



P U T U S A N

Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

Christian Dior Couture, suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Perancis, yang diwakili oleh Chief Financial Officer Hien Tran Trung, berkedudukan di 30 Avenue Montaigne, 75008, France, dalam hal ini memberi kuasa kepada George Widjojo, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Pengacara George Widjojo & Partners, beralamat di Jalan Kali Besar Barat, Nomor 5, Jakarta Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

1 Kimsan Purwo dan Kiman Purwo, bertempat tinggal di Jalan Dwi Warna 11/19, RT. 003 RW. 009, Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

2 Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang;

sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus di Indonesia dan Dunia dari:
 - a Nama Dagang : CHRISTIAN DIOR
 - b Merek Dagang : DIOR

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 184 K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013

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 tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat 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 kata DIOR merupakan bagian essential dari Nama Dagang serta Merek Dagang Penggugat;
- Bahwa Merek-Merek Dagang "CHRISTIAN DIOR" Penggugat terdaftar pula di Indonesia pada Direktorat Merek; Kementerian Hukum & HAM R.I. antara lain di bawah no. 389.317 tanggal 4 April 1997 dan telah diperbaharui di bawah No. IPM000111573, untuk melindungi:

"Barang-barang pakaian yaitu: pakaian umum buat pria-wanita, pemuda-pemudi, anak kecil baik laki maupun perempuan dan pakaian dari segala jenis termasuk pakaian untuk berolahraga dan pakaian-pakaian dalam, pakaian dalam dari sutera maupun linen untuk wanita, korset, dasi, barang-barang guna kudung atau tutup kepala (topi), sarung tangan, sepatu, sandal dan segala jenis, kaos kaki, panjang maupun pendek, dan ikat pinggang (sabuk). (Bukti P-1);

- Bahwa Merek Dagang "DIOR" Penggugat terdaftar pula di Indonesia pada Direktorat Merek; Kementerian Hukum & HAM R.I. antara lain di bawah no. 389.318 tanggal 4 April 1997, dan telah diperbaharui di bawah no. IDM000111576, untuk melindungi:

"Barang-barang pakaian yaitu: pakaian umum buat pria-wanita, pemuda-pemudi, anak kecil baik laki maupun perempuan dan pakaian dari segala jenis termasuk pakaian untuk berolah raga dan pakaian-pakaian dalam, pakaian dalam dari sutera maupun linen untuk wanita, korset, dasi, barang-barang guna kudung atau tutup kepala (topi), sarung tangan, sepatu, sandal dan segala jenis, kaos kaki, panjang maupun pendek, dan ikat pinggang (.sabuk)". (Bukti P-2);

- Bahwa karena itu adalah pasti menurut hukum, bahwa Penggugat mempunyai hak tunggal/hak khusus untuk memakai merek-merek dagang tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak-pihak lain;
- Bahwa Penggugat harus mengalami, bahwa atas nama Tergugat I telah didaftarkan suatu merek dagang, berupa merek yang mengandung sebagai bagian essential kata "DIOR", ialah: BABY DIOR di bawah no.IDM000327059 tanggal 18 OKTOBER 2011, untuk melindungi:

"Macam-macam jenis spi gigi, macam-macam jenis gigi sapu kaca, macam-macam semprotan sapu kaca, segala macam peralatan atau kendaraan yang bergerak di darat, - udara atau -air, dan semua suku cadang dan



aksesorisnya, yaitu: sepeda, sepeda motor dan segala kendaraan roda dua yang menggunakan listrik atau mesin dengan bahan bakar bensin, minyak tanah atau solar, sedan, mobil sport, jeep, mini van, pick up, mini truck, truck trailer, bis, mobil sampah, ambulans dan segala kendaraan roda empat yang menggunakan listrik atau mesin dengan bahan bakar bensin, minyak tanah atau solar, kereta api, motor ski, kapal barang, kapal penumpang, kapal pesiar, pesawat udara dan segala macam gear box yang ada hubungannya dengan peralatan/kendaraan tersebut di atas, segala macam alat berat dan semua suku cadangnya serta aksesorisnya yaitu forklift, mobil stone, crasher, mobil crane, truck mixer, mobil concrete pump, traktor dan segala macam peralatan/kendaraan untuk konstruksi serta segala macam gear box yang ada hubungannya dengan peralatan/kendaraan tersebut di atas, alarm tanda mundur untuk kendaraan, klakson kendaraan (terompet kendaraan), rantai mobil, rantai sepeda, rantai-rantai anti slip, transformator berputar untuk kendaraan darat, isyarat penunjuk arah untuk kendaraan kaca spion, penjepit jeruji untuk roda, kipas kaca depan/belakang mobil" (Bukti P-3);

