal 19 Oktober 1992 untuk melindungi barang-barang kelas 25 antara lain : segala macam pakaian jadi, kemeja, jaket, mantel, jas, baju kaos, kaos singlet, kaos oblong, celana panjang, celana pendek, celana renang, baju renang, pakaian wanita, korset, daster, piyama, rok dan blus, kutang wanita, pakaian anak-anak, pakaian bayi, kaos kaki, ban pinggang, sepatu dan sandal ;

Bahwa merek dagang atas nama Tergugat yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Merek sangat bertentangan dengan Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek khususnya pasal 6 ayat 1 serta pasal 4, yang mana merek Tergugat mempunyai persamaan keseluruhannya dengan merek terkenal Penggugat yaitu merek CESARE PACIOTTI, serta mempunyai itikad tidak baik;

Bahwa pendaftaran merek CESARE PACIOTTI Tergugat yang dalam pengucapan kata dan tulisan hurufnya pada keseluruhannya sama dengan merek Penggugat yang sudah terkenal (Well-Known) tersebut adalah jelas nyata-nyata Tergugat menunjukkan itikad tidak baik (itikad buruk) yang ingin menyerupai dengan membonceng pada merek Penggugat yang sudah di kenal ;

Bahwa karenanya Penggugat sebagaimana pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, sesuai dengan maksud dan tujuan Undang-Undang merek yaitu akan melindungi pemilik merek/jasa mempunyai itikad baik dari suatu merek/jasa yang telah ditiru atau dibonceng oleh pihak lain maka

Penggugat.....







Penggugat sangat berkepentingan untuk menuntut pembatalan merek CESARE PACIOTTI atas nama Tergugat daftar No.281.081 tersebut dinyatakan batal atau setidaknya tidaknya dibatalkan dari daftar umum Direktorat Merek;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar yang beritikad baik di Indonesia dari merek CESARE PACIOTTI terkenal, dan karenanya mempunyai hak tunggal/ khusus untuk merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek CESARE PACIOTTI merupakan identifikasi nama perusahaan Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa merek CESARE PACIOTTI daftar Nomor 281.081 Tergugat mempunyai itikad tidak baik, karena menyerupai/membonceng merek Penggugat, yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya;
5. Menyatakan bahwa merek CESARE PACIOTTI daftar Nomor 281.081 batal atau setidaknya batal demi hukum;
6. Memerintahkan Direktorat Merek untuk melaksanakan isi putusan ini dengan mencatat pembatalan daftar Nomor 281.081 dalam Daftar Umum Direktorat Merek atas nama Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara;

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

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dan pendirian-pendirian yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali kebenarannya telah diakui secara tegas ;
2. Gugatan Penggugat sekarang ini telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

sejak.....





sejak tanggal pendaftaran merek ;

3. bahwa fakta menunjukkan sejak tanggal 1 juli 1989 permohonan pendaftaran merek Cesare Paciotti telah didaftarkan dibawah agenda nomor HC 01.07-1027 dan oleh Kantor Merek telah didaftar dibawah nomor 281081 tertanggal 19 Oktober 1992, dengan demikian maka pendaftaran merek milik Tergugat telah terdaftar dalam daftar umum merek kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. (Bukti T-1);
4. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku sebagaimana tersebut dalam nomor 1 maka gugatan Penggugat sekarang ini telah melewati tenggang waktu untuk diajukan sebagai gugatan pembatalan merek terdaftar;
5. bahwa gugatan sekarang ini tidak dapat dikaitkan dengan pasal 69 ayat 2 UU No. 15 tahun 2001, yaitu gugatan pembatalan tidak mengenal waktu apabila merek bersangkutan bertentangan dengan ketertiban umum;
6. bahwa yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah keterkaitan dengan itikad buruk atau tindakan pemboncengan, peniruan serta penjiplakan, secara factual merek Tergugat terdaftar di Kantor Merek bukanlah hasil pemboncengan, peniruan serta penjiplakan atas merek terkenal milik orang lain. Karena dengan terdaftarnya merek Tergugat dalam daftar umum merek telah melalui proses pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek, konsekuensi logisnya apabila merek Tergugat yaitu Cesare Paciotti tersebut terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat tentunya merek Tergugat sudah ditolak oleh Kantor Merek sejak awal diajukannya permohonan permintaan pendaftaran merek. Terbukti merek penggugat bukanlah merek terkenal karena tidak masuk dalam daftar merek terkenal yang dikeluarkan oleh kantor Merek (lihat putusan Rol Nomor 06/Merek/2002/PN.Niaga,Jkt.Pst. tanggal 18 April 2002 halaman 18);
7. bahwa oleh karena itu dalil tentang bertentangan dengan ketertiban umum haruslah dikesampingkan karena tidak terbukti merek Tergugat terdaftar dilandasi dengan itikad buruk atau membonceng, menjiplak serta meniru merek terkenal milik Penggugat. Dan terbukti gugatan Penggugat sekarang ini adalah kadaluarsa atau telah melewati tenggang waktu 5 (lima)

