



P U T U S A N

No. 728 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 :

**ANNCO, INC.**, Suatu perseroan yang berkedudukan hukum di 476 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06461, USA, dalam hal ini telah memilih kediaman hukum di Kantor Kuasanya, Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, S.H., MIP., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Menara Imperium, Lantai 12 Suite D, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1, Metropolitan Kuningan Superblok, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2011, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Komisi Banding Merek**, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, 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 menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa gugatan ini diajukan mengingat PENGGUGAT sebagai pihak yang ditolak permohonan bandingnya oleh Komisi banding Merek berhak untuk mengajukan Gugatan Terhadap Putusan Komisi Banding merek No. 394/KBM/HKI/2010 atas Penolakan Permohonan Merek "LOFT" No. Agenda D00.2007.003710 yang melindungi jenis barang dalam kelas barang 25 yaitu: pakaian, tutup kepala, alas kaki. Mengingat tanggal diterimanya putusan Komisi Banding Merek tersebut adalah pada tanggal 12 Januari 2011 maka permohonan ini diajukan masih dalam jangka waktu yang ditentukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 ;
- Bahwa PENGGUGAT, adalah perusahaan besar dan terkenal yang didirikan di Amerika Serikat oleh Allied Stores Corporation pada tahun 1954, dan kemudian telah mengalihkan haknya kepada AnnTaylor, Inc. pada tahun 1989, dan menjual

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 728 K/Pdt.Sus/2011



barang-barang di kelas 25 yaitu pakaian, tutup kepala, alas kaki dengan menggunakan merek "LOFT". (Bukti-P1) ;

. Bahwa perusahaan PENGGUGAT bergerak di bidang penjualan barang-barang di kelas 25 yang berkualitas tinggi yang menawarkan kepuasan pribadi dari setiap pengguna merek "LOFT". Tujuan utama PENGGUGAT adalah untuk bertransaksi dan promosi di Indonesia terhadap barang-barang khususnya pakaian beserta perlengkapan-perengkapannya dengan menggunakan merek "LOFT" untuk diekspor dari pabrik di Indonesia ke Amerika Serikat ;

. Bahwa penggunaan nama/niaga perusahaan sebagai merek dagang pada produk-produknya dimaksudkan untuk memberikan tanda pembeda terhadap barang dan atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda ;

. Bahwa hasil kerja keras PENGGUGAT telah menjadikan produk-produk barang dan jasa PENGGUGAT yang menggunakan merek "LOFT" menjadi terkenal dan dikenal luas sebagai produk barang perusahaan yang bergerak di bidang pakaian/garmen/konveksi yaitu: pakaian, tutup kepala, alas kaki, yang menggunakan merek "LOFT" untuk produk-produknya ;

. Bahwa merek "LOFT" milik PENGGUGAT adalah merek yang sudah dikenal, baik di negara asalnya, Amerika Serikat, maupun di berbagai negara lainnya sebagai merek untuk produk-produk pakaian yang mempunyai kualitas tinggi bertaraf internasional. Adapun keterkenalan merek "LOFT" milik PENGGUGAT adalah merupakan hasil kerja keras PENGGUGAT dalam mempromosikan produk-produk dengan merek "LOFT" miliknya melalui iklan-iklan di berbagai media massa, internet, brosur-brosur, katalog-katalog, maupun website di ([www.loftonline.com](http://www.loftonline.com)) dan ([www.anntaylorloft.com](http://www.anntaylorloft.com)), sehingga menjadikan merek "LOFT" tersebut menjadi merek-merek yang dikenal luas di banyak negara di dunia (Bukti-P2) ;

. Bahwa PENGGUGAT juga telah mendapatkan perlindungan hukum pada Ditjen HKI, Direktorat Merek, dengan telah dikabulkannya merek "ANNTAYLOR.LOFT" dengan No. IDM000044291 terdaftar sejak 26 Juli 1995 dan diperpanjang pada tanggal 14 Maret 2005, yang melindungi barang-barang dalam kelas 25, yaitu: segala jenis pakaian untuk wanita, pria dan anak-anak, pakaian dalam wanita, pria dan anak-anak, termasuk jaket, jas hujan, semua jenis sarung tangan, ikat pinggang, kaos kaki pendek/panjang, kaos kaki olah raga, dasi, baju tidur, piyama, semua jenis pakaian olah raga dan senam, pakaian santai, pakaian pantai, pakaian kerja, pakaian untuk pesta, pakaian renang, segala jenis tutup kepala yaitu topi, pet, pelindung mata terhadap sinar matahari pada topi,

**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)



baret, ikat kepala, semua jenis alas kaki yaitu sepatu hot, sepatu sandal, sandal, selop, sepatu santai, sepatu pantai, dan sepatu olah raga, syal (Bukti-P3) ;

Bahwa selain terdaftar di kelas 25, merek-merek PENGGUGAT juga terdaftar di berbagai kelas barang pada Ditjen HKI, Direktorat Merek, yaitu:

a Pendaftaran merek "ANNTAYLOR.LOFT" sejak tanggal 2 Agustus 2005 Nomor Pendaftaran IDM000044288, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas-kelas barang 18, yaitu: Semua barang dari kulit yaitu tas penyimpan surat-surat dan dokumen-dokumen, ransel pendaki gunung, tas untuk menyimpan hasil buruan, tas-tas wanita, tas pakaian untuk bepergian, kantong dari kulit untuk pengepakan, tas kantor, dompet, tempat kartu, tas kecil untuk perlengkapan kosmetik, dompet saku, dompet wanita, koper, koper bagasi, dompet kunci, tali bahu dari kulit, tali pengikat dari kulit, ban kulit untuk mengasah pisau cukur, kulit mentah atau setengah dikerjakan dan kulit imitasi, pelapis dari kulit untuk sepatu bot dan sepatu, perangkat untuk bepergian dari bahan kulit, koper kecil, tas punggung. (Bukti-P4);

b Pendaftaran merek "LOFT" sejak tanggal 26 Agustus 2008 di bawah Nomor Pendaftaran IDM000174763, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas-kelas barang 18, yaitu: Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas lain; kulit-kulit binatang, kulit halus; koper dan tas bepergian; payung hujan, payung matahari dan tongkat; cambuk, pakaian kuda dan pelana. (Bukti-P5);