- Bahwa pemakaian merek tersebut oleh Tergugat I yang mengandung kata "DIOR" yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan "DIOR" yang merupakan bahagian essential dari Nama Dagang dan Merek Dagang Penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil Tergugat I berasal dari Penggugat, atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat;
- Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat I untuk mendaftarkan Merek tersebut, kecuali niat untuk membonceng pada ketenaran Nama Dagang dan Merek Dagang Penggugat yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit;
- Bahwa karena ketenaran Nama Dagang dan Merek Dagang Penggugat, harus dikhawatirkan, bahwa khalayak ramai akan mengasosiasikan/ menghubungkan Tergugat I dengan Penggugat, hal mana tidak akan menguntungkan Penggugat;
- Bahwa dapat dipastikan, bahwa tanpa diilhami Nama Dagang serta Merek-Merek Dagang termashur Penggugat, Tergugat I tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan Merek No. IDM000327059;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 184 K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013

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 tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat 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)



- Bahwa Penggugat berkepentingan agar supaya pendaftaran Merek Tergugat I tersebut dibatalkan, setidaknya dinyatakan batal;
- Bahwa Tergugat II diikutsertakan dalam perkara ini hanya sekedar untuk mentaati Keputusan Pengadilan Niaga (sesuai pasal 70 Ayat (3) dan Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3);

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

- 1 Menyatakan, bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus di Indonesia dari Nama Dagang "CHRISTIAN DIOR" dan Merek Dagang "DIOR" dan karenanya mempunyai Hak Tunggal/Khusus memakai Nama Dagang dan Merek Dagang tersebut di Indonesia;
- 2 Menyatakan, bahwa kata DIOR, merupakan bahagian essential dari Nama Dagang serta Merek Dagang Penggugat;
- 3 Menyatakan, bahwa Merek Tergugat I daftar no. IDM000327059 mengandung sebagai bahagian essential kata DIOR, yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan kata DIOR yang merupakan bahagian essential dari Nama Dagang serta Merek Dagang Penggugat;
- 4 Menyatakan batal, setidaknya membatalkan pendaftaran merek No. IDM000327059 dalam Daftar Umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Memerintahkan, Tergugat II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran No. IDM000327059 dalam Daftar Umum;
- 6 Biaya menurut hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*:

- 1 Bahwa Kisman Purwo dan Kiman Purwo adalah 2 (dua) orang subyek hukum (*naturlijke persone*) yang berbeda bukan 1 (satu) orang sehingga tidak dapat disatukan menjadi satu sebagai Tergugat I;
- 2 Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat adalah *obscur libel* (*absurd*) melanggar hukum materiil dan hukum formil sebab menurut hukum materiil setiap orang adalah merupakan subyek hukum (*naturlijke persone*) pembawa hak dan kewajiban dan menurut hukum formil keduanya haruslah disebut sebagai



Tergugat I dan Tergugat II, tidak dapat disahkan menjadi 1 (satu) sebagai Tergugat I;

- 3 Bahwa dengan demikian adalah beralasanlah kiranya menurut hukum Eksepsi Tergugat I dikabulkan oleh bapak ketua/majelis hakim yang terhormat yaitu, agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 24/Merek/2012/ PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 26 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Penggugat pada tanggal 26 Juli 2012, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31 K/HaKI/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst., Jo. Nomor 24/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 Agustus 2012 itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2012 dan 10 Agustus 2012, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

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

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 184 K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013



I Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rol. No. 24/Merek/2012/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 26-7-2012 khususnya bagian Pokok Perkara harus diperbaiki karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *Judex Facti* telah kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai soal penerapan dan penafsiran hukum maupun fakta-fakta kejadian dimuka persidangan.

