

P U T U S A N  
No. 05 K/N/HaKI/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) dari :

PT. CITRA ASIH AROMINDO, berkedudukan di Jalan Jelambar Kavling POLRI Blok D 14 No. 1163 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Trizal Fino Irsa, SH.** dan Rekan, Pengacara, beralamat di Jalan Agung Jaya 5 Blok D I No. 9B Sunter Agung Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2002 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

m e l a w a n

**FERRARI, S.P.A.**, suatu Perseroan menurut Undang-Undang Negara Italy, berkedudukan di Via Emilia Est 1163, 41100 Modena, Italy, memberi kuasa kepada **Obed Mintaraga, SH.** dan kawan-kawan Pengacara pada kantor Pengacara Acemark, beralamat di Jalan Cikini Raya No. 58 G-H Jakarta 10330, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2002, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

dan

Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di

Jalan .....*n*





Jalan Daan Mogot Km.24 Tangerang; Turut  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak khusus atas merek terkenal FERRARI dan/atau lukisan yang telah terdaftar di banyak negara di seluruh dunia termasuk di negara asal Itali dan Indonesia;
2. Bahwa merek terkenal FERRARI dan/atau Lukisan milik Penggugat yang terdaftar di Indonesia adalah No. 38714 untuk barang kelas 25, No. 387142 untuk barang kelas 18, No. 413676 untuk barang Kelas 18, No. 413677 untuk barang Kelas 12, No. 414097 untuk barang kelas 09, No. 414098 untuk barang kelas 09, No. 414261 untuk barang Kelas 12, No. 414262 untuk barang Kelas 18, No. 414263 untuk barang Kelas 25, No. 414581 untuk barang kelas 24, No. 420754 untuk barang kelas 06, No. 420755 untuk barang kelas 06, No. 431854 untuk barang kelas 28, dan No. 431980 untuk barang kelas 28;
3. Bahwa merek terkenal FERRARI milik Penggugat sengaja diciptakan sebagai nama badan hukum Penggugat dan sebagai merek dagang untuk membedakan barang-barang hasil produksi Penggugat dengan barang-barang hasil produksi orang lain maupun badan hukum lain;

4. Bahwa ....





4. Bahwa merek terkenal FERRARI milik Penggugat telah dinyatakan sebagai merek Terkenal berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 375/PDT.G/1998/PN.JKT.PST., tanggal 25 Maret 1999 dan No. 376/PDT.G/1998.JKT.PST., tanggal 17 Maret 1999;
5. Bahwa untuk memperluas dan mengembangkan usaha perdagangan di Indonesia bermaksud untuk memasarkan dan mendaftarkan merek terkenal FERRARI dan/atau Lukisan untuk barang-barang yang termasuk dalam kelas 03;
6. Bahwa untuk itu Penggugat telah mengadakan pemeriksaan pada Direktorat Merek, dan ternyata Tergugat I telah mendaftarkan merek FERRARI ROSSE dan Lukisan mobil dengan No. 344928 tanggal 31 Agustus 1995 untuk kelas 03 dan merek FERRARI ROSSE dengan No. 44359 tanggal 11 April 2000, yang merupakan perpanjangan dari No. 260523 tanggal 21 Juni 1990 untuk barang kelas 03;
7. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan, penelusuran dan penyelidikan yang dilakukan oleh Penggugat di lapangan, dipasaran dan dipusat-pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia selama 3 (tiga) tahun terakhir, ternyata merek FERRARI ROSSE dan Lukisan mobil dan merek FERRARI ROSSE untuk barang-barang dalam kelas 03 milik Tergugat I tidak terdapat di pasaran;
8. Bahwa disamping itu pula sesuai dengan keterangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia melalui surat No. PO.01.05.441.131 tanggal 20 Agustus 2001 yang menyatakan : "Kosmetika dengan

merek ....