9. Bahwa merek "LOFT" milik PENGGUGAT juga telah terdaftar di negara asalnya Amerika Serikat, yaitu pendaftaran merek "LOFT" pada tanggal 19 Agustus 2008 di bawah Nomor Pendaftaran 3,488,664, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas-kelas barang 25; (Bukti-P6) ;

Bahwa selain di negara asal, "LOFT" milik PENGGUGAT juga telah terdaftar di banyak negara di seluruh dunia, untuk melindungi barang dalam kelas 25, antara lain:

a Pendaftaran merek "LOFT" di Negara Kamboja sejak tanggal 28 Desember 2006 di bawah Nomor Pendaftaran KH25871/2007, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas-kelas barang 25, yaitu: pakaian, alas kaki dan tutup kepala;

b Pendaftaran merek "LOFT" di Negara Hungaria sejak tanggal 4 Juni 2007 di bawah Nomor Pendaftaran 189.894, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas-kelas barang 25, yaitu: pakaian, alas kaki dan tutup kepala ;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 728 K/Pdt.Sus/2011



- c Pendaftaran merek "LOFT" di Negara Maroko sejak tanggal 17 April 2008, di bawah Nomor Pendaftaran 116696, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas-kelas barang 25, yaitu: pakaian, alas kaki dan tutup kepala ;
- d Pendaftaran merek "LOFT" di Negara Peru sejak tanggal 27 Mei 2008 di bawah Nomor Pendaftaran 140163, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas-kelas barang 25, yaitu: pakaian, alas kaki dan tutup kepala;
- e Pendaftaran merek "LOFT" di Negara Vietnam sejak tanggal 6 Oktober 2008 di bawah Nomor Pendaftaran 110469, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas-kelas barang 25, yaitu: baju, celana, rok, celana pendek, dress dan jas/mantel;
- f Pendaftaran merek "LOFT" di Negara Honduras sejak tanggal 2 Oktober 2008 di bawah Nomor Pendaftaran 106.372, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas-kelas barang 25, yaitu: pakaian, alas kaki dan tutup kepala ;
- g Pendaftaran merek "LOFT" di Negara Israel sejak tanggal 5 November 2008 di bawah Nomor Pendaftaran 194775, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas-kelas barang 25, yaitu: pakaian, alas kaki dan tutup kepala ;
- h Pendaftaran merek "LOFT" di Negara El Salvador sejak tanggal 14 November 2008, di bawah Nomor Pendaftaran 103 yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas-kelas barang 25, yaitu: pakaian, alas kaki dan tutup kepala khususnya ikat pinggang (pakaian), blous, mantel, dress, sarung tangan (pakaian), kaus kaki, pakaian anak-anak, jaket (pakaian), pakaian luar, sandal, scarf, syal, rok, sepatu, rok, pakaian tidur, kaos kaki, setelan, pakaian renang, celana panjang/pantolon, t-shirt, pakaian dalam, underwear;
- i Pendaftaran merek "LOFT" di Negara Italia sejak tanggal 10 Desember 2009 di bawah Nomor Pendaftaran 1235215, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas-kelas barang 25, yaitu: pakaian, alas kaki dan tutup kepala ;
- j Pendaftaran merek "LOFT" di Negara Arab Saudi sejak tanggal 31 Januari 2010 di bawah Nomor Pendaftaran 99706, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas-kelas barang 25, yaitu: pakaian, alas kaki dan tutup kepala ;
- k Pendaftaran merek "LOFT" di Negara Mexico sejak tanggal 25 Februari 2010 di bawah Nomor Pendaftaran 1145613, yang melindungi jenis-jenis



barang yang termasuk dalam kelas-kelas barang 25, yaitu: pakaian, alas kaki dan tutup kepala ;

Terlampir sertifikat pendaftaran merek "LOFT" di berbagai negara (Bukti-P7).

11. Bahwa selain di negara-negara sebagaimana tersebut dalam butir 10 di atas, merek "LOFT" dan merek-merek yang menggunakan kata "LOFT" juga telah didaftarkan di negara-negara lainnya di dunia, yang melindungi barang-barang dalam kelas 25 sebagaimana tercantum dalam daftar/list terlampir. (Bukti-P8);

Bahwa dengan telah dilindunginya merek-merek "LOFT" dan "ANNTAYLOR.LOFT" di berbagai kelas barang dan/atau jasa di banyak negara sebagaimana tersebut dalam butir 8, 9, 10, dan 11 tersebut di atas, hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah telah menggunakan dan selaku pemilik sesungguhnya dari merek "LOFT" dan "ANNTAYLOR.LOFT" sebelum pendaftaran "LUFT" milik Luft internasional yang terdaftar sejak tahun 2004. Dengan demikian berdasarkan hukum merek Indonesia PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dan PENGGUGAT juga telah menggunakan merek-merek tersebut di Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT telah dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan hal-hal sebagai berikut:

- a Terbukti secara sah menurut hukum, bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dan sesungguhnya atas merek terkenal "LOFT", dan telah memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya untuk berbagai jenis barang dalam banyak barang termasuk kelas 25 di berbagai negara di dunia;
- b Bahwa merek "LOFT" merupakan merek yang sudah terkenal dan dikenal luas oleh masyarakat di berbagai Negara di dunia, termasuk di Indonesia ;

14. Bahwa ternyata pada tanggal 3 Mei 2010, Kantor Merek menolak permohonan merek yang diajukan oleh PENGGUGAT karena merek "LOFT" milik PENGGUGAT memiliki persamaan pada pokoknya dengan yang merek. "LUFT" nomor IDM00001019 atas nama Luft International Co., Ltd yang melindungi jenis-jenis dalam kelas barang 25. (Bukti P9) ;

Bahwa terhadap penolakan tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan banding kepada TERGUGAT pada tanggal 3 Agustus 2010 (Bukti-P-10) ;

Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Banding Merek tertanggal 31 Agustus 2010, No. 394/KBM/HKI/2010 (Bukti-P11), TERGUGAT menolak permohonan banding PENGGUGAT dengan alasan antara lain:

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek "LOFT" tertanggal 03 Mei 2010 yang telah diterima oleh Pemohon

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 728 K/Pdt.Sus/2011



Banding sedang permintaan banding diajukan dan diterima oleh Kantor Merek tanggal 03 Agustus 2010 ;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud yang telah diterima dengan jangka waktu diajukan permintaan banding (tanggal 03 Agustus 2010) belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran merek." ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan, serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran merek "LOFT" Agenda Nomor: D002007003710 tanggal 08 Februari 2007 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 yaitu berupa : "Pakaian jadi, alas kaki, tutup kepala.";

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "LUFT" milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis dengan Daftar Nomor: IDM000001019 (Pasal 6 ayat (I) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek) ;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis ;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (normal spraak gebruik) oleh khalayak ramai mengenai barang sejenis, karena barang-barang tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria, tersebut ditentukan apabila barang tersebut mempunyai persamaan dalam asal (herkost), cara pembuatan, Sifat (aard) atau Tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut;

Menimbang bahwa merek "LUFT" Daftar No. IDM000001019 adalah untuk melindungi barang dalam kelas 25 berupa : Celana pendek olahraga, celana dalam,



pakaian dalam, pakaian dalam berbentuk rompi, piyama, baju renang, kaus kaki, pakaian dalam pria, longtorso, bra, rompi, kaos (T-shirt), celana pendek petinju, celana dalam petinju, pakaian dalam panjang;

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran merek "LOFT" Agenda Nomor: D002007003710 tanggal 08 Februari 2007 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 yaitu berupa: "Pakaian jadi, alas kaki, tutup kepala.";

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa : "Pakaian jadi, alas kaki, tutup kepala. "yang terdapat dalam merek "LOFT" Agenda Nomor: D002007003710 milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa : "Celana pendek olahraga, celana dalam, pakaian dalam, pakaian dalam berbentuk rompi, piyama, baju renang, kaus kaki, pakaian dalam pria, longtorso, bra, rompi, kaos (T-shirt), celana pendek petinju, celana dalam petinju, pakaian dalam panjang." yang dilindungi dalam merek "LUFT" Daftar Nomor : IDM000001019 terdapat persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa antara kedua jenis barang yang dibandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran merek "LOFT" diajukan oleh ANNCO, INC., suatu perseroan menurut undang-undang Negara bagian Delaware; berkedudukan di: 476 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06461, U.S.A;

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek "LUFT" Daftar Nomor : IDM000001019 atas nama: Luft International Co., Ltd., berkedudukan di: 100, ih Floor, J.Press Tower I, Nang Linchi Road, Khwaeng Chongnonsi, Khet Yanawa, Bangkok 10120, Thailand;

Menimbang bahwa kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan ;

Menimbang bahwa antara merek "LOFT" atas nama Pemohon Banding dengan merek "LUFT" Daftar Nomor IDM000001019 mempunyai persamaan barang yang sejenis dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek di maksud ;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan,

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 728 K/Pdt.Sus/2011



cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut ;

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essential, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essential itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa merek "LUFT" Daftar Nomor IDM0000010197 adalah merek yang mengandung unsur merek kata "LUFT", sehingga unsur merek yang menonjol dan dominan adalah unsur merek kata "LUFT";

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek "LOFT" Agenda Nomor D002007003710 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang hanya merupakan unsur merek kata "LOFT", sehingga unsur merek yang menonjol dan dominan adalah unsur merek kata "LOFT" ;

Menimbang bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah "LOFT" dengan merek "LUFT", dimana unsur merek kata tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai persamaan unsur merek kata, unsur merek secara konseptual maupun persamaan bunyi ;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran merek "LOFT" yang dimohonkan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor D002007003710, 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 harus ditolak ;

17. Bahwa PENGGUGAT sangat berkeberatan terhadap keputusan TERGUGAT dengan tetap ditolaknya pendaftaran merek "LOFT" No. Agenda D00.2007.003710, karena dianggap pendaftaran merek dagang tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang "LUFT" milik Luft International Co., Ltd, yakni adanya kesamaan unsur merek kata, unsur merek konseptual maupun persamaan bunyi. Padahal jelas Penggugat telah menggunakan merek "LOFT" sebelum pendaftaran merek "LOFT" di Indonesia. Sehingga "LUFT" Internasional terinspirasi dengan merek Penggugat ;

