



PUTUSAN

No. 01 PK/N/HaKI/2007

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

memeriksa perkara perdata (Hak Kekayaan Intelektual) dalam permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SUPARMA, Tbk, berkedudukan di Jalan Sulung Sekolah No. 6 A, Surabaya, yang diwakili oleh Welly, Presiden Direktur, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry Soegeng, SH.,Mhum.,MBA. dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Manyar Jaya VII-15 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2006, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat ;

melawan :

LES ENPHANTS, CO.LTD, suatu Perseroan menurut undang-undang Negara Taiwan R.O.C, berkedudukan di : 4 th.F1.216 Sec 1, Tun Hua S. Road, Tipei, Taiwan R.O.C, yang diwakili oleh Eric Lin, Direktur, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada T. Estu Indrajaya dan kawan, para Advokat, beralamat di Sona Topas Tower, Lantai 16, Jalan Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2006, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 051 K/N/HaKI/2005 tanggal 18 Januari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak serta pemakai pertama atas merek dagang terkenal di seluruh Indonesia dengan logo dan kata: "CAP GAJAH" dengan lukisan/gambar "GAJAH"



untuk jenis barang-barang berupa segala macam kertas putih dan berwarna, dimana pemasarannya telah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia maupun harus diekspor ke luar negeri ;

2. Bahwa Penggugat di samping sebagai yang berhak, pemilik tunggal dan juga sebagai pihak yang pertama kali memakai Merek dagang tersebut di Indonesia maupun di luar negeri. Hal ini terbukti sejak tahun 1986 hingga sekarang ini dilakukan pemasaran atas hasil produksi khususnya berupa kertas merek logo dan kata "CAP GAJAH" ;
3. Bahwa kepemilikan merek dagang terkenal dengan logo dan kata "CAP GAJAH" dengan lukisan/gambar "GAJAH" dapat dibuktikan dengan telah terdaftarnya merek dagang Penggugat tersebut dalam Daftar Umum Merek Indonesia pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual yang dahulu Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek dengan Nomor 211.910, tertanggal 6 Desember 1986, selanjutnya diperpanjang dengan Nomor perpanjangan : 361625, tanggal 7 Juni 1996 (Vide bukti terlampir P-1) ;
4. Bahwa menunjuk Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyebutkan "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 memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya";
5. Bahwa mengingat Merek terkenal milik Penggugat tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Kantor Merek, oleh karenanya tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan merek tersebut atau merek-merek lain yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek tersebut tanpa seizin Penggugat ;
6. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemilik merek logo dan kata "CAP GAJAH" untuk kelas barang/jasa : 16, jenis barang/jasa : segala macam kertas putih dan berwarna, ternyata Tergugat telah diketahui mengajukan permintaan pendaftaran merek dagang pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek sekarang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga terbit dengan Nomor Pendaftaran 337128, tanggal 15 Juni 1995, untuk melindungi jenis barang/kelas barang/jasa : 16, yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang terkenal milik Penggugat (Vide bukti terlampir P-2) ;



7. Bahwa meskipun sepintas terlihat Hak atas merek dagang milik Penggugat dengan logo dan kata "CAP GAJAH" dengan tulisan/gambar "GAJAH" di satu pihak, sedangkan di lain pihak, merek dagang milik Tergugat dengan menggunakan logo dan kata "Les Enphants" berasal dari bahasa Prancis berarti Bayi huruf Kanji dibaca LI IENG FANG yang berarti rumah bayi yang indah, "walaupun sesungguhnya artinya sendiri tidak sama" akan tetapi merek Tergugat tersebut harus dinilai secara keseluruhan, terutama yang perlu diperhatikan adalah adanya bentuk lukisan/gambar BAYI yang menyerupai gambar "GAJAH" sehingga dapat memberikan kesan pada publik atau khalayak ramai untuk mengacaukan asal usul barang ;
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti mendaftarkan merek dengan logo dan kata "Les Enphants" tersebut yang harus dinilai secara keseluruhan dari merek lukisan yang menyerupai gambar "GAJAH" yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya atau setidaknya menggunakan merek milik Penggugat yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang yang sejenis dan termasuk dalam salah satu kelas, sehingga karenanya jelas terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang ingin membonceng pada ketenaran nama merek milik Penggugat ;
9. Bahwa menunjuk Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dimaksud dengan "Merek" adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa ;
10. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran pendaftaran yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan menggunakan merek logo kata "Les Enphants" dengan lukisan/gambar bayi yang menyerupai gambar GAJAH akan digunakan dan diedarkan di pasaran umum seolah-olah merupakan hasil produksi barang khususnya kertas dan yang sejenis dengan menggunakan merek logo dan kata "CAP GAJAH" yang merupakan produksi dan milik Penggugat, lebih lanjut karenanya dapat dipastikan nantinya hal ini jelas sangat membingungkan dan mengacaukan barang kualitasnya, hal mana akan merugikan Penggugat ;
11. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti mendaftarkan merek dan logo dan kata "Les Enphants" dengan lukisan menyerupai gambar GAJAH yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhannya dengan merek logo dan kata "CAP GAJAH" yang sudah



