



P U T U S A N

No.478 K/Pdt.Sus/2010

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 :

PT. MENARA PENINSULA, berkedudukan di Gedung Menara Duta, Jalan H.R.Rasuna Said Kav.B-9, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Trizal Fino Irsa, SH., Advokat dan Konsultan HKI, berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta No.117 Blok C-4, Jakarta 10730,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I ;

m e l a w a n :

PT. PENINSULA KERTAJASA, berkedudukan di Jalan Mangga Besar Raya No. 60 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Piterson Tanos, S.E.,SH., dan kawan, berkantor di Merpati Building, Lt.4, Jalan Angkasa Blok B 15 Kav 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

d a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK AZAZI MANUSIA CQ DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ, KANTOR MEREK, berkedudukan di 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 dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemilik pertama merek jasa "PENINSULA HOTEL dan" Logo "Pn" yang telah terdaftar dalam daftar umum merek dengan No.546427 hasil pembaharuan/ perpanjangan dari No.307524 tertanggal 6 April

hal. 1 dari 15 hal. Put. No.478 K/Pdt.Sus/2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 untuk melindungi jenis jasa Hotel kelas Jasa 43 ;

Bahwa Merek Jasa "PENINSULA HOTEL dan" Logo "Pn" milik Penggugat adalah merek terdaftar yang di lindungi Undang-Undang merek No.15 Tahun 2001 Penggugat telah mendaftarkan merek tersebut kepada Tergugat II untuk kelas jasa 43, jenis jasa Hotel milik Penggugat dan terdaftar dalam daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah No.546427 tertanggal 06 April 2003 ;

Bahwa dengan terdaftarnya merek jasa "PENINSULA HOTEL dan" Logo "Pn" tersebut, maka Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas merek "PENINSULA HOTEL dan" Logo "Pn",maka secara yuridis tentu Penggugatlah satu-satunya pihak yang mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara, untuk menggunakan sendiri, termasuk mendaftarkan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, sebagaimana di maksud Pasal 3 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek, selanjutnya disebut Undang-Undang Merek ;

Bahwa pemilikan Penggugat atas merek yang mengandung unsur yang menonjol dan dominan dari merek jasa "PENINSULA HOTEL dan" Logo "Pn" tersebut adalah kata "Peninsula", hal ini bukan hanya di buktikan dengan terdaftarnya merek tersebut di atas nama Penggugat di Indonesia tetapi juga dengan putusan-putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung yaitu :

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 06 Agustus 1998 No.14/Pdt.G/1998/PN.Jkt Pusat. Yang telah mempunyai hukum tetap.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 12 April 2001 No.451 K/Pdt/1999.
- Putusan Peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung RI tanggal 07 Februari 2007 No.296 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya merek Jasa "PENINSULA HOTEL dan" Logo "Pn" yang terkenal di Indonesia dan digunakan untuk melindungi bidang usaha jasa perhotelan yang dirintis oleh Penggugat sekitar tahun 1971 dan usaha tersebut tetap berjalan sampai saat ini ;

Bahwa keterkenalan merek Penggugat tersebut tidak diperoleh dengan mudah dan begitu saja, tetapi melalui perjuangan berat dan menghabiskan waktu yang panjang serta dengan biaya yang besar, sehingga merek "PENINSULA HOTEL dan" Logo "Po" tersebut menjadi terkenal untuk mempertahankan merek jasa tersebut Penggugat telah melakukan promosi dengan berbagai cara, antara lain mencetak dan membagikan brosur atau

hal. 2 dari 15 hal. Put. No.478 K/Pdt.Sus/2010

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

catalog Hotel, memasang iklan/reklame tempat usaha perhotelan milik Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hak Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar dan terkenal, maka Penggugat sebagai pemegang hak eksklusif atas merek terkenal "PENINSULA HOTEL dan" Logo "Pn", terhadap pemakaian dan/atau penggunaan merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan oleh pihak lain adalah merupakan pelanggaran merek yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek, maka berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut di atas maka, hanya Penggugatlah yang mempunyai Eksklusif untuk menggunakan merek " PENINSULA HOTEL dan" Logo"Pn ;