1 Bahwa *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai perbuatan Termohon Kasasi I yang telah melanggar norma kepatutan (*redelijkheid*) untuk mendaftarkan merek BABY DIOR daftar merek no. IDM000327059 tanggal 18-10-2011, dengan tidak adanya izin dari Pemohon Kasasi yang merupakan pendaftar pertama kali dan pemakai di Indonesia untuk merek dagang DIOR, dan nama dagang CHRISTIAN DIOR daftar merek no. 389317, 389318 sejak tanggal 15-9-1997 yang telah diperpanjang dengan nomor IDM000111573 tanggal 27-2-2007, nomor IDM000111576 tanggal 20 Februari 2007.

Bahwa ada 1001 kata yang dapat dipilih sebagai merek dagang akan tetapi Termohon Kasasi I dengan sengaja memilih BABY DIOR yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan DIOR dan nama dagang CHRISTIAN DIOR yang dimiliki Pemohon Kasasi.

Alasan-alasan yang dikemukakan Termohon Kasasi I mengenai singkatan kata/kalimat karangan Termohon Kasasi I dalam memilih dan memakai kata BABY DIOR sangat tidak masuk di akal untuk membenarkan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membenarkan pemakaian merek dagang BABY DIOR.

Bila argumen/alasan Termohon Kasasi I dapat diterima akal sehat, maka akan hancurlah perlindungan hukum terhadap peniruan yang dilakukan terhadap terkenal di Indonesia.

Perlindungan yang diberikan oleh UU. No. 15 Tahun 2001 terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan image eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung.

Judex Facti telah tidak konsisten dengan pertimbangan hukum dalam putusannya, di satu pihak mengakui keterkenalan merek dagang dan nama dagang Pemohon Kasasi akan tetapi di lain pihak tidak mempertimbangkan



terdapatnya persamaan pada pokoknya antara merek BABY DIOR dengan merek dagang DIOR dan nama dagang CHRISTIAN DIOR yang dimiliki Pemohon Kasasi.

Judex Facti telah sangat merugikan kepentingan hukum yang seharusnya dilindungi dan dimiliki oleh keterkenalan merek dagang dan nama dagang yang sangat terkenal dari Pemohon Kasasi.

DIOR dan CHRISTIAN DIOR merupakan merek dagang terkenal yang harus dilindungi dari perbuatan Termohon Kasasi I yang mengandung suatu niat untuk menyesatkan konsumen seolah-olah hasil produksi Termohon Kasasi I sama dengan hasil produksi Pemohon yang sudah dikenal luas di kalangan konsumen di Indonesia.

Bahwa perbuatan Termohon Kasasi I yang beritikad tidak baik tersebut telah bertentangan dengan norma kepatutan (*redelijkheid*) yaitu secara tidak layak dan dengan tipu muslihat menambahkan kata BABY untuk mendaftarkan BABY DIOR yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang DIOR dan nama dagang CHRISTIAN DIOR yang dimiliki Pemohon Kasasi.

Mengacu pada penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, maka sudah seharusnya merek BABY DIOR Termohon Kasasi tidak dapat didaftarkan.

- 2 Bahwa Pemohon yang beritikad baik, sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 UU. No. 15 Tahun 2001 tentang merek adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niatan apapun untuk membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian bagi pihak lain itu atau menimbulkan usahanya yang berakibat kerugian bagi pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (Yurisprudensi MARI dalam Putusan No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6-1-1998).

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa *in casu* Termohon Kasasi I adalah seorang pengusaha nasional yang seharusnya memakai bahasa Indonesia baku.

Kata BABY DIOR bukan Bahasa Indonesia dan dalam sistem hukum perlindungan merupakan singkatan dari suatu kata-kata lain; lagi pula tidak

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 184 K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013



ada kata-kata yang telah diungkapkan Termohon Kasasi I ditulis dalam permohonan merek dagangnya.

Jadi jelaslah dapat dipastikan Termohon Kasasi I mempunyai itikad buruk dan setidak-tidaknya bertujuan atau memiliki niat yang kurang baik untuk mendompleng keterkenalan merek dan nama dagang yang dimiliki Pemohon Kasasi.