tahun.....





tahun untuk diajukan gugatan ;

8. bahwa berdasarkan argumentasi yuridis yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim menerima eksepsi dari Tergugat, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atas eksepsi tersebut Tergugat mohon putusan sela ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat tanggal 16 September 2002 No.35/Merek/2002/PN.NIAGA.JKT.PST adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar yang beritikad baik di Indonesia dari Merek CESARE PACIOTTI yang selain merupakan identifikasi nama perusahaan Penggugat juga merupakan Merek terkenal dan memiliki hak eksklusif;
- Menyatakan Merek CESARE PACIOTTI didaftarkan Tergugat pada Direktorat Merek dibawah No. 281.081 atas dasar itikad tidak baik karena mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan Merek Penggugat hingga karenanya dibatalkan;
- Memerintahkan Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia (HAM) cq Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek untuk melaksanakan pembatalan Merek CESARE PACIOTTI dengan cara mencoretnya dari Daftar Umum Merek sekaligus mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya;
- Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan dari putusan ini pada pihak-pihak yang bersangkutan termasuk kepada Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia (HAM) cq Direktorat Jendral Hak Atas kekayaan.....







kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 2002 No. 021 K/N/HaKI/2002 yang berkekuatan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PIONG SAN PO tersebut;
- Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);


Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 2002 No. 021 K/N/HaKI/2002 diberitahukan kepada Pemohon kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 3 Januari 2003, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2003) diajukan permohonan peninjauankembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2003 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Februari 2003 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 17 Februari 2003, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68,69,71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. ADANYA BUKTI BARU/NOVUM (pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14

Tahun.....





Tahun 1985) sebagai berikut:

- a. Buku "Himpunan Daftar Merek Terkenal" yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, edisi Tahun 1995, dan Tahun 1996 (Bukti PK- 01). Bahwa buku tersebut mencantumkan nama merek-merek terkenal, pemilik dari Negara asal Merek, Sumber Data, dan keterangan lainnya. Buku tersebut dipergunakan oleh Direktorat Merek untuk memudahkan pemeriksaan merek yang berkaitan dengan alasan penolakan yang menyerupai merek terkenal milik orang lain serta dapat dipergunakan oleh masyarakat pemakai merek yang memerlukannya.

Bahwa pada halaman 7 sampai halaman 12, yaitu indeks Merek-merek terkenal berawalan alfabet "C" tidak ditemukan adanya merek CESARE PACIOTTI sebagai merek terkenal yang berasal dari Italia.

- b. Bukti pendaftaran Merek CESARE PACIOTTI di China, yang telah terdaftar atas nama JUN YUE KAIFA SHIYE YOUXIAN GONGSI pada tanggal 20 September 1999, dengan No. Register: 1529215, untuk kelas 25 (Bukti PK-02).