Bahwa akan tetapi merek terkenal milik Penggugat tersebut, telah didaftarkan merek yang mengandung unsur kata PENINSULA oleh Tergugat I kepada Tergugat II yaitu merek jasa MENARA PENINSULA dengan pendaftaran No.375116 tanggal 13 September 1995 dikelas 43 jenis usaha jasa hotel, yang sudah jatuh tempo pada tanggal 13 September 2004 diperpanjang dengan No Agenda V.00.04-72647868 tanggal 14 September 2004 ;

Bahwa pendaftaran merek jasa MENARA PENINSULA dikelas 43 tersebut dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II secara tanpa hak dan dengan itikad buruk, karena merek MENARA PENINSULA milik Tergugat I tersebut, tidak lebih dari tiruan sempurna dan karenanya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dikelas yang sama milik Penggugat yaitu merek "PENINSULA HOTEL dan" Logo "Pn" ;

Bahwa kalau diperhatikan secara seksama, maka merek MENARA PENINSULA yang terdaftar atas nama Tergugat I pada kantor Tergugat II tersebut juga mengandung unsur kata PENINSULA yang merupakan unsur yang paling ensensial dari merek "PENINSULA HOTEL dan" Logo "Pn" milik Penggugat ;

Bahwa dilihat dari persamaan merek MENARA PENINSULA milik Tergugat I dengan merek "PENINSULA HOTEL dan" Logo "Pn" milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dan sangat membingungkan atau menimbulkan kekacauan bagi pengguna jasa atau konsumen hal ini akan sangat merugikan Penggugat baik kerugian materil maupun immaterial sebagai akibat atas perbuatan Tergugat I ;

Bahwa untuk menentukan persamaan antara dua buah merek yang berbeda maka merek-merek yang di perbandingkan harus dicari terlebih dahulu unsur-unsur dominan apa yang membentuknya untuk kemudian diperbandingkan apakah ada persamaan diantara kedua merek tersebut ;

hal. 3 dari 15 hal. Put. No.478 K/Pdt.Sus/2010

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

Bahwa merek "PENINSULA HOTEL dan Logo "Pn" milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MENARA PENINSULA milik Tergugat I karena unsur yang menonjol dari kedua merek tersebut adalah kata PENINSULA sehingga menimbulkan kesamaan dalam pemakaian kala PENINSULA ;

Bahwa unsur yang menonjol dan dominan dari kedua merek tersebut adalah Kata PENINSULA dan keduanya diperdagangkan dalam kelas barang 43 ;

Bahwa di samping itu juga terdapat kesamaan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi produk dalam kelas 43 ;

Bahwa PENINSULA adalah bagian dari nama PT. PENINSULA KARTADJAYA milik Penggugat ;

Bahwa karena merek Jasa "PENINSULA HOTEL dan" Logo "Pn" milik Penggugat dan merek MENARA PENINSULA milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya sedangkan merek "PENINSULA HOTEL dan" Logo "Pn" milik Penggugat adalah merek terkenal, maka pendaftaran merek MENARA PENINSULA oleh Tergugat adalah didasarkan atas itikat tidak baik guna membonceng ketenaran merek terkenal milik Penggugat sehingga merek MENARA PENINSULA milik Tergugat tersebut tidak perlu di beri perlindungan ;

Bahwa dengan adanya merek "PENINSULA HOTEL dan" Logo "Pn" milik Penggugat, sehingga Tergugat I mendapat inspirasi mendaftarkan merek MENARA PENINSULA kepada Tergugat II, atas perbuatan Tergugat I tersebut, Tergugat I telah melakukan praktek perdagangan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang jelas-jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang diatur dalam Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 :

- Pasal 4 disebutkan merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak.
- Pasal 6 ayat 1 "a" dan "b" Undang-Undang Merek, berarti permohonan Tergugat I merek MENARA PENINSULA harus ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Tergugat milik Penggugat yang lebih dahulu terdaftar pada Tergugat II ;
- Pasal 6 ayat 3 (a), dimana merek MENARA PENINSULA, unsur kata Peninsula merupakan nama badan hukum yang dimiliki Penggugat yaitu PT.Peninsula Kertajaya.