Niat untuk membonceng pada ketenaran merek dagang dan nama dagang Pemohon Kasasi sangat nyata tampak dari perbuatan Termohon Kasasi I mendaftarkan merek dagang BABY DIOR, perbuatan Termohon Kasasi I sangat jelas untuk memperdaya khalayak ramai konsumen tentang asal dan kualitas mutu hasil produksi Termohon Kasasi I seolah-olah menyerupai dan berasal dari Pemohon Kasasi yang telah terkenal di manca negara termasuk di Indonesia.

Jelaslah perbuatan Termohon Kasasi I dalam memakai merek dagang BABY DIOR yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang DIOR dan atas nama dagang CHRISTIAN DIOR yang dimiliki Pemohon Kasasi sungguh sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi.

Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dalam melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan dan terlibat bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan Termohon Kasasi I yang jelas-jelas dan secara kasat mata meniru dan menjiplak merek DIOR dan nama dagang CHRISTIAN DIOR milik Pemohon Kasasi.

Judex Facti menutup mata dan membenarkan alasan-alasan bahwa merek dagang BABY DIOR Termohon Kasasi I merupakan singkatan dari kata-kata yang asal comot dan sama sekali tidak memiliki suatu kalimat yang jelas dan dapat diterima oleh akal yang sehat (*common sense*) yang dapat diterima logika.

Keterkenalan merek dagang dan nama dagang Pemohon Kasasi seakan-akan tidak ada dan tidak perlu dipertimbangkan secara menyeluruh. penerapan hukum perlindungan hukum terhadap suatu merek terkenal yang wajar.

Jelaslah dalam hal ini *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian sebab berdasarkan data daftar bukti merek dagang DIOR dan atas nama dagang CHRISTIAN DIOR telah terdaftar di manca negara dan data keterkenalan merek dagang DIOR dan nama dagang CHRISTIAN



DIOR telah tak terbantahkan baik oleh Termohon Kasasi I/II, bahwa merek dagang BABY DIOR yang telah dimiliki oleh Pemohon Kasasi di luar negeri, fakta dan data tadi sama sekali tidak diperhatikan dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.

Judex Facti telah bertindak kurang adil karena mengabaikan hal-hal/keadaan yang sebenarnya dari kasus yang terungkap dalam persidangan yang akhirnya karena kurang diperhatikan *Judex Facti* akhirnya sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi.

Seharusnya *Judex Facti* jeli dan teliti selain melihat data-data bukti yang tersurat sewajarnya hal-hal yang tersiratpun harus pula diperhatikan.

Judex Facti kurang memperhatikan terdapatnya niat/itikad yang kurang baik dari Termohon Kasasi I dalam mengajukan permohonan merek dagang BABY DIOR. *Judex Facti* kurang cermat karena hanya menitikberatkan merek dagang DIOR dan nama dagang CHRISTIAN DIOR, padahal Pemohon Kasasi juga memiliki merek dagang BABY DIOR yang telah terdaftar di luar negeri, daftar bukti pendaftarannya yang telah terdaftar di luar negeri telah pula dimasukkan dalam daftar bukti berupa

P-6.

Judex Facti telah bertindak berat sebelah dan hanya menilai hal-hal yang menguntungkan Termohon Kasasi I dan merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi.

Pendaftaran merek dagang BABY DIOR yang telah dimasukkan dalam daftar bukti P-6 dan sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Facti* merupakan suatu kelalaian hukum yang sangat ceroboh dan telah merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi.

Jadi jelaslah BABY DIOR yang juga telah didaftarkan Pemohon Kasasi di luar negara Indonesia tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh *Judex Facti*.

Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah mengenai masalah itikad buruk Termohon Kasasi I dalam mendaftarkan merek dagang "BABY DIOR" maka akan keliru pula dalam mempertimbangkan makna dan tujuan hukum dari Pasal 4 UU. Merek No. 15 Tahun 2001.

Bahwa seharusnya *Judex Facti* "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah dapat mengetahui tentang adanya kebenaran yang hakiki yang diperjuangkan oleh Pemohon Kasasi dan bukannya secara salah mencari

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 184 K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013



pembenaran untuk mencari-cari celah dan alasan untuk membenarkan tindakan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik oleh Termohon Kasasi I.