Bahwa salah satu bukti pendaftaran yang diajukan oleh Termohon Peninjauankembali/Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya adalah bukti pendaftaran merek (Bukti P-1B) di negara-negara yang termasuk dalam perjanjian IR (1), Nomor registrasi 39446, yaitu pada negara-negara: Jerman, Armenia, Austria, Belarusia, Benelux, Bosnia/Herzegovina, Bulgaria, China, Kroasia, Spanyol, Macedonia (ex-Rep. Yugoslavia), Federasi Rusia, Perancis, Hongaria, Latvia, Monaco, Polandia, Portugal, Moldova, Korea Utara, Republik Czech, Rumania, Slovakia, Republik Slovenia, Switzerland, Ukraina, Yugoslavia.

Dalam kenyatannya, China yang menjadi anggota negara dalam perjanjian IR (1) telah mengeluarkan pendaftaran merek CESARE PACIOTTI atas nama Jun Yue Kaifa Shiye Youxian Gongsi, dan bukan atas nama Termohon Peninjauankembali/Termohon Kasasi-Penggugat. Hal tersebut membuktikan.....







membuktikan bahwa merek CESARE PACIOTTI tidak didaftarkan di semua negara-negara IR (1) sebagaimana yang diakui oleh Termohon Peninjauan kembali /Termohon Kasasi/Penggugat ;

- c. Buku "LIST OF ITALIAN FAMOUS TRADEMARKS IN INDONESIA" 1st Edition, May 1997. Buku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Italia khusus untuk Indonesia merupakan daftar dari merek-merek Italia yang terkenal di Indonesia (Bukti PK-03). Pada halaman yang memuat "Italian Famous Trade-marks Alphabetical List", indeks merek berawalan huruf "C" tidak ditemukan merek CESARE PACIOTTI.

Dengan demikian merek a quo bukanlah merek yang memenuhi kriteria "Italian Famous Trademarks" atau Merek Terkenal Italia yang diakui oleh pemerintah Italia.



- II. ADANYA KEKHILAFAN HAKIM DAN KEKELIRUAN YANG NYATA (Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985), yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa merek CESARE PACIOTTI adalah merek terkenal milik Termohon peninjauankembali/Termohon Kasasi/Penggugat yang berasal dari Italia :

1. Bahwa Pemohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum pada halaman 15 alinea ke 3, yang mengutip dan berpegang kepada yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG RI. No. 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa "meskipun surat bukti hanya Foto copy, namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk".

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya di halaman 17 alinea 2 Majelis Hakim kasasi menyatakan:

"Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 September 2002 No. 035/Merek/2002 yang mengabul-

kan gugatan.....

**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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan gugatan Penggugat seluruhnya sudah tepat dengan tidak salah menerapkan hukum sebab, dipersidangan telah terbukti dengan alat-alat bukti yang sudah baku:

"1. ....

2. Merek Penggugat tersebut adalah merek terkenal, terbukti telah didaftarkan disejumlah negara, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Italia kelompok negara IR (1), CTM (2) dan IR (3)".

Dengan demikian Majelis Hakim Kasasi jo. judex facti telah khilaf dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut dan bertentangan satu sama lainnya. Karena di satu sisi Majelis Hakim Kasasi jo. judex facti berpegang kepada yurisprudensi tetap MA-RI No. 3038 K/Sip/P.1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan fotocopy pendaftaran merek hanyalah merupakan suatu petunjuk sementara dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim Kasasi jo. judex facti menyatakan bahwa foto copy pendaftaran merek yang diajukan oleh Termohon Peninjauankembali/Termohon Kasasi/Penggugat merupakan "alat-alat bukti yang baku" dan dipergunakan untuk membuktikan bahwa Termohon Peninjauankembali/Termohon Kasasi/Penggugat telah mendaftarkan mereknya di sejumlah negara.