merek dagang FERRARI ROSSE Word of SPORT dan Lukisan Mobil, belum mendapat ijin edar dari Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetika Badan Pengawas Obat dan Makanan", dan surat No. Po.033.03.4.5.93 tanggal 27 Maret 2001 yang juga menyatakan ;"Kosmetika dengan merek dagang FERRARI ROSSE belum mendapat ijin edar dari Direktorat Pengawasan Tradisional dan Kosmetika, Badan Pengawas Obat dan Makanan";

9. Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 140/Menkes/Per/III/1991 Bab II Pasal 2 berbunyi : " Alat kesehatan, Kosmetika dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang diedarkan/atau dijual di wilayah Indonesia, harus didaftarkan pada Departemen Kesehatan cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan";
10. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa Tergugat I tidak pernah memakai atau tidak pernah menggunakan merek FERRARI ROSSE dan lukisan mobil daftar No. 344928 dan merek Ferrari Rosse No. 444359 untuk barang-barang dalam kelas 03 sejak tanggal pendaftaran atau setidaknya-tidaknya selama 3(tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak pemakaian terakhir;
11. Bahwa ketentuan pasal 63 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan "Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) huruf a dan b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan pada Pengadilan Niaga". Sedangkan pasal 61 ayat (2) huruf

a menyatakan :.....





a menyatakan : "penghapusan Pendaftaran Merek atas prakasa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika : Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal"

12. Bahwa Penggugat dengan beralasan dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek FERRARI ROSSE dan lukisan mobil daftar No. 344928 dan merek FERRARI ROSSE daftar No. 444359 untuk keseluruhan jenis barang yang termasuk dalam kelas 03, sesuai ketentuan pasal 63 Jo. Pasal 61 ayat (2) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

13. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan pasal 63 Jo. Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, dan sesuai ketentuan tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili dan memeriksa gugatan Penggugat;

14. Bahwa Tergugat II diikutsertakan dalam perkara ini semata-mata untuk memenuhi ketentuan pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yaitu agar melaksanakan penghapusan Merek daftar No. 344928 dan No. 444359 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan ....





2. Menyatakan Tergugat I tidak memakai atau tidak menggunakan merek FERRARI ROSSE dan Lukisan Mobil daftar No. 344928 dan merek FERARRI ROSSE daftar No. 444359 sejak tanggal pendaftarannya atau setidaknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan atau pemakaian terakhir;
3. Menghapuskan atau setidaknya menyatakan hapus pendaftaran Merek FERARRI ROSSE dan Lukisan mobil daftar No. 344928 dan merek FERRARI ROSSE daftar No. 444359 untuk seluruh jenis barang yang termasuk dalam kelas 03, dari Daftar Umum Merek;
4. Memerintahkan Tergugat II tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan melaksanakan penghapusan merek FERRARI ROSSE dan lukisan mobil daftar No. 344928 dan merek FERRARI ROSSE daftar No. 444359 untuk keseluruhan jenis barang yang termasuk dalam kelas 03, dari Daftar Umum Merek;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mendaftarkan merek FERRARI dan Lukisan untuk seluruh jenis barang yang termasuk dalam kelas 03 dalam Daftar Umum Merek, atas nama Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa melalui surat jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat I adalah pemilik dan pendaftar pertama dari merek :
  - FERRARI ROSSE dan LUKISAN MOBIL daftar No. 344928 tanggal 31 Agustus 1995 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 03 (Bukti TI-1);

- FERRARI ....