terdaftar terlebih dahulu milik Penggugat yang merupakan barang sejenis dan termasuk satu kelas barang (jasa) nomor 16, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4, 5 dan 6 serta Pasal 70 dan 71 dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek "Les Enphants" Daftar Nomor : 337128 tanggal 15 Juni 1995 atas nama Tergugat tersebut ;

12. Bahwa dengan adanya pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dengan menggunakan dan memakai merek logo dan kata "Les Enphants" dengan lukisan menyerupai gambar Gajah Tanpa Hak tersebut karena telah didasari adanya itikad tidak baik yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik";
13. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan melalui Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat didasarkan pada Pasal 68 ayat (4) yang menyebutkan "Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta " ;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat i.c. PT. SUPARMA, Tbk, adalah pemilik dan pendaftar pertama dari merek dagang "CAP GAJAH" untuk melindungi jenis barang-barang berupa kertas dalam kelas/jasa 16 ;
3. Menyatakan bahwa perolehan hak merek logo dan kata "Les Enphants" dengan lukisan/gambar menyerupai GAJAH milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran : 337128 tertanggal 15 Juni 1995 oleh Tergugat jelas dilandasi itikad tidak baik karena mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek "CAP GAJAH" milik Penggugat, yang sudah terdaftar terlebih dahulu, untuk barang sejenis termasuk dalam satu kelas ;
4. Membatalkan pendaftaran Merek "Les Enphants" dengan Nomor 337128 tanggal 15 Juni 1995 Milik Tergugat i.c. Les Enphants, Co.LTD, dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk segera menyampaikan Putusan ini kepada Direktorat Jenderal HAKI Departemen Kehakiman dan Hak Asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia, selanjutnya Direktorat Jenderal HAKI Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencoret pendaftaran merek dari Daftar Umum merek atas merek "Les Enphants" milik Tergugat dengan Nomor 337128, tertanggal 15 Juni 1995 dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Merek ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