2. Bahwa pada halaman 6 poin 1 pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Kasasi jo. judex facti telah menyatakan :

"Bahwa Merek Penggugat merupakan merek terkenal, karena telah didaftar di :

a. Amerika Serikat :

- Pada tanggal 25 Juni 1990 di bawah No. 1640592, klas 25, klasifikasi pendaftaran: Internasional.
- Pada tanggal 9 april 1991 di bawah No. 164059, klas 39, klasifikasi pendaftaran: lokal.

b. Jepang :

- Pada tanggal 20 September 1991 di bawah No. 2596850, klas15,

klasifikasi.....





klasifikasi pendaftaran : Internasional.

- Pada tanggal 25 Mei 2000 di bawah No. 4524820, klas 25, klasifikasi pendaftaran Internasional.

c. Italia.

- Pada tanggal 22 Juli di bawah No. 6549000, klas 18, 25 klasifikasi pendaftaran : Internasional.
- Pada tanggal 21 Mei 1998 di bawah No. 830885m klas 3,9, 25, klasifikasi pendaftaran ; Internasional.
- Tanggal 18 Mei 2000 di bawah No.826314 klas 25 klasifikasi pendaftaran Internasional.

- d. Negara-negara yang termasuk kelompok IR (1), yaitu Jerman, Armenia, Austria, Belarus, Benelux, Bosnia, Hergezovina, Bulgaria, Cina, Kroasia, Spanyol, Macedonia/bekas Republik Yugoslavia, Federasi Rusia, Perancis, Hungaria, Latvia, Monaco, Polandia, Portugal, Moldova, Korea Utara, Republik Czech, Romania, Republik Slovakia, Slovenia, Switzerland, Ukraina dan Yugoslavia pada tanggal 2 Mei 1995 di bawah No. 639456, klas : 18,25, klasifikasi pendaftaran Internasional.

- e. Negara-negara yang termasuk kelompok CTM. IR (3) atau negara-negara yang mengadopsi perjanjian Madrid, yaitu Spanyol, Jerman, Perancis, Italia, Yunani, Belanda, Inggris, Belgia, Austria, Luxemburg, Irlandia, Swedia, Denmark, Portugal, dan Finlandia pada tanggal 21 Mei 1998 di bawah No. 63885, klas 3,9,25, klasifikasi pendaftaran Internasional.

- f. Negara-negara yang termasuk kelompok IR (3) yaitu Mesir, Kazakhstan, Maroko, Uzbekistan dan Turki pada tanggal 24 Juni 1999 di bawah No. 716698, klas : 9,18,25, klasifikasi pendaftaran Internasional.

Bahwa selanjutnya pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi jo judex facti halaman 19 alinea 1, dimana Majelis Hakim Kasasi jo. judex facti berpegang kepada Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) b UU No. 15 Tahun 2001 mengenai patokan untuk menentukan apakah suatu merek.....



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)





merek dapat dikualifikasikan sebagai Merek terkenal, yaitu dengan cara memperhatikan :

- pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran.
- investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya.
- bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Dengan demikian Majelis Hakim Kasasi jo. Judex facti telah khilaf dengan mengambil kesimpulan bahwa merek CESARE PACIOTTI milik Termohon Peninjauankembali/Termohon Kasasi/Penggugat merupakan merek terkenal hanya karena merek tersebut telah terdaftar di beberapa negara. Seharusnya untuk dapat dianggap sebagai merek terkenal, maka merek tersebut wajib memenuhi seluruh syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 dan penjelasannya.

3. Bahwa berpedoman kepada Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Penjelasannya, sebagaimana tercantum pada halaman 19, alinea kedua, maka Majelis Hakim Kasasi jo judex facti menyatakan:

"...segmen pasar dari Merek Penggugat ini adalah masyarakat menengah ke atas di mana masyarakat pada tingkatan tersebut mengenal merek CESARE PACIOTTI dari segi model dan kualitasnya. Pengetahuan masyarakat yang demikian sudah tentu diperoleh pemilik merek ini sebagai investasi dari promosi yang gencar dan besar-besaran yang sudah tentu dilandasi oleh investasi di beberapa negara di dunia oleh pemilik merek ini....".