Bahwa seharusnya negara memberikan perlindungan hukum atas merek

hal. 4 dari 15 hal. Put. No.478 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkenal merek jasa "PENINSULA HOTEL dan" Logo Pn", dengan mempertimbangkan bahwa terhadap setiap pemakaian merek oleh pihak lain yang menggunakan tambahan kata merek jasa "PENINSULA HOTEL dan Logo "Pn" dikwalifisir beritikad tidak baik, karena membonceng pada ketenaran merek jasa "PENINSULA HOTEL dan" Logo "Pn" sebagai merek jasa milik Penggugat, yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia ;

Bahwa menurut penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No 15 Tahun 2001, bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa niat apapun luntuk membonceng, meniru atau meniplak ketenaran merek pihak lain, fakta yang nyata, kiranya tidak dapat disangkal bahwa merek jasa "PENINSULA dan Logo "Pn" sudah sangat dikenal luas dalam masyarakat secara umum sejak puluhan tahun ;

Bahwa oleh karena merek jasa MENARA PENINSULA milik Tergugat I di bawah No. 375116 tanggal pendaftaran 13 September 1995, jangka waktu berlakunya pendaftaran 10 Tahun terhitung sejak tanggal 13 September 1995 dan telah diperbaharui/diperpanjang dengan No Agenda V00.04.7264.7268 tanggal 14 September 2004 untuk kelas jasa 43 termasuk merek yang harus ditolak berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001, dan beralasan menurut hukum Pasal 68 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek dari daftar umum merek terhadap merek jasa, MENARA PENINSULA milik Tergugat I ;

Bahwa dalam hal ini Tergugat II turut digugat dalam perkara ini, bertujuan agar dapat tunduk dan taat melaksanakan isi putusan Pengadilan dengan mencoret merek MENARA PENINSULA dari daftar umum merek, sesuai Pasal 71 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan mengumumkan dalam berita Resmi merek ;

Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap merek jasa MENARA PENINSULA milik Tergugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan melanggar hak atas merek milik orang lain, melanggar Undang-Undang No.15 Tahun 2001 dan merupakan tindakan pelanggaran merek dan perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum Perdata, di samping merupakan tindak Pidana KUHP ;

Bahwa perbuatan pelanggaran dan peniruan merek selain melanggar Undang-Undang No.15 Tahun 2001 juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Konvensi Paris tahun 1983, tentang perlindungan terhadap persaingan curang dapat mengelabui masyarakat konsumen ;

hal. 5 dari 15 hal. Put. No.478 K/Pdt.Sus/2010/



Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang merek dan Konvensi Paris akan tetapi juga telah merusak reputasi Indonesia khususnya bagi para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia sebagai salah satu peserta Konvensi Paris dan sebagai Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum termasuk hukum atas kekayaan atau kekayaan Intelektual ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I melakukan pelanggaran merek dan persaingan curang dengan mempergunakan merek jasa MENARA PENINSULA yang menurut Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Penggugat diberikan hak untuk meminta ganti kerugian, baik kerugian karena menurunnya pendapatan hotel maupun kerugian dari keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat, sejumlah tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti yang Authentik karenanya beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

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

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan merek MENARA PENINSULA milik Tergugat, di bawah daftar No.375116 tanggal 13 September 1995, Telah jatuh tempo dan telah diperbaharui/diperpanjang No.Agenda Voo,04.7264.7268 tanggal 14 September 2004, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek" PENINSULA HOTEL dan Logo "Pn" milik Penggugat ;
3. Menyatakan merek MENARA PENINSULA milik Tergugat di bawah No.375116 tanggal 13 September 1995. Telah jatuh tempo dan telah diperbaharui/diperpanjang No.Agenda V 00, 04.7264. 7268 tanggal 4 September 2004, telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik ;
4. Membatalkan pendaftaran merek MENARA PENINSULA milik Tergugat di bawah daftar No.375116 tanggal 13 September 1995 telah jatuh tempo dan telah diperbaharui/diperpanjang No. Agenda Voo.04.7264.7268 tanggal 14 September 2004 dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek PENINSULA dan Logo "Pn" di Indonesia untuk kelas jasa 43 ;

