



**PUTUSAN**

Nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

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

**PT GALA BUMIPERKASA**, yang diwakili oleh Direktur Lie Yoe Hin, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 55 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Riyadh U.B., S.H., M.Si dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Dinoyo Nomor 49 Surabaya dan Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**KOMISI BANDING MEREK** pada **DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (DIREKTORAT MEREK) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, yang diwakili oleh Ketua Komisi Banding Merek Sumardi Partoredjo, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadang Epi Sukarsa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Komisi Banding Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014;

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 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 26 November 2008 mengajukan permintaan pendaftaran merek ★★★★★ pada Direktorat Merek dan telah diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"THE RICH PRADA"**

dengan diberi Nomor Agenda J002008042137 untuk jenis barang/jasa dalam kelas 43;

2. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan suratnya Nomor HKI.4.01.15.2008042137 tertanggal 29 Juli 2010 telah menyampaikan kepada Penggugat tentang "Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek", dimana pemberitahuan penolakan tersebut telah diterima Penggugat tanggal 29 Juli 2010;
3. Bahwa terhadap surat "Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek" tersebut, maka Penggugat dengan suratnya Nomor 103/GBP-J/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 perihal tanggapan keberatan atas akan ditolaknya permohonan pendaftaran merek ★★★★★ Nomor Agenda

**"THE RICH PRADA"**

J002008042137 telah menyampaikan tanggapan atas penolakan Direktur Merek tersebut dan selanjutnya Penggugat juga mengajukan Surat Permohonan Hearing tertanggal 1 September 2010;

4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 sebagaimana Berita Resmi Merek Seri-A, Nomor 166/X/A/2010 terdapat keputusan untuk mengumumkan Merek Penggugat yaitu Merek ★★★★★ yang akan diumumkan tanggal 13

**"THE RICH PRADA"**

Oktober 2010 sampai dengan 13 Januari 2011, namun terhadap pengumuman tersebut mendapat tanggapan berupa sanggahan/ keberatan/oposisi dari pihak PRADA SA, LUXEMBOURG yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat keberatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor H4.UM.02.02-26 tertanggal 17 Januari 2011;

5. Bahwa terhadap Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor H4.UM.02.02-26 tertanggal 17 Januari 2011 tersebut Penggugat mengajukan surat sanggahan terhadap keberatan permohonan pendaftaran merek ★★★★★ dengan Nomor

**"THE RICH PRADA"**

216/GBP-J/II/2011 tertanggal 7 Februari 2011 akan tetapi Direktur Merek setelah mempelajari surat sanggahan Penggugat, kemudian dengan suratnya tanggal 22 Januari 2013 nomor HKI.4.HI.06.02.TO.J002008.04137, perihal pemberitahuan penolakan, karena dianggap ada iktikad tidak baik

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016

#### 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

Pemohon, merek yang didaftarkan "Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang dikategorikan sudah terkenal dan merupakan badan hukum yaitu PRADA SA, merek yang didaftarkan" dikategorikan "Meniru" merek orang lain yang sudah terkenal dan merupakan badan hukum yaitu PRADA S A untuk jasa sejenis;

6. Bahwa terhadap penolakan pendaftaran merek tersebut, maka memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, kemudian Penggugat telah mengajukan upaya banding atas penolakan Direktorat Merek kepada Komisi Banding Merek, dimana Penggugat mengajukan banding tanggal 25 April 2013 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat itikad tidak baik dari Penggugat serta tidak terdapat persamaan pada pokoknya diantara merek ★★★★★ milik Penggugat dengan Merek " PRADA" dengan Nomor

"THE RICH PRADA"

daftar: IDM000216512.;

7. Bahwa terhadap upaya banding yang telah diajukan oleh Penggugat, kemudian pada tanggal 5 Juni 2013, Tergugat (Komisi Banding Merek) dengan Keputusannya Nomor 110/KBM/HKI/2013 telah disampaikan dengan pengantar surat tanggal 5 September 2014 dan dimana putusan Tergugat termaksud amarnya pada pokoknya berbunyi: Menolak permintaan banding dari Pemohon Banding;

8. Bahwa putusan banding tersebut baru diterima Penggugat pada tanggal 5 September 2014, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

9. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap putusan Tergugat (Komisi Banding Merek) tersebut yang menolak permohonan banding Penggugat dengan dasar bahwa merek ★★★★★ yang diajukan Penggugat terdapat

"THE RICH PRADA"

persamaan pada pokoknya dengan Merek "PRADA" milik PRADA SA, dengan Nomor daftar: IDM000216512, oleh karena putusan tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

10. Bahwa pertimbangan Tergugat dalam putusannya Nomor 110/KBM/HKI /2013 tanggal 5 Juni 2013 pada halaman 6 paragraf 3 berbunyi: "Menimbang bahwa tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "PRADA" Nomor

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016

#### 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

daftar: IDM000216512 milik pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu untuk barang sejenis (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Kemudian pertimbangan Tergugat dalam putusannya pada halaman 7 berbunyi: “Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek THE RICH PRADA + LUKISAN yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Nomor Agenda J002008042137, penolakan mana didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dapat dikabulkan”;

11. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Tergugat tersebut, hal ini berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Bahwa Tidak Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara Merek ★★★★★ (Nomor Agenda J002008042137) dengan merek “PRADA”

“THE RICH PRADA”

(Nomor Daftar IDM000216512), baik dari segi penampilan, konsep, logo/ lukisan, struktur penulisan, daya pembeda, warna dan *font*/huruf, bunyi/ pengucapan;

- Bahwa dapat dijelaskan secara rinci, mengenai Merek ★★★★★ yang

“THE RICH PRADA”

Penggugat ajukan permohonan pendaftarannya, disusun dalam bentuk tulisan dengan menggunakan model huruf (*font*) Times New Roman (The Rich Prada), ditambahkan dengan logo 5 (lima) bintang (★★★★★) sehingga terciptalah dan tersusun secara utuh dalam wujud merek ★★★★★ dan sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatannya

“THE RICH PRADA”

Maka merek tersebut harus dilihat, dibaca serta diartikan dan dimaknai secara lengkap dan utuh keseluruhannya dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai “identitas pribadi” yang memiliki keunikan dan kemandirian sebagai satu merek yang berbeda dengan merek manapun, sehingga Penggugat meyakini bahwa sama sekali tidak ada unsur persamaan;



- Bahwa perbedaan yang sangat jelas dapat dilihat dalam gambar yang Penggugat tampilkan di bawah ini:

Merek Milik Penggugat:

<b>PT GALABUMI PERKASA</b>
★★★★★
<b>THE RICH PRADA</b>

Merek Milik Prada SA:

<b>PRADA SA LUXEMBOURG</b>
<b>P R A D A</b>
Keterangan untuk tidak menyalahi dan melanggar aturan hukum yang berlaku, berkaitan dengan pencantuman/penayangan dan atau pengambilan gambar/merek milik pihak lain, maka perlu dijelaskan bahwa beberapa logo/Merek PRADA termaksud dalam label ini diambil/dicuplik/dicopy dari publikasi Merek "PRADA" (PRADA.SA) yang tercetak didalam produk barang dagang yang tersaji melalui sarana teknologi informasi yang bisa diakses bebas oleh publik;

- Bahwa sebagaimana perincian Merek Milik Penggugat tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek tersebut, dalam menilai ada atau tidaknya persamaan antara merek yang satu dengan yang lainnya, serta diperkuat dengan berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, diantaranya sebagai berikut:
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2279 PK/Pdt/1992, tertanggal 6 Januari 1998 yang menyatakan bahwa: "Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dapat dideskripsikan sebagai berikut: Sama Bentuk (*Similarity of Form*), Sama Komposisi (*Similarity of Composition*), Sama Kombinasi (*Similarity of Combination*), Sama Unsur Elemen (*Similarity of Elements*)";
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 431 K/Pdt/1993, tertanggal 17 September 1994 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 389 K/Pdt/1988, tertanggal 3 Juli 1992, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2452 K/Pdt/1989, tertanggal 25 September 1991, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2451 K/Pdt/1989, tertanggal 1 April 1991 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Nomor 565/Pdt.G.D/ 1988/PN.Jkt.Pst, tertanggal 16 Maret 1989, yang menyatakan bahwa: "Dalam menentukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara suatu merek dengan merek yang lain, maka merek-merek yang bersangkutan harus dipandang pada keseluruhannya sebagai satu kesatuan yang bulat tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagian dari merek-merek tersebut";

- (3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1596 K/Pdt/1983, tertanggal 19 Januari 1985, yang menyatakan bahwa: "Dalam menilai adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya, maka harus dilihat dari sifat lahiriah maupun susunan kata, kemasan, *design*, pengaturan susunan dan penempatan gambar (huruf) logo yang sama yang merupakan satu kesatuan merek".