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

bahwa Penggugat salah alamat dalam mengajukan gugatan. Alamat Tergugat yang sekarang adalah di No. 60, Lane 321, Yangguang St., Neihu Chiu, Taipei, Taiwan 114, Republic of China. Dalam hal ini Tergugat telah dua kali mengajukan Permohonan Pencatatan Perubahan alamat pada Direktorat Jenderal HKI (Bukti T-1 terlampir). Alamat yang dipakai oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah alamat yang lama. Oleh karena itu Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima, karena Penggugat salah alamat. Dengan demikian Penggugat harus mengajukan gugatan ulang ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 11/MERЕК/2005/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 17 Oktober 2005 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat i.c. PT. SUPARMA, Tbk, adalah pemilik dan pendaftar pertama dari merek dagang "CAP GAJAH" untuk melindungi jenis barang-barang berupa kertas dalam kelas/jasa 16 ;
3. Menyatakan bahwa perolehan hak merek logo dan kata "Les Enphants" dengan lukisan/gambar menyerupai GAJAH milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran : 337128 tertanggal 15 Juni 1995 oleh Tergugat jelas dilandasi etiked tidak baik karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "CAP GAJAH" milik Penggugat, yang sudah terdaftar terlebih dahulu, untuk barang sejenis termasuk dalam satu kelas ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 01 PK/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan pendaftaran Merek "Les Enphants" dengan nomor 337128 tanggal 15 Juni 1995 Milik Tergugat i.c. Les Enphants. CO.LTD, dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk segera menyampaikan Putusan ini kepada Direktorat Jenderal HAKI Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya Direktorat Jenderal HAKI Departemen Kehakiman mencoret pendaftaran merek dari Daftar Umum merek atas merek "Les Enphants" milik Tergugat dengan Nomor 337128, tertanggal 15 Juni 1995 dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Merek ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 051 K/N/HaKI/2005 tanggal 18 Januari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LES ENPHANTS, CO.LTD tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Oktober 2005 No. 11/MEREK/2005/PN.NIAGA.JKT.PST ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Penggugat i.c. PT. Suparma, Tbk adalah Pemilik dan Pendaftar Pertama dari Merek Dagang "CAP GAJAH" untuk melindungi jenis barang-barang berupa kertas dalam kelas/jasa 16 ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp.5.000.000,- dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 051 K/N/HaKI/2005 tanggal 18 Januari 2006 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 18 Mei 2006 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2006) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 01 PK/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali No. 12/PK/MEREK/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 051 K/N/HaKI/2005 jo. No. 11/MEREK/2005/PN.NIAGA/JKT.PST., permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 14 November 2006 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 15 November 2006 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali 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 peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung yang secara menyolok terdapat suatu hal yang dianggap dapat diketahui adanya "kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata" dalam hal menjatuhkan atau mengambil Putusan Kasasi di atas, secara jelas tertera dalam halaman 10 baris 20 dan seterusnya, yang antara lain dapat dikutip sebagai tersebut di bawah ini :

Menimbang bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Bahwa alasan-alasan kasasi pada poin 2, 3, 5 dan 6 dapat dibenarkan sebab judex facti salah menerapkan hukum dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pemohon Kasasi (Tergugat) telah memakai Merek "Les Enphants" sejak tahun 1983 dan Merek tersebut telah didaftarkan di Negara Taiwan pada tanggal 1 November 1984 dengan Nomor pendaftaran 261722 sedangkan Merek "Cap Gajah" milik Termohon Kasasi/Penggugat didaftarkan pada tanggal 6 Desember 1986 Nomor pendaftaran 21.910, sehingga terbukti merek "Les Enphants" milik Pemohon Kasasi/Tergugat telah didaftarkan lebih dahulu dari merek "Cap Gajah" milik Termohon Kasasi/Penggugat vide bukti T-3-PI;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 01 PK/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan bukti - bukti T-2, dan T-4 s/d T-8 berupa bukti pendaftaran di beberapa Negara, telah terbukti bahwa merek "Les Enphants" milik Pemohon Kasasi/Tergugat adalah merupakan merek terkenal ;
 - c. Tidak terdapat kemiripan diantara kedua merek dalam perkara a quo tersebut, baik mengenai bentuk, cara penyusunan warna, cara penulisan maupun bunyi ucapan sehingga merek milik Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Cap Gajah" milik Termohon Kasasi/Penggugat ;
 - Di samping itu dengan memperhatikan pada penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat adanya itikad tidak baik dari Pemohon Kasasi, sebab Pemohon Kasasi mendaftarkan mereknya secara legal dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya ;
 - Bahwa dengan demikian tuntutan esensial dari Penggugat (Termohon Kasasi) yang menuntut Pembatalan Pendaftaran Merek "LES ENPHANTS, CO.Ltd" sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat ;
2. Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana diterangkan dan dipertimbangkan di atas, kemudian Mahkamah Agung tanpa meneliti lagi dengan secara cermat dan seksama tentang adanya "bentuk perubahan Sistem Hukum Merek Indonesia yang berlaku", kemudian langsung mengambil kesimpulan dengan pendapatnya telah membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2005, No. 11/MEREK/2005/PN.NIAGA. JKT.PST., yang dimohonkan kasasi, lalu Mahkamah Agung mengadili sendiri dalam kasasi, dengan amar pokok sebagaimana diuraikan di atas ;
 3. Bahwa jelas dalam hal Mahkamah Agung mengambil dan menjatuhkan putusan kasasi di atas, secara nyata dan menyolok terdapat adanya suatu "kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" dalam hal ini dapat dibuktikan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 yang dianggap kurang memadai telah menggunakan Sistem