hal. 6 dari 15 hal. Put. No.478 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan pendaftaran merek MENARA PENINSULA di bawah pendaftaran No.375116 tanggal 13 September 1995. Telah jatuh tempo dan telah diperbaharui/diperpanjang No.Agenda Voo.04. 7264.7268 tanggal 14 September 2004 yang melindungi jasa-jasa termaksud kelas 43 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek "PENINSULA dan" Logo "Pn" terdaftar dalam daftar umum merek di bawah No.546427 milik Penggugat ;
7. Menyatakan merek MENARA PENINSULA milik Tergugat, di bawah No.375116 tanggal 13 September 1995, telah Jatuh tempo dan diperbaharui/diperpanjang dengan No.Agenda : VOO.04. 7264.7268 tanggal 14 September 2004 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik ;
8. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek Jasa MENARA PENINSULA milik Tergugat I masing-masing di bawah daftar No.375116 tanggal 13 September 1995, telah jatuh tempo dan diperbaharui/diperpanjang dengan No,Agenda : V00.04.7264. 7268 tanggal 14 September 2004 untuk jasa-jasa yang termasuk kelas 43 atas nama Tergugat I dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya ;
9. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia (Tergugat II) untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek, dengan mencoret dan mencabut pendaftaran merek MENARA PENINSULA di bawah No. 375116 tanggal 13 September 1995. telah jatuh tempo dan diperbaharui/diperpanjang dengan No. Agenda V00.04.7264.7268 tanggal 14 September 2004 milik Tergugat dari dalam daftar umum merek Jasa Hotel kelas 43 atas nama Tergugat I ;
10. Menghukum Tergugat I untuk mengganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat ;
11. Menyatakan Tergugat II tunduk dan melaksanakan putusan ini ;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II hanya apabila mengadakan perlawanan, untuk membayar biaya perkara ;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan,banding dan kasasi ;

Subsider :

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

hal. 7 dari 15 hal. Put. No.478 K/Pdt.Sus/2010

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)



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

Gugatan Penggugat Kadaluarsa.

Bahwa Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa diajukan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pendaftaran Merek Tergugat I, sedangkan merek yang terdaftarnya sudah melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan ;

Bahwa selanjutnya apabila dicermati ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana secara tegas pasal tersebut memberikan persyaratan dasar untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek. Menurut ketentuan pasal tersebut merek yang dapat diajukan gugatan pembatalan adalah merek yang terdaftarnya sudah melebihi 5 (lima) tahun sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan ;

Gugatan Penggugat Kabur (Obscur).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan kabur(obscur), karena dalam gugatan yang berjudul "gugat perdata mengenai gugatan Merek Jasa Peninsula Hotel dan Logo Pn serta ganti rugi dengan segala akibat hukumnya", ini terjadi banyak ketidak konsistenan yang menyebabkan kaburnya atau gelapnya gugatan seperti hal-hal di bawah ini :

1. Bahwa gugatan diajukan terhadap Tergugat I didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad), bukan didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
2. Bahwa gugatan Penggugat yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad), adalah merupakan gugatan perdata biasa ex. Pasal 1365 KUHPerdata, yang tunduk pada ketentuan hukum acara perdata biasa, karenanya gugatan tersebut harus diajukan dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Pasal 118 HIR).
3. Bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Merek, menurut hukum harus diajukan sesuai ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bukan didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;
 - Gugatan perbuatan melawan hukum tunduk pada hukum acara biasa yang mengenal peradilan banding, sedangkan gugatan yang dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tunduk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara yang bersifat khusus dan tidak mengenal peradilan banding (vide Pasal 70 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

4. Bahwa dikaitkan dengan ketentuan gugatan yang harus jelas dan terperinci (een duidelijk en bepalde) sebagaimana digariskan oleh Pasal 8 Rv yang berlaku sebagai pedoman beracara berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara), maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (obscuur), sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Maka berhubung dengan apa yang dikemukakan di atas, Tergugat I mohon dengan segala hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor : 86/MEREK/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 2 Maret 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Merek "MENARA PENINSULA" milik Tergugat I, di bawah daftar No.375116 tanggal 13 September 1995 telah jatuh tempo dan telah diperbaharui/diperpanjang No.Agenda Voo.04. 7264.7268 tanggal 14 September 2004, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "PENINSULA HOTEL dan Logo "Pn" milik Penggugat ;
- Menyatakan Merek MENARA PENINSULA milik Tergugat I di bawah register No.375116 tanggal 13 September 1995 telah jatuh tempo dan telah diperbaharui/diperpanjang No.Agenda Voo.04.7264.7268 tanggal 14 September 2004 didaftarkan atas dasar itikad tidak baik ;
- Membatalkan pendaftaran Merek MENARA PENINSULA milik Tergugat I di bawah register No.375116 tanggal 13 September 1995 telah jatuh tempo dan telah diperbaharui/diperpanjang No.Agenda Voo.04.7264.7268 tanggal 14 September 2004 dari dalam daftar umum dengan segala akibat hukumnya ;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek PENINSULA dan Logo "Pn" di Indonesia untuk kelas

hal. 9 dari 15 hal. Put. No.478 K/Pdt.Sus/2010

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

jasa 43 ;