Bahwa di samping itu dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya atau tidak dalam hukum merek harus dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat



untuk mengartikan maksud dari penamaan tersebut, sehingga merek tidak dipandang atau dipisah kata demi kata atau bagian dari merek tersebut;

- . Bahwa Pakar Hukum Indonesia, Prof. MR. DR. Soedargo Gautama dalam bukunya Hukum Merek Indonesia, Tahun 1986, mengemukakan doktrin tentang persamaan pada suatu merek. Adapun pendapat beliau adalah "Dalam menentukan apakah terdapat persamaan pada pokok atau tidak, maka merek-merek yang bersangkutan harus dipandang pada keseluruhan. Dengan lain perkataan: tidak dapat melulu 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";
- . Bahwa selain itu Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada kaidahnya menyatakan bahwa "Untuk menetapkan adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya antara merek satu dengan merek lainnya, maka merek-merek yang bersangkutan harus dipandang secara satu kesatuan yang bulat, tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagian dan merek-merek tersebut, untuk itu mohon bandingkan". Berikut ini adalah beberapa Putusan Mahkamah Agung yang dapat dijadikan acuan;
  - a Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3055/K/Sip/1985, tanggal 29 Juni 1983, yang menyatakan bahwa merek "DAICHI" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "ICHI" ;
  - b Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1631/K/Sip/1978, tanggal 20 Juni 1979, yang menyatakan bahwa merek "PODOREDJO" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "KEMIRIREDJO" ;
  - c Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1455/K/Pdt/1989, tanggal 28 Maret 1991, yang menyatakan bahwa merek "NAGATA DRILL" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "NAKATA";
  - d Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2483/K/Sip/1982, tanggal 29 Juni 1983, yang menyatakan bahwa merek "DAICHI" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "ICHI" ;
- 21. Bahwa TERGUGAT telah memberi pertimbangan yang keliru karena hanya mempertimbangkan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek "LOFT" No. Agenda D00.2007.003710 milik PENGGUGAT dan "LUFT" yang terdaftar di bawah Daftar No. IDM000001019 atas nama Luft International Co., Ltd, akan tetapi fakta yang sebenarnya bahwa sesungguhnya PENGGUGAT adalah pemilik merek "LOFT" yang sesungguhnya dan merek milik PENGGUGAT juga telah terdaftar lebih dahulu dari merek "LUFT" di berbagai Negara di dunia.-

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 728 K/Pdt.Sus/2011



- . Bahwa alasan TERGUGAT untuk menolak permohonan banding PENGGUGAT adalah sangat tidak relevan karena jelas bahwa PENGGUGAT, ANNCO, INC adalah pemilik merek terkenal dan pemilik merek satu-satunya yang berhak di Indonesia untuk merek "LOFT" dan serial merek lainnya yang menggunakan kata "LOFT";
- . Bahwa merek "LUFT" yang terdaftar di bawah Daftar No. IDM000001019 atas nama Luft International Co., Ltd tersebut tidak patut dijadikan sebagai dasar penolakan permohonan pendaftaran merek PENGGUGAT karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik PENGGUGAT yang telah terkenal dan telah terdaftar lebih dahulu baik di seluruh dunia maupun di Indonesia. Terlebih, merek "LUFT" No. IDM000001019 atas nama Luft International Co., Ltd telah habis masa berlaku perlindungan mereknya dan tidak diperpanjang kembali;
- . Bahwa pada bulan Mei 2008, Luft International Co., Ltd telah dinyatakan bankrut di negara asalnya Thailand, sehingga kepemilikan atau subyek hukum dari pendaftaran merek "LUFT" No. IDM000001019 sudah tidak ada lagi;
- . Bahwa mengingat dengan tidak diperpanjangnya merek "LUFT" No. IDM000001019 atas nama Luft International Co., Ltd hingga jangka waktu yang ditentukan, maka merek "LUFT" No. IDM000001019 yang melindungi kelas 25 tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum lagi;

Bahwa pemerintah RI pada tanggal 7 Mei 1997 juga telah meratifikasi Konvensi Paris melalui Keppres. No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres. No. 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization pada tanggal 7 Mei 1997 dengan mencabut pensyaratan (reservation) terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dan juga pada tanggal 7 Mei 1997 meratifikasi Trademark Law Treaty melalui Keppres. No. 17 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Trademark Law Treaty. Pada ketentuan Pasal 6b l s dan Pasal 10 b l s Konvensi Paris mengatur tentang:

Pasal 6b l s : "The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a



reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith";

Pasal 10b i s : "(1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition. (2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition. (3) The following in particular shall be prohibited: (i) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor; (ii) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor; (iii) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods;

Dengan demikian merek milik PENGGUGAT seharusnya memperoleh perlindungan hukum di Indonesia dengan dikabulkannya permohonan pendaftaran "LOFT" di Indonesia dengan mempertimbangkan pendaftaran-pendaftaran merek-merek "LOFT" milik PENGGUGAT yang telah terdaftar di banyak Negara di dunia dan di negara asal PENGGUGAT yaitu di Amerika Serikat. Oleh karena itu seharusnya TERGUGAT tidak menolak permohonan banding PENGGUGAT atas dasar terdapat persamaan pada pokoknya dengan pendaftaran merek "LUFT" No. IDM000001019 atas nama Luft International Co., Ltd yang telah habis masa perlindungannya dan tidak diperpanjang kembali;