Maka Jelas terbukti merek milik Penggugat ★★★★★ tidak terdapat

"THE RICH PRADA"

persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek "PRADA";

12. Bahwa untuk lebih mempertegas/membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat mohon dapatnya digunakan sebagai bahan perbandingan di dalam memutus perkara *a quo*, telah terdapat perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kini telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang merek yang dinyatakan tidak memiliki persamaan, diantaranya sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2451K/Pdt/1987 tanggal 17 Oktober 1987 yang menyatakan bahwa antara merek "SELUTE" dengan merek "ROYAL SELUTE" tidak memiliki persamaan;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24K/Pdt/1985 tanggal 29 Juni 1983 yang menyatakan bahwa antara merek "MEIJIJOY" dengan merek "MEIJI DAN JOY" tidak memiliki persamaan;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3055K/Pdt/1985 tanggal 29 Juni 1983 yang menyatakan bahwa antara merek "DAICHI" dengan Merek "ICHI" tidak memiliki persamaan;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1542K/Pdt/1980 tanggal 20 April 1980 yang menyatakan bahwa antara merek "FREEZIN HOT" dengan merek "FREE & HOT" tidak memiliki persamaan;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas terbukti bahwa diantara merek ★★★★★ Nomor Agenda J002008042137 tidak terdapat

“THE RICH PRADA”

persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek “PRADA” (Nomor Daftar IDM000216512);

Bahwa, 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 merek ★★★★★ Penggugat yang dimintakan pendaftaran

“THE RICH PRADA”

mereknya dengan Nomor Agenda J002008042137 tertanggal 26 November 2008 untuk melindungi jenis kelas barang/jasa dalam kelas 43 tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek “PRADA” Nomor Daftar IDM000216512;

3. Menyatakan batal atau membatalkan putusan Tergugat (Komisi Banding Merek) Nomor 110/KBM/HKI/2013 tanggal 5 Juni 2013 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan mengabulkan permintaan pendaftaran merek ★★★★★

“THE RICH PRADA”

yang dimintakan pendaftaran mereknya dengan Nomor Agenda J002008042137 tertanggal 26 November 2008 untuk melindungi jenis barang/jasa dalam kelas 43;

5. Memerintahkan Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan intelektual melaksanakan pendaftaran merek ★★★★★ Nomor Agenda

“THE RICH PRADA”

J002008042137 tertanggal 26 November 2008 dalam Daftar Umum Merek atas nama Penggugat;

6. Memerintahkan juru sita pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan isi putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, cq Direktorat Merek, untuk mencatat pembatalan putusan Komisi Banding Merek Nomor 110/KBM/HK3/2013 tanggal 5 Juni 2013 dan melaksanakan pendaftaran merek ★★★★★ tanggal 26 November 2008 di bawah Nomor Agenda

“THE RICH PRADA”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J002008042137 untuk jenis barang/jasa dalam kelas 43 dan menempatkan pengumumannya dalam Berita Resmi Merek;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan atau yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 72/Pdt.Sus/Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 10 Februari 2015, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05 K/Pdt.Sus-HaKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 72/Pdt.Sus/Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 4 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 16 Maret 2015, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Maret 2015;

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 secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:





1. Bahwa sebagaimana disebutkan di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 21 sampai dengan halaman 23 yang pada pokoknya menyebutkan:

“Menimbang, bahwa Merek TEH RICH PRADA yang dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat mengandung unsur merek kombinasi kata THE RICH dan PRADA, sehingga unsur merek yang menonjol adalah unsur merek kata PRADA. dimana memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek PRADA yang mengandung unsur merek kata PRADA, sehingga unsur merek yang menonjol adalah unsur merek PRADA”;