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 01 PK/N/HaKI/2007



“Deklaratif” berubah menjadi Sistem “Konstitutif” yang hingga sekarang ini tetap berlaku ;

- b. Sistem Konstitutif, bahwa pendaftaran yang menciptakan hak atas merek, siapa yang mendaftarkan dialah yang berhak atas merek, orang lain tidak dapat memakainya/mempergunakannya, dan orang lain tidak berhak atas merek-merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis, “Hak Eksklusif atas suatu Merek, menurut pengertian undang-undang, akan diperoleh karena pendaftaran, karena pendaftaran tercipta hak atas Merek” ;
- c. Sistem Deklaratif, titik berat diletakkan atas pemakaian pertama, siapa yang memakai pertama suatu merek, dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan, pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran, dan Sistem Deklaratif dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sekarang ini sudah tidak berlaku lagi di Indonesia ;
- d. Bahwa selain dari pada itu, menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang diakui sebagai Pemilik Merek, dan diberi Perlindungan Hukum adalah yang pertama mendaftarkan pada Dirjen HAKI pada Departemen Kehakiman & HAM RI, dan bukan pertama yang menggunakan/memakainya i.c Termohon Peninjauan Kembali ataupun mendaftarkan sejak tahun 1984 akan tetapi didaftarkan di Negara Taiwan ;
- e. Akan tetapi Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dalam pertimbangan hukumnya dapat diketahui telah melakukan kesalahan berat pada pendirian dan pendapatnya yang masih menggunakan Sistem Deklaratif, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Tergugat telah memakai Merek Les Enphants sejak tahun 1983 dan Merek tersebut telah didaftarkan di Negara Taiwan pada tanggal 1 November 1984, dengan Nomor Pendaftaran 261722, sedangkan Merek “Cap Gajah” Termohon Kasasi/Penggugat didaftarkan pada tanggal 6 Desember 1986, Nomor Pendaftaran 211.910, sehingga terbukti Merek “Les Enphants” milik Pemohon Kasasi/Tergugat telah didaftarkan lebih dahulu dari “Merek” Cap Gajah milik Termohon Kasasi (vide, bukti T-3, P-1) ;
- f. Putusan Mahkamah Agung tersebut dalam pertimbangan hukumnya, ternyata Majelis Hakim mendasarkan pendapatnya yang hanya



berpijak pada pemakaian pertama atas Merek "Les Enphants" milik Pemohon Kasasi/Tergugat tahun 1983 (Sistem Deklaratif yang sudah tidak berlaku di Indonesia) serta adanya pendaftaran tanggal 1 November 1984 di Negara Taiwan (vide, T-3) secara hukum (menurut UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) Pendaftaran tersebut jelas tidak diakui di Indonesia, menurut Undang-Undang/Hukum Merek yang berlaku di Indonesia, Pendaftaran Merek baru diakui bilamana telah disetujui dan harus dibuktikan adanya Sertifikat Merek dan telah terdaftar dalam "Daftar Umum Merek" pada Dirjen HAKI pada Departemen Kehakiman dan HAM RI i.c. Merek "Cap Gajah" milik Pemohon Peninjauan Kembali telah terdaftar sejak pada tanggal 6 Desember 1986, Nomor Pendaftaran 211910 (vide, P-1), sedangkan merek dagang Termohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan logo dan kata "Les Enphants" baru didaftarkan pada Dirjen HAKI pada tanggal 15 Juni 1995, dengan Nomor Pendaftaran 337128 (vide, P-2), justru dengan demikian sebaliknya terbukti bahwa Merek "Cap Gajah" milik Pemohon Peninjauan Kembali telah didaftarkan terlebih dahulu dari merek "Les Enphants" milik Termohon Peninjauan Kembali, lebih-lebih lagi pada saat pendaftaran pertama merek "Cap Gajah" milik Pemohon Peninjauan Kembali, tanggal 6 Desember 1986, ternyata belum ada pendaftaran merek tersebut, selain milik Pemohon Peninjauan Kembali ;