Bahwa dengan perbuatan Luft International Co., Ltd mendaftarkan merek "LUFT" No. IDM000001019 dapat dikategorikan sebagai perbuatan persaingan curang karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 bis dan Pasal 10 bis Konvensi Paris;

27. Bahwa oleh karena itu dengan telah diratifikasinya perjanjian TRIPs -WTO berarti perjanjian TRIPs-WTO telah menjadi hukum positif di Indonesia yang harus diterapkan sesuai prinsip-prinsip yang dianut oleh persetujuan TRIPs, yaitu melindungi merek PENGGUGAT yang juga merupakan merek terkenal milik PENGGUGAT ;
  - . Berikut ini perbandingan antara merek "LOFT" milik PENGGUGAT/PEMOHON BANDING dengan merek "LUFT" atas nama Luft International Co., Ltd Merek Luft International Co., Ltd Merek PENGGUGAT;
  - . Bahwa PENGGUGAT mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat terhadap prinsip itikad baik dalam penggunaan merek, dimana dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 3485K/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995 dalam perkara merek GUCCI, dimana dinyatakan bahwa pilihan merek yang

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 728 K/Pdt.Sus/2011



sama menunjukkan adanya "itikad tidak baik", yakni ingin membonceng keterkenalan merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal-usul barang;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 dalam perkara antara PT. Tancho Indonesia Ltd. melawan Wong Akiong (Perkara "TANCHO") berhasil membuktikan bahwa permohonan pendaftaran merek yang diajukan berdasarkan "itikad tidak baik" dapat dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung RI.

Bahwa PENGGUGAT juga mohon perhatian Majelis Hakim dalam perkara aquo perihal Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 426PK/Pdt/1994 tanggal 3 Nopember 1994 dalam perkara antara Giordano Limited ("GIORDANO") melawan Woe Budi Hermanto yang mengandung beberapa prinsip perlindungan terhadap merek, sebagai berikut:

- 1 Seseorang berkewajiban untuk menegakkan prinsip dan iklim perdagangan bebas dan persaingan bebas. Kondisi dan iklim yang sehat dalam perdagangan hanya dapat tercapai manakala semua bangsa menghormati pemilik atau pemegang hak baik pada dasar prinsip dan iklim perdagangan dan persaingan bebas. Kondisi dan iklim yang sehat dalam perdagangan hanya dapat tercapai manakala semua bangsa menghormati pemilik atau pemegang hak baik pada pasar domestik maupun pada pasar internasional terlepas darimana asal barang itu. Oleh sebab itu siapa saja dilarang melakukan persaingan curang (unfair competition) dengan melakukan upaya apa saja (tiruan, reproduksi, terjemahan) terhadap merek orang lain yang dapat mengelabui masyarakat ;
- 2 Semua tindakan "mengelabui" dan "membingungkan" terhadap sebuah merek yang pada akhirnya akan membahayakan dan merugikan baik untuk pemilik atau pemegang hak dan masyarakat konsumen haruslah dianggap dan dikwalifisir sebagai "pelanggaran dengan sengaja" dan "perbuatan memperkaya



diri secara tidak sehat" atau "unjust enrichment" ;

3 Sebuah merek menunjukkan adanya goodwill yang mengandung adanya nilai-nilai moral, materiil dan komersial. Dengan demikian goodwill yang melekat pada merek adalah suatu bentuk kebendaan yang menerbitkan akibat-akibat hukum sebagai berikut:

- setiap merek harus diakui sebagai bentuk kebendaan yang harus dilindungi oleh masyarakat dan penguasa;
- setiap pemegang hak mempunyai hak yang eksklusif dan berhak untuk menikmati hak tersebut;

32. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas tindakan TERGUGAT bertentangan dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 dan tidak mengindahkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yang berlaku.

. Bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut di atas, maka membuktikan secara jelas dan tegas bahwa dalam memutuskan permohonan banding yang diajukan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT telah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UU Merek No. 15 tahun 2001.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT, seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sebagai hukum, bahwa PENGGUGAT adalah satu-satunya pemakai dan pemilik yang sah menurut hukum atas merek "LOFT", serta merek-merek lain yang masih ada hubungannya dengan merek "LOFT" di wilayah hukum Indonesia ;
- 3 Menyatakan sebagai hukum bahwa merek "LOFT" milik PENGGUGAT tersebut adalah merupakan merek yang sudah terkenal, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya di dunia ;
- 4 Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan TERGUGAT No. 394/KBM/HKI/2010 dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek No.15 tahun 2001, Pasal 6 bis dan Pasal 10 bis Konvensi Paris ;
- 5 Membatalkan putusan TERGUGAT No. 394/KBM/HKI/2010 dan memerintahkan kepada Direktorat Merek untuk mempublikasikan merek "LOFT" No. Agenda D00.2007.003710 milik PENGGUGAT pada Berita Resmi Merek dan untuk kemudian menerbitkan sertifikat merek milik PENGGUGAT tersebut ;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 728 K/Pdt.Sus/2011