Bahwa hukum yang baik tidak akan mungkin membenarkan tindakan dan perbuatan Termohon Kasasi I yang tidak saja telah melanggar azas dan norma hukum juga telah melanggar norma kepatutan yang layak (*redelijkheid*) dan yang dibenarkan oleh hukum yang baik pula.

Bahwa perbuatan dan tindakan dari Termohon Kasasi I tersebut sangat bertentangan dengan norma kepatutan (*redelijkheid*) yaitu secara tidak layak dan tidak jujur telah mendaftarkan merek dagang yang mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah jauh terdaftar sebelumnya yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi.

Perbuatan dan tindakan Termohon Kasasi I jelas dapat dipastikan mempunyai itikad tidak baik yaitu adanya niatan untuk membongceng keterkenalan merek dagang yang telah jauh sebelumnya dimiliki oleh Pemohon Kasasi dan karenanya sesuai dengan ketentuan hukum khususnya Pasal 4 UU. No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek Termohon Kasasi I tersebut tidak dapat didaftarkan dan oleh karenanya sudah layak untuk dibatalkan.

Jadi keseluruhan hal yang dikemukakan di atas sejalan dengan ketentuan hukum Pasal 4 U.U. No. 15 Tahun 2001 yang berbunyi:

"Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik".

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru mengenai penerapan hukum Pasal 4 dan Pasal 6 U.U. No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena justru karena pasal-pasal tersebutlah seharusnya merek "BABY DIOR" yang didaftarkan Termohon Kasasi I harus dibatalkan.

Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut mohon dapat diperbaiki oleh yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung.

Pemohon Kasasi adalah sebagai pihak yang pertama kali memakai dan mendaftarkan hak atas merek dagang DIOR dan nama dagang CHRISTIAN DIOR di Indonesia.

Pemohon Kasasi juga telah mendaftarkan merek dagang BABY DIOR di luar Indonesia.



Oleh karena sebagai pendaftar merek pertama kali di Indonesia atas hak atas merek dagang DIOR dan nama dagang CHRISTIAN DIOR, Pemohon Kasasi juga sudah mendaftarkan merek dagang BABY DIOR di luar Indonesia, maka hak atas merek dagang dan nama dagang tersebut merupakan suatu hak yang telah diperoleh (*verkregen recht*) oleh Pemohon Kasasi dan sudah seyogyanya Pemohon Kasasi dapat mempertahankan hak atas merek dagang dan nama dagang yang telah dimilikinya tersebut jauh sebelum didaftarkan kemudian oleh Termohon Kasasi I yang beritikad tidak baik.

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Pemohon Kasasi untuk memakai merek dagang DIOR dan nama dagang CHRISTIAN DIOR yang telah didaftarkan dan telah terdaftar terlebih dahulu juga sejalan dengan doktrin *first to title* (pihak yang lebih dahulu memiliki).

Sebagai seorang pengusaha yang baik seharusnya Termohon Kasasi I memakai merek dagang yang memakai bahasa Indonesia yang baku, jauh lebih baik bila Termohon Kasasi I memakai kata Kimsan Purwo Dan KIMAN PURWO dari pada meniru merek asing terkenal dari jaringan CHRISTIAN DIOR yang bahkan telah mendaftarkan merek dagang BABY DIOR di negara lain selain Indonesia, jadi telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa alasan-alasan yang dilontarkan oleh Termohon Kasasi I bahwa BABY DIOR adalah singkatan dari kata-kata yang diilhami mereka adalah tidak benar sama sekali.

Dari fakta keadaan yang telah diuraikan di atas, dapat dipastikan bahwa tanpa diilhami, melihat dan meniru merek dagang DIOR, CHRISTIAN DIOR, BABY DIOR yang juga dimiliki Pemohon Kasasi, maka tidak akan mungkin Termohon Kasasi I mendaftarkan merek dagang yang dimiliki dua kata yang sama persis yaitu BABY dan DIOR.