- g. Dengan adanya kenyataan sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum yang membahas soal keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat, sudah dapat dipastikan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena itu Mahkamah Agung memeriksa perkara Merek dalam permohonan peninjauan kembali i.c. perkara ini, sangatlah patut untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 051 K/N/HaKI/2005, tanggal 18 Januari 2006, selanjutnya wajib memeriksa dan mengadili sendiri perkara a quo ;
4. Bahwa dalam pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung telah dapat diketahui bahwa Penggugat i.c. PT. Suparma, Tbk, adalah pemilik dan pendaftar pertama dari Merek dagang "Cap Gajah" untuk melindungi jenis barang-barang berupa kertas dalam kelas/jasa 16, akan tetapi dalam



pertimbangan hukum selanjutnya Mahkamah Agung berpendirian dan menganggap bahwasanya (dikutip ulang) :

- Tidak terdapat kemiripan di antara kedua Merek dalam perkara a quo tersebut, baik mengenai bentuk, cara penyusunan, warna, cara penulisan maupun bunyi ucapan, sehingga Merek milik Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “Cap Gajah” milik Termohon Kasasi/Penggugat ;
 - Di samping itu dengan memperhatikan penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat adanya itikad tidak baik dari Pemohon Kasasi, sebab Pemohon Kasasi mendaftarkan mereknya secara legal dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya ;
 - Bahwa dengan demikian tuntutan esensial dari Penggugat/Termohon Kasasi (yang menuntut Pembatalan Pendaftaran Merek “Les Enphants” Co. Ltd.) sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat ;
5. Bahwa di sini semakin jelas dan terbukti bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dalam hal menjatuhkan putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya dapat diketahui telah terjadi kontradiksi, bahkan terdapat adanya suatu hal yang menyolok tentang adanya “kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”, antara lain dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, gambar, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut ;
 - Bahwa demikian pula menunjuk Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 01 PK/N/HaKI/2007



memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa ;

- Bahwa dengan memperhatikan bunyi Pasal 1 dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dihubungkan dengan bukti P-1 berupa sertifikat Merek “Cap Gajah” untuk jenis barang/jasa segala macam kertas putih dan berwarna, dalam lembaran maupun rol diberi gambar dan motif diembus (*embossed*) dengan Nomor Pendaftaran 361625, yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 2119110 tanggal 6 Desember 1986 ;
- Bahwa dengan memperhatikan antara bukti P-1 dengan bukti T-2 = P-2, ternyata kedua digunakan untuk kelas barang/jasa yang sama yaitu untuk melindungi jenis barang berupa kertas dalam kelas/jasa 16, dan ternyata Merek Pemohon Peninjauan Kembali telah terdaftar lebih dahulu daripada Merek “Les Enphants Co. Ltd” milik Termohon Peninjauan Kembali, dan di samping itu kedua etiket Merek tersebut menggunakan uraian warna yang sama yaitu hitam putih ;
- Bahwa bilamana diperhatikan pada bukti P-1 etiket Merek “Cap Gajah” dengan gambar “seekor gajah” menunjuk pada bukti T-2=P-2, “Les Enphants” disertai gambar “seekor gajah” sehingga terdapat persamaan pada pokoknya yaitu pada etiket Merek adanya persamaan yaitu “Gambar Seekor Gajah” ;
- Bahwa sebagai bahan perbandingan dalam memutus in casu perkara ini dalam permohonan peninjauan kembali yaitu menunjuk putusan “*Hoogererechtshof*” tanggal 18 Marel 1937, jika ternyata dari Merek yang disengketakan yang tampil kedepan adalah gambar “Gajah” karena ada lukisan “Gajah” maka inilah yang dipentingkan, demikian pula adanya contoh kasus lain, yaitu dalam perkara “Ajinomoto” versus “Miwon” terdapat pendirian yang sama dan serupa pada putusan Mahkamah Agung RI No. 352 K/Sip/1975, tanggal 2 Januari 1982, dianggap adanya persamaan merek-merek sengketa tersebut oleh karena merek bersangkutan yang berupa merek kombinasi, serta warna-warna, gambar harus dinilai secara keseluruhan, baik yang bersifat karakteristik maupun yang tidak merupakan inti dari Merek tersebut ;