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 40/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 25 Juli 2011 dengan hadirnya Kuasa Penggugat kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Agustus 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 28 K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 40/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 16 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 19 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa memang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menganut sistem konstitutif tetapi perlu dipertimbangkan terdaptarnya merek "LUFT" milik TERGUGAT/TERMOHON KASASI tersebut diajukan karena terinspirasi oleh merek "LOFT" milik PENGGUGAT/PEMOHON KASASI dan ingin membonceng keteknenalan merek "LOFT" yang merupakan bagian dari merek terkenal "ANNTAYLOR LOFT" milik PENGGUGAT/PEMOHON KASASI. PENGGUGAT/PEMOHON KASASI adalah pemilik merek-merek "LOFT", "from LOFT with love"; "give a LOFT"; "gone aLOFT"; "lets get LOFT"; "LOFT now brings you..."; "LOFT with us"; "paradise LOFT"; "the great LOFT getaway"; LOFT and you"; "all new at LOFT"; "any which way you LOFT"; "count on LOFT associates"; "everything you love about LOFT"; "going home.LOFT"; "here the latest from LOFT"; "it's everything you love about LOFT, all in one place"; " LOFT is the place to go for petties"; "shop LOFT your way"; "shopping at LOFT just got easier"; "sign up for LOFT email"; "so you can



get LOFT together"; "the LOFT that's always open"; " there's a new LOFT in town"; " whether it all...the LOFT rain hat"; "what we love at LOFT"; and " when you escape with LOFT". PENGGUGAT/PEMOHON KASASI adalah perusahaan retailer terkemuka untuk pakaian dan asesoris wanita, termasuk juga menjual produk-produk pakaian dan asesoris. Sejak tanggal 29 Januari 2011, PENGGUGAT/PEMOHON KASASI sudah beroperasi hampir mencapai 900 toko retail di 46 negara bagian di Amerika Serikat, Colombia, dan Puerto Rico. Dari 46 negara-negara kurang lebih 500 toko menjual produk-produk "LOFT" dan 36 outlet "LOFT1" dan jumlahnya meningkat yang kesemuanya menggunakan merek "LOFT".

Toko Ann Taylor yang pertama dibuka pada tahun 1954 oleh Allied Stores Corporation yang kemudian seluruh bisnis dan merek-mereknya dialihkan pada tahun 1989 kepada AnnTaylor, Inc yang biasa di singkat dengan ANNCO, INC. AnnTaylor pertama kali menjual produk baju mereka di kelas 25 dengan menggunakan merek "LOFT" dan kata AnnTaylor dengan font yang lebih kecil dan pada nama pabrik AnnTaylor sejak tahun 1995. Sehingga tidak mungkin TERGUGAT/TERMOHON KASASI mendaftarkan merek "LUFT" tanpa diilhami adanya merek "LOFT" milik PENGGUGAT/PEMOHON KASASI.

Jadi kebenaran atau siapa pemilik merek yang sesungguhnya harus dihargai.

Bahwa oleh karena itu selanjutnya keberatan-keberatan dan alasan-alasan Permohonan Kasasi dari PENGGUGAT/PEMOHON KASASI terhadap putusan a-quo adalah sebagai berikut :

Melanggar Pasal 4 UU Merek dan Prinsip Hukum Acara Perdata

1 Bahwa pertama-tama perlu PENGGUGAT/PEMOHON KASASI luruskan bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya berkenaan dengan telah terdaftarnya merek "LUFT" sehingga mengakibatkan permohonan pendaftaran merek "LOFT" atas nama PENGGUGAT/PEMOHON KASASI ditolak. Adapun dalil keberatan PENGGUGAT/PEMOHON KASASI tersebut adalah sebagai berikut :

- a Bahwa antara Merek "LUFT" dan "LOFT" tidak mengandung persamaan pada pokoknya karena mengandung perbedaan dari bunyi pengucapan dan dalam penulisan hurufnya serta adanya lukisan pada merek terdaftar "LUFT".
- b Bahwa dengan Merek terdaftar milik PENGGUGAT/PEMOHON KASASI "ANNTAYLOR LOFT" yang telah terdaftar di Ditjen HKI jauh lebih dahulu sejak tahun 1995 dari Merek "LUFT" yang terdaftar tahun 2004, sehingga pendaftaran Merek "LUFT" milik TERGUGAT/TERMOHON KASASI jelas terinspirasi dan mendompleng Merek "ANNTAYLOR LOFT". Oleh karenanya pendaftaran Merek "LUFT" diajukan atas dasar itikad buruk. Jadi adanya itikad buruk dalam

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 728 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan pendaftaran Merek "LUFT" merupakan dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT/PEMOHON KASASI dalam gugatannya. Oleh karena itu TERMOHON KASASI berkewajiban untuk menyanggah benar atau tidaknya persoalan itikad buruk, begitu pula dengan judex facti seharusnya juga memeriksa dan mempertimbangkan mengenai persoalan ada tidaknya persoalan itikad buruk ini. Sehingga pertimbangan judex facti pada halaman 31 alinea 2, 3, dan 4 perlu diluruskan mengingat dalam pertimbangan hukumnya judex facti sama sekali tidak menyinggung dan mempertimbangkan dalil gugatan PENGGUGAT/PEMOHON KASASI mengenai itikad buruk tersebut ;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 dalam perkara antara PT. Tancho Indonesia Ltd, melawan Wong Akiong (Perkara "TANCHO") berhasil membuktikan bahwa permohonan pendaftaran merek yang diajukan berdasarkan "itikad tidak baik" dapat dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung RI.

2 Bahwa oleh karenanya judex facti dalam memeriksa perkara a quo tidak dapat hanya membatasi permasalahan pokok gugatan pada hal-hal atau unsur-unsur sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 32 alinea2 :

- 1 Adanya persamaan pada pokoknya antara merek "LOFT" milik Penggugat dengan merek "LUFT" No. daftar: IDM000001019
- 2 Merek Penggugat "LOFT" dengan Merek "LUFT" No. daftar IDM000001019 digunakan dalam barang sejenis
- 3 Apakah merek Penggugat merupakan Merek Terkenal di dunia Internasional

Hal tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa judex facti sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil dan alasan PENGGUGAT/PEMOHON KASASI mengenai itikad buruk tersebut padahal dalil, alasan dan bukti mengenai adanya hak dan kepemilikan sesungguhnya atas suatu merek (kebenaran materiil) merupakan unsur yang paling penting sebagai dasar hukum dalam pengajuan gugatan PENGGUGAT/PEMOHON KASASI.