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut dapat diketahui bahwa merek THE RICH PRADA Nomor Agenda J002008042137 yang diajukan Penggugat dengan Merek PRADA Nomor Daftar IDM000216512 milik pihak lain yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dimana kedua unsur merek yang diperbandingkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya yaitu memiliki persamaan secara konseptual dan persamaan bunyi ucapan, (*similarity of sound*) sehingga menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat keduanya dimaksudkan untuk melindungi kelas barang yang sejenis yaitu kelas barang 43”;

2. Bahwa pertimbangan hukum yang disampaikan oleh *Judex Facti* tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum, karena tidak didukung dengan penjelasan yang didasarkan pada ajaran atau aturan yang ada, dalam perkara *a quo Judex Facti* hanya memberikan penilaian atau pertimbangan yang sekedarnya, dengan tanpa menjabarkan secara detail dan lengkap mengenai alasan dan dasar hukumnya, penilaian ataupun pertimbangan tersebut sangat terkesan subjektif dan tidak berdasarkan hukum dalam perkara *a quo Judex Facti* menilai merek THE RICH PRADA tidak secara keseluruhan, melainkan sebagian demi sebagian, dan hal tersebut bertentangan dengan ajaran hukum Hak Kekayaan Intelektual maupun yurisprudensi, bahwasanya dalam pemeriksaan tingkat pertama, Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwasanya tidak terdapat persamaan antara merek THE RICH PRADA dengan merek PRADA, baik dari segi konseptual maupun dari segi bunyi ucapannya, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti*;

Bahwa penolakan permohonan dengan alasan karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis haruslah dilakukan dengan



memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;

Di samping itu, harus diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 728 K/Pdt.Sus/2011), namun dalam perkara *a quo Judex Facti* sama sekali tidak menggunakan mekanisme tersebut di dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dimana hal tersebut jelas membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan beracaranya serta kurang dalam pertimbangan hukumnya;

3. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1631 K/Sip/1978, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal terdapat rangkaian dua kata dalam suatu merek, maka kata pertamalah yang memberikan kesan yang pokok, dimana pada saat Pemohon Kasasi mendaftarkan mereknya yakni "THE RICH PRADA", penekanan unsur pokok dalam merek tersebut terdapat pada kata pertama yaitu kata THE RICH;

Sehingga unsur merek yang menonjol adalah jelas unsur Merek THE RICH, Akan tetapi bukan merek PRADA sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 21 sampai dengan 23 tersebut;

Bahwa demikian pula, menurut pakar hukum Indonesia, Prof. MR. DR. Soedargo Gautama dalam bukunya Hukum Merek Indonesia, Tahun 1986, mengemukakan doktrin tentang persamaan pada suatu merek yaitu sebagai berikut: "Dalam menentukan apakah terdapat persamaan pada pokok atau tidak, maka merek-merek yang bersangkutan harus dipandang pada keseluruhan". Dengan lain perkataan: tidak dapat hanya dengan diadakan pemecahan daripada bagian-bagian merek yang bersangkutan dan kemudian berdasarkan adanya perbedaan dalam bagian-bagian ini ditarik kesimpulan bahwa ada cukup perbedaan untuk keseluruhannya. Juga berdasarkan persamaan dari sebagian, tidak dapat lantas dianggap secara keseluruhan sudah ada persamaan ini;

Maka dengan demikian antara merek THE RICH PRADA dengan merek PRADA tersebut pada dasarnya tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, baik dari segi konseptual maupun dari segi bunyi ucapannya. Dengan demikian jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana



halaman 22 dan 23 putusannya adalah suatu pertimbangan yang salah dan tidak berdasarkan hukum;

Lebih lagi, ada tidaknya persamaan suatu merek juga dilihat secara keseluruhan dari merek tersebut, bukan dilihat atau ditinjau dari bagian demi bagian, seperti apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Bahwa pertimbangan serta putusan *Judex Facti* pada dasarnya telah tidak mengindahkan beberapa yurisprudensi serta ajaran-ajaran mengenai penilaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, dimana atas beberapa yurisprudensi tersebut adalah:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3055 K/Sip/1985, yang menjelaskan bahwa merek DAICHI tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek ICHI, walaupun terdapat kata ICHI di dalam merek DAICHI;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3000K/Pdtfl999, tentang merek POLO yang tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek POLO BY Ralph Lauren;
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/N/HAKI/2007, tentang merek SABA yang tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek SABA Spinningmili;
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 041 K/N/HAKI/2006, tentang merek DEWI yang tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BUDEWI;