- Bahwa meskipun merek dagang “Les Enphants Co.Ltd.” milik Termohon Peninjauan Kembali telah ada sejak tahun 1983 dan didaftarkan terlebih dahulu 1 November 1984 di Negara Taiwan, akan tetapi pendaftaran tersebut terbukti cukup jelas tidak didaftarkan menurut ketentuan Hukum Merek yang berlaku di Indonesia (terdaftar di Direktorat Umum Merek Indonesia) maka dengan sendirinya pendaftaran tersebut secara hukum jelas tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan berdasarkan bukti tertanda T-2, faktanya Termohon Peninjauan Kembali baru mendaftarkan merek dagangnya “Les Enphants Co.Ltd.” dengan lukisan/gambar menyerupai “gajah” dengan nomor pendaftaran No. 337128 pada tanggal 15 Juni 1995 untuk melindungi jenis barang-barang berupa kertas dalam kelas/jasa: 16, di mana sebelumnya telah terdaftar jauh lebih dahulu merek dagang “Cap Gajah” dengan lukisan gambar “Gajah” milik Pemohon Peninjauan Kembali terdaftar dalam Daftar Umum Merek Indonesia pada Direktorat Jenderal HAKI, yaitu sejak tanggal 6 Desember 1986 dengan nomor pendaftaran 211.910 dengan nomor perpanjangan 361625 tanggal 7 Juni 1996 (vide bukti P-1) yang juga untuk melindungi jenis barang berupa kertas dalam kelas/jasa : 16 ;
- Bahwa dengan didaftarkannya Merek Dagang “Les Enphants Co.Ltd.” dengan tetap menggunakan lukisan/gambar menyerupai “Gajah” tersebut oleh Termohon Peninjauan Kembali jelas dilandasi adanya itikad tidak baik dan bahkan telah mengambil kesempatan, membonceng ketenaran merek milik Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa merek “Cap Gajah” memproduksi barang-barang berupa kertas telah dikenal oleh masyarakat umum khususnya di Indonesia dan luar negeri pada umumnya ;
- Bahwa dengan adanya Merek “Les Enphants Co.Ltd.” dengan lukisan/gambar yang menyerupai “Gajah” milik Termohon Peninjauan Kembali tersebut, dalam barang sejenis berupa kertas, dapat membingungkan dan menyesatkan masyarakat umum atau konsumen, karena masyarakat atau konsumen jelas mengetahui bahwa merek “Cap Gajah” hanya satu-satunya di Indonesia/luar negeri, tetapi sekarang baru muncul lagi merek “Les Enphants Co.Ltd.” yang disainnya sama yaitu disertai adanya lukisan/gambar yang menyerupai “Gajah”, sehingga masyarakat menjadi ragu

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 01 PK/N/HaKI/2007



bahkan yang asli dianggap palsu, merek Pemohon Peninjauan Kembali dianggap merek Termohon Peninjauan Kembali ;

- Bahwa oleh karena jelas-jelas telah terbukti Merek “Les Enphants Co.Ltd.” milik Termohon Peninjauan Kembali mempunyai persamaan dengan merek “Cap Gajah” milik Pemohon Peninjauan Kembali, maka sebagai konsekuensi hukumnya, merek milik Termohon Peninjauan Kembali tersebut sangatlah patut untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan di tingkat permohonan peninjauan kembali i.c. perkara ini, demikian pula oleh karena telah ternyata bahwa selain putusan Mahkamah Agung RI No. 051 K/N/HAKI/2005, tanggal 18 Januari 2006, telah diketahui bahwa apabila dalam suatu putusan terdapat “suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” maka dengan sendirinya putusan a quo sangatlah patut dan wajar harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus sendiri perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat: bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tidak terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari Hakim seperti yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SUPARMA, Tbk tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SUPARMA, Tbk** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 19 Mei 2008**, oleh Marianna Sutadi, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edward Harris Sinaga, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a :
Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.	Ttd./
Ttd./Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.	Marianna Sutadi, SH.

<u>Biaya peninjauan kembali</u> :	Panitera Pengganti :
1. M e t e r a iRp. 6.000,-	ttd./
2. R e d a k s iRp. 1.000,-	Edward Harris Sinaga, SH.,MH.
3. Administrasi peninjauan kembali..... <u>Rp. 9.993.000,-</u>	
Jumlah Rp.10.000.000,-	
=====	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP : 040.049.629