3 Bahwa judex facti telah melanggar ketentuan Pasal 4 UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek dan prinsip Hukum Acara Perdata mengingat dalam memberikan pertimbangan hukumnya judex facti mengabaikan adanya faktor itikad buruk dalam permohonan pendaftaran Merek "LUFT" yang diajukan oleh TERGUGAT/TERMOHON KASASI yang terdaftar pada tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

#### 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)



tentang Merek yang pada pokoknya mengatur permohonan pendaftaran merek harus diajukan dengan dasar itikad baik. Hal ini terbukti judex facti mengabaikan dan tidak mencermati bahwa keberadaan pendaftaran Merek "LUFT" yang menjadi dasar atau alasan penolakan permohonan pendaftaran merek PENGGUGAT/PEMOHON KASASI "LOFT" setelah terdaftarnya Merek "ANNTAYLOR LOFT" milik PENGGUGAT/PEMOHON KASASI. Padahal sebagaimana pendapat judex facti sendiri bahwa antara kedua Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya, yang berarti seharusnya permohonan pendaftaran Merek "LUFT" tidak dapat didaftarkan karena selain dan karena Merek "LUFT" didaftarkan beberapa tahun kemudian setelah keberadaan pendaftaran Merek "ANNTAYLOR LOFT" hal mana nyata-nyata menunjukkan adanya pendomplengan nama/merek PENGGUGAT/PEMOHON KASASI "LOFT" in casu "ANNTAYLOR LOFT" dalam permohonan pendaftaran Merek "LUFT" sehingga permohonan pendaftaran Merek "LUFT" diajukan berdasarkan itikad buruk. Oleh karena itu dengan judex facti mengabaikan unsur itikad buruk ini padahal dalil dan bukti sudah disampaikan PENGGUGAT/PEMOHON KASASI dalam gugatannya maka jelas judex facti telah melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan prinsip Hukum Acara Perdata yang berlaku yang mensyaratkan beban pembuktian seimbang.

Salah Dalam Penerapan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 2001 tentang Merek Mengenai Persamaan Pada Pokoknya.

4 Bahwa permohonan pendaftaran merek PENGGUGAT/PEMOHON KASASI "LOFT" tidak dapat dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar "LUFT" karena terdapat perbedaan pada bunyi ucapan dan perbedaan huruf "U" dan "O", adanya lukisan pada merek "LUFT". Kiranya perlu PENGGUGAT/PEMOHON KASASI tegaskan di sini bahwa PENGGUGAT/PEMOHON KASASI sama sekali tidak terinspirasi dengan Merek "LUFT", mengingat PENGGUGAT/PEMOHON KASASI telah memiliki permohonan pendaftaran Merek "ANNTAYLOR LOFT" jauh sebelum Merek "LUFT" terdaftar, juga merek-merek "from LOFT with love"; "give a LOFT"; "gone aLOFT"; "lets get LOFT"; "LOFT now brings you..."; "LOFT with us"; "paradise LOFT"; "the great LOFT getaway"; "LOFT and you"; "all new at LOFT"; "any which way you LOFT"; "count on LOFT associates"; "everything you love about LOFT"; "going home.LOFT"; "here the latest from LOFT"; "it's everything you love about LOFT, all in one place"; " LOFT is the place to go for petties"; "shop LOFT your way"; "shopping at LOFT just got easier"; "sign up for LOFT email"; "so you can get LOFT together"; "the LOFT that's always open"; " there's a new LOFT in town"; " whether it all...the LOFT rain hat";

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 728 K/Pdt.Sus/2011



"what we love at LOFT"; and " when you escape with LOFT". Jadi, kata "LOFT" tersebut sudah digunakan PENGGUGAT/PEMOHON KASASI sebagai Merek dagang sebelum terdaptarnya Merek "LUFT". Permohonan pendaftaran Merek "LOFT" merupakan bagian dan merupakan merek PENGGUGAT/PEMOHON KASASI "ANNTAYLOR LOFT" dan merek "ANNTAYLOR LOFT" sudah diakui sebagai merek terkenal. Konsumen tidak akan terkecoh dengan adanya merek "LUFT" dan "LOFT" merupakan merek milik PENGGUGAT/PEMOHON KASASI yang sudah digunakan dan terkenal di seluruh dunia dan bukan diajukan karena adanya Merek terdaftar "LUFT" karena jelas dan nyata bahwa TERGUGAT/TERMOHON KASASI justru yang terinspirasi dengan adanya merek "ANNTAYLOR LOFT". Sehingga pertimbangan judex facti hal 31 alinea 2 s/d 36 alinea 3 adalah tidak tepat atau salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) oleh karena untuk menjustifikasi perkara a-quo tidak harus menggunakan pendekatan pada persoalan atau faktor hanya adanya persamaan pada pokoknya saja.