Dengan merujuk pada yurisprudensi-yurisprudensi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada tidaknya persamaan antara merek yang satu dengan merek yang lain haruslah ditinjau dari keseluruhan bagian dari suatu merek, bukan seperti halnya dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, sehingga jelas bahwa dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan beracaranya serta kurang dalam pertimbangan hukumnya;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", berdasarkan ketentuan tersebut, harusnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak serta merta memutus perkara dengan tanpa melihat dan mempertimbangkan yurisprudensi yang ada, dan tindakan *Judex Facti* tersebut secara jelas telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;



5. Bahwa berdasarkan objeknya, merek dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa, dalam hal ini merek THE RICH PRADA dan merek PRADA termasuk ke dalam merek jasa, dimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan "Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya", dari ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa atas pendaftaran merek harus pula didukung dengan suatu produk jasa atau produk yang akan diperdagangkan, namun demikian kenyataannya pemegang merek PRADA pada kelas 43 tidak memiliki barang atau produk (Hotel) dalam menjalankan jasanya, sedangkan pemegang merek PRADA telah mendapatkan hak atas merek tersebut sejak dahulu, sehingga sangatlah tidak wajar apabila pemegang merek PRADA tersebut sampai saat ini tidak memiliki barang atau produk (Hotel);

Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 22 dan 23 sebagaimana tersebut pada angka 1 Memori Kasasi Pemohon Kasasi ini, *Judex Facti* menyatakan "Dimana kedua unsur merek yang diperbandingkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya yaitu memiliki persamaan secara konseptual dan persamaan bunyi ucapan, (*similarity of sound*) sehingga menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat". bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut pada dasarnya tidak benar, karena bagaimana bisa dikatakan menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat, sedangkan di dalam masyarakat, barang atau produk (Hotel) yang ada hanya milik Pemohon Kasasi, sedangkan pihak pemegang hak merek PRADA tidak memiliki barang atau produk (Hotel);

Berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan beracaranya serta kurang dalam pertimbangan hukumnya;

6. Berdasarkan uraian dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena putusan *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum atau beracaranya serta kurang dalam pertimbangan hukumnya, maka Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 72/Pdt.Sus/Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 10 Februari 2015) tersebut haruslah dibatalkan ditingkat kasasi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Maret 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa merek The Rich PRADA yang dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek barang Tergugat/Termohon Kasasi untuk barang sejenis yang lebih dulu dikenal/terdaftar;
- Bahwa persamaan yang menonjol adalah kata PRADA yang berpotensi menyesatkan konsumen, yang seolah-olah ada keterkaitan dengan merek PRADA milik Termohon Kasasi untuk barang yang sejenis;

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 PT GALA BUMIPERKASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 27 Juni 2016 terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Pembaca I Hakim Anggota H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., yang berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan dan *Judex Facti* tidak tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena terbukti dengan adanya penambahan logo berbentuk bintang berjumlah lima buah dan kata "THE RICH menjadi "THE RICH PRADA" maka merek tersebut tidaklah memiliki persamaan pada pokoknya baik secara konseptual maupun bunyi dengan merek "PRADA";
- Bahwa merek "PRADA" adalah merek terkenal untuk produk-produk tas wanita yang ternyata tidak merupakan barang yang sejenis dengan barang merek "THE RICH PRADA" milik Pemohon Kasasi, dimana merek milik pihak

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016

#### 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

Pemohon Kasasi adalah hotel dan restoran sehingga tidak ada persamaan pada pokoknya baik *similarity in appearance confusing in appearance, similarity in sound/confusion when pronounced, and similarity in concept*, dan kedua merek dimaksud tidak akan membingungkan masyarakat;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini telah bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu permohonan kasasi yang diajukan dinyatakan 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 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;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GALA BUMIPERKASA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016

### 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

tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.989.000,00
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016

#### 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)