Bahwa apa yang diuraikan oleh judex facti tersebut adalah merupakan suatu kekhilafan, karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauankembali/Termohon Kasasi/Penggugat tidak satupun yang menunjukkan.....





menunjukkan bahwa pendaftaran merek CESARE PACIOTTI di negara-negara lain tersebut, juga diikuti dengan promosi besar-besaran di negara-negara bersangkutan, apalagi penanaman investasinya, sebagaimana kualifikasi merek terkenal yang dimaksud dalam penjelasan pasal 6 UU No. 15 tahun 2001.

Dengan demikian jelaslah bahwa merek CESARE PACIOTTI milik Termohon Peninjauankembali/Termohon Kasasi/Penggugat hanyalah merupakan merek yang terdaftar di beberapa negara di dunia, namun tidak memenuhi kriteria sebagai merek terkenal.

4. Bahwa Majelis Hakim Kasasi jo Judex facti tidak memahami secara luas peraturan mengenai perlindungan merek terkenal, yaitu Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tertanggal 10 Mei 1979 jo Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property, dimana prinsip legalitas diatur 1 pacta Pasal 6 quinquies (Marks: Protection of Marks Registered in One Country of the Union in the Other Country of the Union) point (D) menyebutkan: "no person may benefit from the provisions of this article if the mark for which he claims protection is not registered in the country of origin."

Terjemahan :

"tidak seorangpun dapat memperoleh perlindungan berdasarkan konvensi ini yang diberikan atas suatu merek yang diklaimnya jika tidak terdaftar sebelumnya di negara asalnya"

Dengan kata lain, suatu merek harus pertama-tama didaftarkan di negara asalnya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap orang-orang yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak dan terjadi sesudah merek tersebut didaftarkan di negara asalnya.

Selanjutnya apabila dibandingkan antara bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauankembali/Termohon Kasasi/Penggugat berupa sertifikat pendaftaran merek di negara asalnya (ITALY), untuk kelas: 25

pada.....





pada tanggal 22 Juli 1994 dengan No. Registrasi: 654900 (Bukti P-1), dengan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali/ Pemohon Kasasi/Penggugat berupa pendaftaran merek CESARE PACIOTTI untuk kelas 25 dengan No. Registrasi: 281081 tertanggal 1 Juli 1998 (vide Bukti T-1).

Maka jelaslah gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan-kembali telah bertentangan dengan prinsip perlindungan merek yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 .tertanggal 10 Mei 1979 jo Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1997, karena Termohon Peninjauankembali/Termohon Kasasi/Penggugat yang baru mendaftarkan mereknya di ITALY pada tahun 1994, tidak berhak menuntut pembatalan merek milik Pemohon Peninjauan kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat yang sudah didaftarkan dan dipergunakan lebih dahulu di Indonesia, yakni sejak 1 Juli 1989.



III. Bahwa Pemohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi/Tergugat adalah pemilik merek yang tidak beritikad baik.

1. Bahwa berkaitan dengan syarat "Itikad Baik" dan syarat-syarat pendaftaran merek sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 15 Tahun 2001, maka Majelis Hakim Kasasi jo. Judex facti memberikan pertimbangannya di halaman 18 alinea ke-3 ;

".....Tergugat telah berlaku tidak jujur dan berniat/beritikad tidak baik untuk memboncong, meniru atau menjiplak ketenaran merek Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu (dalam hal ini adalah Penggugat) atau yang menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen...."

bahwa dengan pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim Kasasi jo. Judex facti telah khilaf karena tidak memperhatikan dengan seksama bukti-bukti yang diajukan, dimana nyata-nyata merek CESARE PACIOTTI milik Pemohon Peninjauankembali/Pemohon

Kasasi/.....





Kasasi/Tergugat telah didaftarkan lebih dahulu ke Direktorat Paten Hak Cipta dan Merek yaitu pada tanggal 1 Juli 1989, sesuai nomor Agenda HC.01.01-10270 untuk barang kelas: 25 (vide bukti T- 1). Sedangkan merek milik Termohon Peninjauankembali/Termohon Kasasi/Penggugat, karena justru Pemohon Peninjauankembali/ Pemohon kasasi/Tergugat telah membuktikan dirinya sebagai pemakai pertama sekaligus pendaftar pertama merek tersebut di Indonesia.