- Menyatakan Pendaftaran Merek MENARA PENINSULA di bawah register No.375116 tanggal 13 September 1995 telah jatuh tempo dan telah diperbaharui/diperpanjang No.Agenda Voo.04.7264.7268 tanggal 14 September 2004 yang melindungi jasa-jasa termaksud kelas 43 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan Merek "PENINSULA" dan logo "Pn" terdaftar dalam daftar umum merek di bawah No.546427 milik Penggugat ;
- Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia (Tergugat II) untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek, dengan mencoret dan mencabut pendaftaran merek MENARA PENINSULA di bawah register No.375116 tanggal 13 September 1995 telah jatuh tempo dan telah diperbaharui/diperpanjang No.Agenda Voo.04.7264.7268 tanggal 14 September 2004 milik Tergugat dari dalam daftar umum merek Jasa Hotel Kelas 43 atas nama Tergugat I ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan/diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 2 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.11 K/HaKI/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst. Jo No.86/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 5 April 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 9 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 April 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo 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 ;

hal. 10 dari 15 hal. Put. No.478 K/Pdt.Sus/2010

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)



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

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam Jawaban, Duplik, bukti-bukti serta kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
3. Bahwa setelah membaca secara seksama dan mempelajari Putusan, Pemohon Kasasi/Tergugat I berpendapat bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 telah salah menerapkan hukum dan bahkan melanggar hukum yang berlaku karena membenarkan pemikiran dan dalil Termohon Kasasi/Penggugat ;
4. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam memberikan pertimbangan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat I yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan pembatalan merek dan tentang kabur (obscure libel) gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat, sebagaimana putusan Judex Facti pada halaman 25 ;
5. Bahwa keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 29, pada pokoknya menyatakan jika dibandingkan antara merek Pemohon Kasasi/Tergugat I "MENARA PENINSULA" dan dengan merek Termohon Kasasi/ Penggugat PENINSULA HOTEL, ditinjau dari bunyi atau ucapan, huruf atau persamaan pada pokoknya yaitu kata atau ucapan PENINSULA.
 - Bahwa adapun pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan salah, karena langsung berkesimpulan demikian, dimana Pengadilan Niaga hanya berpatokan dan atau memperhatikan adanya persamaan sebagai kata "PENINSULA" dari merek-merek milik Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat.
 - Bahwa berkenaan hal ini menurut pendapat pakar hukum merek Prof.MR.DR. Sudargo Gautama dalam bukunya berjudul Hukum Merek Indonesia, terbitan PT. Citra Aditnya Bandung Tahun 1989, halaman 85, menyatakan untuk menentukan terdapat persamaan pada pokoknya atau tidak, haruslah memperhatikan :
"Merek-merek yang bersangkutan harus dipandang pada keseluruhan".
"Persamaan dari sebagian, tidak dapat lantas dianggap secara keseluruhan sudah ada persamaan ini".

hal. 11 dari 15 hal. Put. No.478 K/Pdt.Sus/2010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkenaan dengan pedapat ahli hukum merek tersebut di atas, maka merek "MENARA PENINSULA" + LOGO garis-garis yang berbentuk huruf "M" milik Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak dapat dipersamakan pada pokoknya dengan merek "PENINSULA HOTEL + LOGO Pn" milik Termohon Kasasi/ Penggugat.
- 6. Bahwa pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengenai adanya itikad tidak baik dari Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan mendaftarkan Mereknya dengan tujuan untuk mengecoh dan menyesatkan konsumen, karena dapat memberikan kesan seolah-olah usaha perhotelan yang menggunakan Merek Pemohon Kasasi/Tergugat I tersebut mempunyai hubungan dengan Termohon Kasasi/Penggugat, adalah keliru dan tidak berdasar, karena konsumen bisa membedakan mana hotel berbintang 4 (empat) milik Pemohon Kasasi/Tergugat I, dengan hotel kelas melati milik Termohon Kasasi/Penggugat ;
- 7. Bahwa tentang pendaftaran dengan itikat tidak baik oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I sama sekali tidak dapat dibuktikan secara sah oleh Termohon Kasasi/Penggugat baik dengan surat keterangan dari saksi ahli, maupun keputusan Pengadilan Pidana adanya perbuatan melanggar hukum yaitu adanya persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan ;
- 8. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan "Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang".
- 9. Bahwa dengan memperhatikan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, dan dengan memperhatikan uraian Pemohon Kasasi/Tergugat I diatas, jelas terlihat merek "MENARA PENINSULA" milik Pemohon Kasasi/Tergugat I daftar No.375116 dan telah diperbaharui No.Agenda VOO.04.7264. 7268 didaftarkan dengan itikad baik karena unsur-unsur adanya itikat tidak baik seperti diamanatkan di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tidak terdapat di dalam pendaftaran Merek "MENARA PENINSULA" milik Pemohon Kasasi/Tergugat I ;
- 10. Bahwa Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek menganut system konstitutif yang berarti bahwa hak atas suatu merek diberikan Negara kepada pemilik Merek yang mereknya telah terdaftar di Daftar