Mudah-mudahan kesalahan penafsiran yang telah secara sempit dilakukan *Judex Facti* bisa diperbaiki oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- II Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan dan menafsirkan hukum mengenai perlindungan hukum hak atas merek dagang terkenal dan klasifikasi jenis barang.

Bahwa *Judex Facti* telah tidak konsisten dalam pertimbangan hukum putusan perkara Rol. No. 24/Merek/2012/PN Niaga Jakarta Pusat tgl. 26-7-2012, di satu pihak *Judex Facti* mengakui mengenai keterkenalan hak atas merek dagang yang dimiliki Pemohon Kasasi akan tetapi di lain pihak *Judex Facti* mengabaikan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 184 K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013



mengenai perlindungan hukum yang dilindungi terhadap hak atas merek dagang terkenal.

Memang bahwa hingga kini belum ada Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang mengatur persyaratan tertentu bagi barang dan jasa yang tidak sejenis yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, maka seharusnya diberlakukan ketentuan pasal 16 ayat (3) perjanjian TRIPs karena Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) telah meratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pasal 16 ayat (3) perjanjian TRIPs menyatakan bahwa secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris 1967 akan berlaku untuk barang-barang atau jasa-jasa yang tidak sejenis dengan ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda-benda atau jasa-jasa yang bersangkutan akan memberi indikasi adanya hubungan antara barang-barang atau jasa-jasa dengan pemilik merek terkenal dan pemilik merek tersebut akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut.

Mengingat oleh karena merek DIOR milik Pemohon Kasasi adalah sebagai merek terkenal sedangkan merek BABY DIOR milik Termohon Kasasi I mempunyai persamaan pada pokoknya kendati kelas barangnya tidak sejenis, maka penggunaan merek DIOR milik Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi I dapat memberi kesan seolah-olah barang-barang/jasa-jasa milik Termohon Kasasi I yang menggunakan merek BABY DIOR tersebut mempunyai hubungan atau berasal dari Pemohon Kasasi, sehingga bisa mengecoh konsumen atas produk bermerek BABY DIOR.

Berdasarkan ketentuan hukum yang dikemukakan di atas dapat dipastikan bahwa pendaftaran merek BABY DIOR oleh Termohon Kasasi I dilakukan dengan itikad tidak baik oleh karena itu cukup alasan menurut hukum untuk membatalkan pendaftaran merek BABY DIOR No. IDM000327059 tanggal 18-10-2011 milik Termohon Kasasi I.

Semoga kesalahan penafsiran yang telah keliru dan secara sempit dilakukan *Judex Facti* bisa diperbaiki oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- III Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan dan menafsirkan hukum atau setidaknya tidaknya telah melanggar ketentuan hukum khususnya Pasal 1 ayat (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.



Judex Facti telah keliru dan salah mempertimbangkan bahwa kata BABY adalah merupakan kosakata umum yang sudah menjadi milik umum sehingga siapapun dapat menggunakannya.

Memang benar semua kata umum dapat dijadikan merek, namun kata yang telah menjadi milik umum yang memiliki arti khusus/arti tertentu tidak dapat dijadikan merek dan tidak bisa di monopoli.

Akan tetapi, *Judex Facti* hanya melihat kata BABY saja, padahal merek dagang Pemohon Kasasi adalah selain merek kata DIOR adapula merek BABY DIOR yang telah didaftarkan di pelbagai negara di dunia (mohon lihat daftar bukti P-6). Perpaduan kreasi dua kata DIOR dan BABY yang telah didaftarkan oleh Pemohon Kasasi di manca negara, perpaduan merek kata BABY DIOR merupakan ciri khas yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi dan secara faktual merek dagang BABY DIOR telah didaftarkan dan diedarkan oleh Pemohon Kasasi di Manca Negara.

Jadi kreasi kata BABY DIOR merupakan perpaduan kata yang memiliki ciri khas yang dimiliki Pemohon Kasasi untuk membedakan hasil produksinya dan memberikan kekuatan daya pembeda dari merek orang lain.

Dapat dipastikan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi I bahwa merek dagang BABY DIOR yang didaftarkannya merupakan kreasi dan singkatan dari kata-kata yang dikemukakannya adalah sama sekali tidak benar.