2. Bahwa Majelis Hakim Kasasi jo. judex facti tidak mempertimbangkan fakta yang sesungguhnya, yaitu bahwa Pemohon Peninjauankembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat telah memproduksi berbagai jenis sepatu dengan merek tersebut sejak tahun 1989 sampai sekarang dalam memproduksi sepatu tersebut, Pemohon Peninjauankembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat telah bekerja sama/mitra usaha dengan kelompok-kelompok pengrajin sepatu tradisional di desa-desa Kabupaten Kuningan yang jumlahnya lebih dari 500 kepala keluarga/pengrajin. Selain itu sepatu yang dihasilkan tersebut telah didistribusikan/dipasarkan ke seluruh Indonesia dan dapat ditemukan di toko-toko sepatu di Indonesia.

Dengan demikian Pemohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi/ Tergugat telah membuktikan itikad baiknya, dengan mendaftarkan mereknya pada Kantor Merek, dan memakai merek tersebut untuk produk-produk sepatu yang dihasilkannya; Pemohon Peninjauan kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat juga telah memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Desa Kuningan. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi/Tergugat telah menanamkan investasi/modalnya dan membantu pemerintah dalam memberdayakan kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia.

3. Selain itu Majelis Hakim Kasasi jo. judex facti telah khilaf karena tidak mempertimbangkan.....

**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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan fakta bahwa selama lebih dari 13 (tiga belas) tahun sejak tahun 1989, Pemohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengeluarkan promosi besar-besaran demi membangun jaringan distribusi/pemasaran ke seluruh pelosok Indonesia untuk menjual sepatu produksinya ke seluruh lapisan masyarakat. Karena itu upaya Termohon Peninjauankembali/Termohon Kasasi/Penggugat untuk membatalkan pendaftaran merek milik Pemohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi/Tergugat adalah bertentangan dengan UU No.5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli yang hanya ingin memonopoli merek-merek dalam kegiatan perdagangan dan menguasai jalur-jalur perdagangan sepatu di Indonesia, tetapi tidak mempunyai maksud, itikad untuk menanamkan investasinya yang bermanfaat bagi pembangunan rakyat Indonesia.



Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. I.

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena surat-surat bukti baru tersebut bukan merupakan surat bukti yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 (b) jo Pasal 69 (b) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, karena surat-surat bukti baru tersebut tidak dapat melemahkan kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauankembali;

Mengenai keberatan ad. II.

Menimbang, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena selain bukan merupakan alasan Peninjauankembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, karena telah diajukan sebagai alasan-alasan kasasi yang berkaitan dengan penerapan hukum dan penilaian hasil pembuktian ;

mengenai ...

**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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menge-nai keberatan ad III

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan Peninjauankembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, lagi pula ada atau tidak adanya itikad baik adalah wewenang Judex facti;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan Peninjaunkembali tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan peninjauan-kembali dari Pemohon Peninjauankembali ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pemeriksaan peninjauankembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Penijauankembali : PIONG SAN PO tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali yang ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari JUMAT tanggal 6 JUNI 2003 oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. PARMAN SUPARMAN, SH.MH. dan PROF.DR. VALERINE J.L.K, SH. para Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua.....





Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **SUWIDYA SH.LL.M.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua

Ttd :

Ttd:

H. PARMAN SUPARMAN, SH

PROF. DR.PAULUS E. LOTULUNG, SH.

Ttd:

PROF.DR.VALERINE.J.L.K, SH.

Panitera - Pengganti

Ttd:

SUWIDYA, SH.LL.M.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	1.000,-
3. Administrasi peninjaukembali....	Rp.	9.993.000,-
Jumlah.....	Rp.	10.000.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera Sekretaris/Jenderal

Kepala Direktorat Perdata Niaga

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.

Nip. 040.018.142

**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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)