hal. 12 dari 15 hal. Put. No.478 K/Pdt.Sus/2010/

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)



Umum Merek.

Hal ini berarti bahwa dengan telah terdaftarnya Merek "MENARA PENINSULA" milik Pemohon Kasasi/Tergugat I di dalam Daftar Umum Merek di bawah daftar No.3 75116 dan telah diperbaharui dengan No.Agenda VOO.04.7264.7268, dapat dipastikan bahwa Negara telah memberikan dan mengakui hak eksklusif Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk memakai dan mengeksploitasi merek jasa "MENARA PENINSULA" tersebut ;

11. Bahwa dapat disimpulkan secara tegas dan nyata pada ketentuan pada Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, menunjukkan bahwa Undang-Undang Merek tersebut mengandung azas Konstitutif yang artinya tidak dengan sendirinya menurut hukum memperoleh kedudukan dan perlindungan dari Hak Eksklusif kepada pemilik merek yang sudah terdaftar, namun kedudukan dan perlindungan dapat diberikan, ditegaskan di atas, doktrin pendaftar pertama, pendaftar pertama langsung memberikan kekuatan pembuktian bagi pemilik merek yang terdaftar yang sebagai orang yang mempunyai penuh atas merek yang terdaftar tersebut ;
12. Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan ini menegaskan bahwa berdasarkan bukti TI-1 dan TI-2, telah terbukti Pemohon Kasasi/ Tergugat I adalah pemilik merek Jasa "MENARA PENINSULA" daftar No. 375116 dan telah diperbaharui dengan No. Agenda VOO.04.7264.7268 yang sah telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Turut Termohon Kasasi/Tergugat II ;

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

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 12 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum,

Tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat I yang mendaftarkan mereknya, yaitu Menara Peninsula telah memenuhi unsur dalam ketentuan larangan dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek, yaitu pendaftaran merek beritikad tidak baik. Iktikad tidak baik dapat dilihat dari penggunaan merek Menara Peninsula yang setidaknya memiliki persamaan pada pokoknya atau bunyinya dengan merek lain yang telah terdaftar, yaitu Peninsula Hotel yang bergerak dalam bidang usaha yang sama, yaitu perhotelan.

Penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar dalam usaha sejenis dilarang oleh Pasal 6 ayat (1)

hal. 13 dari 15 hal. Put. No.478 K/Pdt.Sus/2010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak dapat dibantah, paling tidak ada kesan kuat, bahwa Merek Menara Peninsula membonceng merek Peninsula Hotel yang di dalam dunia usaha yang bersaing secara sehat, tindakan itu dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT.MENARA PENINSULA tersebut harus ditolak ;

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

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 , perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT.MENARA PENINSULA)** tersebut ;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 13 Agustus 2010** oleh **Prof. Dr. H. Muchsin,SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.,** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 18 Agustus 2010** oleh Ketua Majelis beserta **I Made Tara, SH.,** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,** Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ I Made Tara, SH.,

Ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Ketua :

Ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin,SH.

hal. 14 dari 15 hal. Put. No.478 K/Pdt.Sus/2010



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

Biaya-Biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi..... Rp. 4.989.000,-
- Jumlah..... Rp. 5.000.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./
Budi Hapsari, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Pantiera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH, MH.,

NIP 040 049 629

hal. 15 dari 15 hal. Put. No.478 K/Pdt.Sus/2010