DIOR, CHRISTIAN DIOR merupakan merek dagang terkenal perusahaan Pemohon Kasasi, perusahaan multi nasional yang terkenal di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Jadi jelaslah merek dagang Pemohon Kasasi merupakan merek dagang terkenal yang telah terdaftar di manca negara, fakta hukum tadi tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh *Judex Facti* yang hanya mencari-cari alasan pendaftaran merek dagang Termohon Kasasi I.

Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah mengenai ketentuan hukum pasal 1 ayat (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, maka akan keliru dan salah pula dalam mempertimbangkan landasan hukum pertimbangan hukum putusannya.

Kesalahan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut mohon dapat diperbaiki oleh Majelis Hakim Agung Yang Terhormat.

- IV Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 163 H.I.R. Jo Pasal 1865 KUHPerdata.

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 184 K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013



Bahwa Pemohon Kasasi telah membuktikan secara faktual seluruh aktifitas luasnya jangkauan peredaran hasil produksi Pemohon Kasasi di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Pemohon Kasasi telah membuktikan hak atas merek dagang DIOR yang dimiliki Pemohon Kasasi di manca negara.

Pemohon Kasasi juga telah membuktikan bahwa CHRISTIAN DIOR merupakan nama dagang dari perusahaan Pemohon Kasasi;

Selain itu berdasarkan bukti P-6 Pemohon Kasasi telah melampirkan daftar pendaftaran yang telah dimiliki Pemohon Kasasi terhadap hak atas merek dagang BABY DIOR di manca negara.

Pemakaian hak atas merek dagang DIOR, BABY DIOR dan nama dagang CHRISTIAN DIOR telah melewati batas lintas antar negara hingga sampai di negara Indonesia.

Perusahaan Pemohon Kasasi adalah perusahaan Multinasional.

Bahwa di dalam era perdagangan global sejalan pula dengan konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi di Indonesia, seharusnya *Judex Facti* jangan berpandangan sempit dan menutup mata.

Judex Facti telah bertindak tidak adil karena tidak memperhatikan bukti-bukti faktual keberadaan jaringan peredaran usaha Pemohon Kasasi, tidak mempertimbangkan pendaftaran BABY DIOR yang juga telah dimiliki Pemohon Kasasi dan lampiran daftar bukti P-6 telah diserahkan pula, akan tetapi sayang, *Judex Facti* telah menutup mata seolah-olah daftar lampiran merek dagang BABY DIOR yang telah dimiliki Pemohon Kasasi telah diabaikan dan dianggap tidak ada, padahal sesuai dengan tata cara persidangan bukti P-6 tadi sudah diserahkan lengkap dan telah diperiksa oleh *Judex Facti* di persidangan resmi dan terbuka untuk umum.

Judex Facti justru memihak dan hanya memakai data bukti Termohon Kasasi I dan mengesampingkan data bukti pembanding Pemohon Kasasi untuk seharusnya dipakai pula dalam pertimbangan hukum putusannya.

Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Facti* terlihat jelas *Judex Facti* telah melanggar ketentuan persyaratan yang diwajibkan oleh hukum acara yang harus dilaksanakan di dalam persidangan dimana *Judex Facti* tidak boleh memihak dan harus bersifat adil.



Bahwa *Judex Facti* telah melakukan suatu kekeliruan dan telah bertindak kurang hati-hati dalam melihat alat-alat bukti yang disampaikan dan kurang hati-hati dalam menghubungkan pertalian yang ada dengan fakta hukum yang telah diserahkan.

Judex Facti telah bertindak sangat tidak adil dan sudah sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi.

Bahwa melihat kepada hal-hal di atas, maka sudah selayaknya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rol. No. 24/Merek/2012/PN Niaga Jakarta Pusat tersebut harus diperbaiki karena putusannya menyimpang dari fakta hukum persidangan yang telah terjadi selama persidangan karena *Judex Facti* terlalu berat sebelah dan hanya membela kepentingan sepihak Termohon Kasasi I saja.

Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang seharusnya dilakukan oleh *Judex Facti* sesuai dengan tata cara hukum persidangan yang seharusnya ditaati sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut telah mengakibatkan landasan pertimbangan hukum yang mendasari putusan perkara Rol. No. 24/Merek/2012/PN Niaga Jakarta Pusat telah menjadi salah dan keliru.