- FERRARI ROSSE daftar No. 444359 tanggal 11 April 2000, yang merupakan perpanjangan dari daftar No. 260523 tanggal 21 Juni 1990, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 03 (bukti TI-2);
2. Bahwa tidak beralasan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa merek FERRARI ROSSE dan LUKISAN MOBIL serta merek FERRARI ROSSE milik Tergugat I untuk melindungi barang-barang dalam kelas 03 tidak terdapat dipasaran;
3. Bahwa Tergugat I mohon Akta yang menyatakan bahwa barang-barang hasil produksi Tergugat I selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk jenis barang dalam Kelas 03, tidak terdapat di pasaran untuk merek FERRARI ROSSE dan LUKISAN MOBIL dan merek FERRARI ROSSE, yang dinyatakan oleh Penggugat berdasarkan hasil pengamatan, penulisan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Penggugat dilapangan, dipasaran dan pusat-pusat perbelanjaan diseluruh wilayah Indonesia selama 3 (tiga) tahun terakhir;
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat bahwa Tergugat I tidak mempunyai/belum mendapat ijin edar dari Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Kosmetika, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, oleh karena Tergugat I telah mendapat Nomor Pendaftaran Kosmetika dengan No. CD.0301190829 tanggal 17 Desember 1991 untuk barang Kosmetika FERRARI ROSSE PERFUME BODY SPRAY (hitam), yang termasuk dalam kelas barang 03 (bukti TI-3);  
Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 140/MENKES/Per/III/91 tanggal 4 Maret 1991 tentang



Wajib ...../



Wajib Daftar Alat Kesehatan Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, bahwa Tergugat I telah diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan Nomor pendaftaran CD 0301190829 tanggal 17 Desember 1991;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya", dengan demikian Tergugat I mempunyai hak khusus pada merek tersebut yang disengketakan karena telah diperpanjang dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek, hal ini sesuai dengan sistim konstitutif Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 25 Februari 2002 No. 04/Merek/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I tidak memakai atau tidak menggunakan merek FERRARI ROSSE dan LUKISAN MOBIL daftar No. 344928 dan merek FERRARI ROSSE daftar No. 444359 sejak tanggal pendaftarannya, atau setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perda-

gangan ....





gangan atau pemakaian terakhir;

- Menyatakan: Menghapuskan pendaftaran merek FERRARI ROSSE dan LUKISAN Mobil daftar No. 344928 dan merek FERRARI ROSSE daftar No.444359 untuk seluruh jenis barang yang termasuk dalam kelas 03, dari daftar umum Merek;
- Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada Putusan ini dengan melaksanakan Penghapusan merek FERRARI ROSSE dan Lukisan Mobil Daftar No. 344928 dan merek FERRARI ROSSE daftar No. 444359 untuk seluruh jenis barang yang termasuk dalam kelas 03, dari daftar Umum Merek;
- Membebankan biaya/ongkos perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 1 Maret 2002 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Maret 2002, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 04/HKI/Merek/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Maret 2002;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu

Penggugat ....





Penggugat, yang pada tanggal 18 Maret dan 16 April 2002 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 April 2002;

Menimbang bahwa pertama-tama Mahkamah Agung akan mempertimbangkan tentang persyaratan formal dari permohonan kasasi tersebut.

bahwa permohonan kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Maret 2002 Memori Kasasi diajukan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Maret 2002 sehingga sesuai dengan pasal 83 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu 7 hari sejak permohonan kasasi diajukan, maka Permohonan Kasasi tidak dapat diterima karena terlambat mengajukan memori kasasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

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

#### M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PT. CITRA ASIH AROMINDO tersebut tidak dapat diterima;

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

Demikianlah ....





Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2002 dengan Prof. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA. dan SUNARDI PADANG, SH. Para Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA. dan SUNARDI PADANG, SH., Hakim-Hakim Anggota serta Ny. Hj. SUPRIATI, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

TTD.

TTD.

Prof. DR. VALERINE J.L.K, SH., MA.

Prof. DR. PAULUS E.L., SH.

TTD.

SUNARDI PADANG, SH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

- 1. Materai..... Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
- 3. Administrasi Kasasi Rp. 4.993.000,-
- Jumlah Rp. 5.000.000,-

TTD,  
Ny. Hj. SUPRIATI, SH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL

KEPALA DIREKTORAT PERDATA NIAGA

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

NIP. 040 018 142