5 Bahwa pertimbangan judex facti terhadap permohonan Merek PENGGUGAT/PEMOHON KASASI atau Merek yang akan didaftarkan telah digunakan dalam barang sejenis dengan Merek "LUFT" IDM 000001019 tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan atau membenarkan keputusan TERMOHON KASASI menolak permohonan pendaftaran Merek "LOFT" mengingat Merek "LUFT" diajukan dengan itikad buruk. Terlebih judex facti mengakui bahwa adanya persamaan pada pokoknya antara kata "LUFT" dengan "LOFT". Sehingga seharusnya judex facti tidak perlu lagi mempertimbangkan persoalan barang sejenis atau tidak sebagaimana pertimbangan pada Ad. 2 halaman 34, akan tetapi yang paling utama perlu diperhatikan, yaitu ada atau tidaknya itikad buruk dalam permohonan pendaftaran Merek "LUFT". Oleh karenanya pertimbangan judex facti bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

6 Bahwa judex facti dalam hal 34 alinea ke-6 hanya memberikan pertimbangan terhadap waktu/tanggal pendaftaran Merek "LOFT" di Indonesia pada tahun Februari 2007 dan di Amerika Serikat 19 Agustus 2008. Sementara itu judex facti mengabaikan dan tidak mencermati adanya pendaftaran Merek "ANNTAYLOR LOFT" milik PENGGUGAT/PEMOHON KASASI di Indonesia sejak tahun 1995 yang berarti jauh lebih dahulu yaitu 9 tahun sebelum Merek terdaftar "LUFT".

Pertimbangan Ad. 2 halaman 34 dan halaman 35 alinea ke-4

7 Bahwa judex facti salah mengartikan dan menerangkan kriteria merek terkenal sebagaimana pertimbangan judex facti halaman 35 alinea ke-4 artinya tidak ada



hubungan persoalan unsur persamaan pada pokoknya dan barang sejenis dengan penentuan keterkenalan suatu merek. Adapun kriteria keterkenalan suatu merek menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) adalah:

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, 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. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Hal mana kriteria merek terkenal telah dipenuhi oleh LOFT baik nama LOFT yang tergabung dalam merek "ANNTAYLOR LOFT" maupun dalam merek LOFT saja karena kedua merek milik PENGGUGAT/PEMOHON KASASI tersebut telah terdaftar di banyak Negara yaitu antara lain di Amerika Serikat, Kamboja, Hungaria, Maroko, Peru, Vietnam, Honduras, Israel, El Salvador, Italia, Arab Saudi, Mexico, dan merek "LOFT" adalah merek terkenal di seluruh dunia.

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

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *judex facti* telah salah dalam memberi penilaian atas hasil pembuktian dan dalam penerapan hukumnya yaitu :

- 1 Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta di persidangan dan tidak dibantah oleh Termohon Kasasi, merek "LOFT" sudah dipakai oleh Ann Taylor sejak tahun 1989 dan produk Ann Taylor memakai merek "LOFT, karenanya tidak terbukti Pemohon Kasasi berinspirasi memakai nama "LOFT" dari merek LUFT, karenanya merek "LUFT" lah yang terinspirasi memakai merek LUFT dari nama LOFT merek Pemohon Kasasi ;
- 2 Bahwa merek LUFT mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek LOFT milik Pemohon Kasasi, apalagi merek LOFT adalah merek yang dapat dikriteriakan Terkenal (WELLKNOWN) dan Termasyhur (FAMOUS) terbukti dari bukti P1 dan seterusnya karena terdaftar di berbagai negara di dunia, dan dengan promosi

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 728 K/Pdt.Sus/2011



besar-besaran, sehingga pemakaian merek LUFT adalah dengan itikad buruk ;

3 Bahwa karenanya berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 :

- a Merek LUFT tidak dapat didaftar oleh karena diajukan dengan itikad tidak baik, dan dapat dibatalkan (vide Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 671 K/Sip/1973 tanggal 13 Desember 1973 (Kasus Tancho)) ;
- b Bahwa seharusnya dan dapat dibatalkan kemudian apabila terbukti bahwa merek LUFT mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal pihak lain untuk barang/jasa sejenis (vide Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001) ;

Bahwa dengan demikian judex facti telah salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ANNCO, INC. dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 40/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Juli 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang 15 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ANNCO, INC.**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 40/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Juli 2011 ;

**M E N G A D I L I S E N D I R I :**

6 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menyatakan sebagai hukum, bahwa PENGGUGAT adalah satu-satunya pemakai dan pemilik yang sah menurut hukum atas merek "LOFT", serta merek-merek lain yang masih ada hubungannya dengan merek "LOFT" di wilayah hukum Indonesia ;

8 Menyatakan sebagai hukum bahwa merek "LOFT" milik PENGGUGAT tersebut adalah merupakan merek yang sudah terkenal, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya di dunia ;

9 Membatalkan putusan TERGUGAT No. 394/KBM/HKI/2010 dan memerintahkan kepada Direktorat Merek untuk mempublikasikan merek "LOFT" No. Agenda D00.2007.003710 milik PENGGUGAT pada Berita Resmi Merek dan untuk kemudian menerbitkan sertifikat merek milik PENGGUGAT tersebut ;

10 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **27 Februari 2012** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., PhD.**, dan **H. Djafni Djamal, SH., MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., PhD.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./H. Djafni Djamal, SH., MH.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

- |   |   |                        |                                   |
|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 1 | M e t e r a i .....                       | Rp. 6.000,-            | Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH. |
| 2 | R e d a k s i .....                       | Rp. 5.000,-            |                                   |
| 3 | A d m i n i s t r a s i k a s a s i ..... | <u>Rp. 4.989.000,-</u> |                                   |

Jumlah Rp. 5.000.000,-

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 728 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

SOEROSO ONO, SH.MH.  
NIP. 19490827 198303 1 002