Semoga Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili kasus *a quo* dapat memperbaiki kekeliruan pertimbangan hukum *Judex Facti*.

Bahwa melihat kepada hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka sudah selayaknya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/Merek/2012/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 26-7-2012 harus diperbaiki karena putusannya menyimpang dari fakta hukum persidangan yang telah terjadi selama persidangan.

Karena hal-hal tersebut di atas dan demi kepentingan hukum yang adil, Pemohon Kasasi memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memperhatikan bahwa telah terjadi penyimpangan dan penafsiran hukum yang sangat keliru yang telah dipakai oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya.

Jadi jelaslah bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan perkara Rol. No. 24/Merek/2012/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 26-7-2012 adalah keliru, tidak adil dan telah melewati batas kewajaran baik ditinjau dari segi ketentuan hukum

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 184 K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013



yang berlaku maupun logika yang benar dan wajar dilihat dari kebenaran yang hakiki menurut sistem hukum yang berlaku.

Semoga cahaya keadilan akan memancar dan mengayomi serta memberikan perlindungan bagi Pemohon Kasasi sebagai pendaftar pertama dimana hak atas pendaftaran pertama kali tersebut adalah merupakan hak yang telah diperoleh (*verkregen recht*) oleh Pemohon Kasasi dengan maksud mempertahankan hak atas merek dagang *a quo*. Sebagai Pemegang Hak atas merek dagang yang sebenarnya, adalah sudah seharusnya hukum melindungi hak-hak Pemohon Kasasi dan apabila harapan tersebut tidak terpenuhi maka akan hancurlah sistem hukum hak atas merek dagang Indonesia.

Perlu ditambahkan disini bahwa kasus gugatan merek dagang BABY DIOR yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pemilik resmi merek dagang DIOR, nama dagang CHRISTIAN DIOR telah menjadi sorotan dan perhatian yang serius dari pelbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.

Pemohon Kasasi yang berasal dari negara Perancis merupakan mitra dagang negara Indonesia.

Semoga Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Terhormat berkenan memperhatikan secara saksama agar putusan yang akan diputuskan jangan sampai mencederai rasa keadilan dan kebenaran yang hakiki, karena bila hal itu yang terjadi maka akan semakin memperburuk citra negara Indonesia yang telah masuk daftar hitam pelanggaran Haki di dunia.

Menurut laporan yang dikumpulkan kantor perwakilan dagang Eropah, negara Indonesia termasuk dalam daftar prioritas negara yang perlu diawasi dalam pelanggaran HKI.

Perlu ditambahkan disini, kasus perkara-perkara merek dagang BABY DIOR yang sedang berjalan sekarang ini telah termasuk dalam daftar kasus merek dagang yang sedang dipantau/diamati.

Melalui permohonan kasasi ini Pemohon Kasasi mohon dengan hormat tetapi sangat agar pertimbangan hukum dan rasa keadilan hukum benar-benar memancar dalam putusan kasus perkara ini, karena kasus perkara ini akan menjadi kasus panutan dan perhatian dari pelbagai kasus yang ada, bila kurang diperhatikan dan seandainya terjadi kesalahan maka ketidakadilan hukum tadi akan merusak dan menghancurkan sendi-sendi sistem hukum merek di Indonesia.



"Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi Pemohon Kasasi yang sedang menuntut keadilan terhadap hak atas merek dan nama dagangnya di Indonesia".

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

mengenai keberatan-keberatan ke I s/d IV:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata merek Tergugat I BABY DIOR tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat CHRISTIAN DIOR dan juga kedua merek ternyata melindungi kelas barang yang berbeda, dimana merek Tergugat I untuk melindungi kelas barang 12 dan merek Penggugat untuk melindungi kelas barang 25;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat **Christian Dior Couture** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat **Christian Dior Couture** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 184 K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013



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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013, oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Barita Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua,

ttd.

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1 Meterai : Rp 6.000,00

2 Redaksi : Rp 5.000,00

3 Administrasi

Kasasi : Rp4.989.000,00 +

Jumlah : Rp5.000.000,00

Pantera Pengganti,

ttd.

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002