

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NO. 264 K/PDT. SUS-HKI/2015

**(Studi Atas Sengketa Merek IKEA Antara
Inter IKEA System B.V Swedia dengan PT. Ratania Khatulistiwa)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH

HARI NUGRAHENI

13340083

PEMBIMBING

- 1. Dr. Hj. SITI FATIMAH, M.Hum**
- 2. Dr. H. RIYANTA, M.Hum**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Penggunaan tanda sebagai pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang dengan produk pihak lain lazim disebut merek. Peranan merek sangat penting terutama dalam persaingan usaha yang sehat oleh karena itu perlindungan terhadap merek mutlak diperlukan. Merek dilindungi apabila didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI namun perlindungan hukum terhadap merek terdaftar bukan merupakan jaminan. Adakalanya apabila terdapat cukup alasan pendaftaran merek dapat dihapus atau dibatalkan. Salah satu kasus penghapusan merek dari Daftar Umum Merek adalah sengketa merek IKEA yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No.264K/Pdt.Sus-HKI/2015. Gugatan penghapusan merek IKEA milik Inter IKEA System B.V dilakukan oleh perusahaan lokal PT. Ratania Khatulistiwa. Alasannya bahwa merek IKEA untuk kelas barang 20 dan 21 tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftarannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kriteria itikad tidak baik dalam sengketa merek IKEA menurut UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan menganalisa pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 61 Ayat (2) huruf a UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek berkaitan dengan penghapusan merek IKEA.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) mengacu pada data atau bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diangkat dan merupakan penelitian menggunakan literatur perundang-undangan sebagai sumber datanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dimana data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teori-teori dan didasarkan pada fakta atau kenyataan yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus untuk mendapatkan kejelasan permasalahan yang dibahas.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa itikad tidak baik dari PT. Ratania Khatulistiwa terlihat dari peniruan merek IKEA yang memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek IKEA milik Inter IKEA System B.V yang telah terdaftar lebih dulu, dimana dalam UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa peniruan merek adalah untuk membonceng ketenaran merek lain. Selanjutnya majelis hakim dalam pertimbangannya telah salah dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan bukti-bukti yang ada, merek IKEA masih digunakan sejak tanggal pendaftarannya sampai dengan adanya gugatan. Hasil *market survey* lembaga Berlian Group Indonesia (BGI) tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum karena berdasarkan fakta-fakta yang ada, merek IKEA masih digunakan dalam kegiatan perdagangan. Sehingga sengketa penghapusan merek IKEA adalah tidak sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 61 Ayat (2) huruf a UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hari Nugraheni
NIM : 13340083
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015 (Studi Atas Sengketa Merek IKEA Antara Inter IKEA System B.V Swedia dengan PT. Ratania Khatulistiwa)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Mei 2017

Yang Menyatakan,



Hari Nugraheni

NIM 13340083

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Hari Nugraheni

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hari Nugraheni

NIM : 13340083

Judul : "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015 (Studi Atas Sengketa Merek IKEA Antara Inter IKEA System B.V Swedia dengan PT. Ratania Khatulistiwa)"

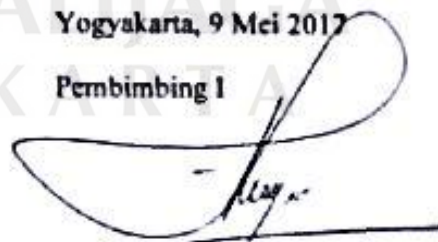
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Mei 2017

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Fatimah, M.Hum

NIP. 19650210 199303 2 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Hari Nugraheni

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hari Nugraheni

NIM : 13340083

Judul : "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015 (Studi Atas Sengketa Merek IKEA Antara Inter IKEA System B.V Swedia dengan PT. Ratania Khatulistiwa)"

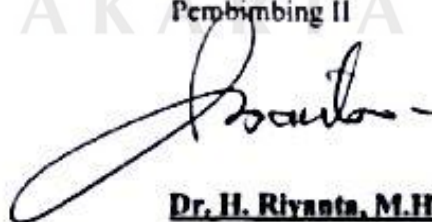
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Mei 2017

Pembimbing II



Dr. H. Riyanta, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-253/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 264 K/PDT. SUS-HKI/2015 (Studi Atas Sengketa Merek IKEA Antara Inter IKEA System B.V Swedia dengan PT. Ratania Khatulistiwa)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HARI NUGRAHENI
Nomor Induk Mahasiswa : 13340083
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Faisal Lutfan Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 24 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar-Ra’ad: 11)

“Jihad Yang Paling Baik Adalah Menaklukan Diri Sendiri”

(HR Bukhari)

SMILE OF SPIRIT FOR BETTER FUTURE

(Yimly Center)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penyusun persembahkan kepada:

- ❖ Orang tua penyusun Bapak Mulyowijoyo (alm) dan Ibunda Samilah, beserta Bapak H. Chafidz Muhson (alm) dan Ibunda Hj. Siti Qoniatun
- ❖ Suami tercinta Muhammad Ali Qoyyimuddin
 - ❖ Keluarga besar
- ❖ Almamater kebanggaan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و به نستعين علي أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله و
شهد أن محمدا رسول الله الصلاة و السلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
محمدا و آله و صحبه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan membimbing umatnya ke jalan yang diridhai Allah SWT.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir/ skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 (Studi Atas Sengketa Merek IKEA Antara Inter IKEA System B.V Swedia dengan PT. Ratania Khatulistiwa)” dengan baik. Penyusun menyadari bahwa penyusunan tugas akhir/skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan maupun isinya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang penyusun miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penyusun harapkan.

Tugas akhir/ skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ucapkan terima kasih kepada pihak-

pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir/ skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag, M. Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, M.Hum dan Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, mengarahkan, memberimotivasi, kritik, saran dan masukan dalam proses penelitian ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan selama menempuh pendidikan di kampus tercinta ini.
6. Seluruh pegawai dan staf TU Fakultas di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu proses belajar di lingkungan kampus tercinta ini.
7. Bapak dan ibunda terhormat, Bapak Mulyowijoyo (alm) dan Ibunda Samilah, beserta Bapak H. Chafidz Muhson (alm) dan Ibunda Hj. Siti Qoniatus yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat yang tiada henti.

Teriring doa untuk Bapak Mulyowijoyo (alm) dan Bapak H. Chafidz Muhson (alm) semoga senantiasa ditempatkan disisi Allah SWT.

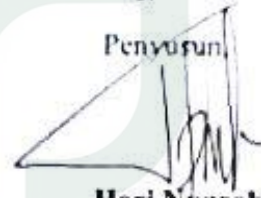
8. Suamiku tercinta Muhammad Ali Qoyyimuddin S.HI yang senantiasa memberikan cinta kasihnya, semangat dan perhatian serta dengan penuh kesabaran memberikan dukungan mental dan spiritual kepada penyusun sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala arahan serta nasihatmu semata-mata adalah kebaikan untuk istrimu, suami dunia akhiratku, Amin.
9. Saudara dan saudariku Mba Wahyu Sumiasih, Mas Wandu Apriono, Mas Nurdin Budi Satria, Mba Tunsyah, Mba Sri Lestari, Mas Dani Cahyo, Mas Darmaji, Mba Rahma, Mba Anis Mufidah dan Mas Ma'mun Khunaifi beserta saudara-saudari dari keluarga besar yang selalu mendoakan kesuksesan penyusun.
10. Keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2013 yang telah berjuang bersama-sama dalam proses kegiatan perkuliahan dan saling membantu serta memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman kos ijo di Sapen, Tantri, Sismi, Dije, Hawa, Ida, Nanda yang telah memberi kehidupan selama penyusun menimba ilmu di Jogja. Tawacanda kita akan sangat penyusun rindukan kelak saat kita telah berpisah.
12. Teman-teman KKN angkatan 89 Kriyan, Hargorejo, Kokap, Kulonprogo, Fariz, Anggit, Ryan, Lina, Diah, Yuna dan Arin terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan kita.

13. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya serta membalas semua jasa-jasa mereka yang telah banyak membantu penyusun dalam proses penyusunan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, besar harapan bagi penyusun atas kritik, saran dan masukan yang pembaca berikan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat kepada penyusun khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 11 April 2017

Penyusun,



Hari Nugraheni

NIM. 13340083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	D. Telaah Pustaka.....	8
	E. Kerangka Teori.....	12
	F. Metode Penelitian.....	17
	G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK	22
	A. Pengertian Merek	22
	B. Dasar Hukum Merek	25
	C. Jenis-jenis Merek.....	29

D. Fungsi Merek.....	33
E. Sistem Pendaftaran Merek	34
F. Prosedur dan Proses Pendaftaran Merek	38
G. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan yang Harus Ditolak	40
H. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	46
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.264 K/ PDT. SUS-HKI/2015	53
A. Kasus Posisi Sengketa Merek IKEA.....	53
B. Putusan Pengadilan Niaga	58
C. Putusan Mahkamah Agung	63
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.264 K/ PDT.SUS-HKI/2015.	67
A. Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Merek IKEA menurut Undang- undang No. 15 Tahun 2001	67
B. Pertimbangan Majelis Hakim tentang Penerapan Pasal 61 Ayat 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/ PDT.SUS-HKI/2015.....	74
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Bagian Pertimbangan Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/Pdt.Sus-Hki/2015

CURRICULUM VITAE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di era perdagangan global sedemikian menarik perhatian dan menjadi sangat penting terutama di bidang industri dan perdagangan internasional. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat juga ikut mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual.¹ Hal ini membawa pengaruh terhadap penataan Hak Kekayaan Intelektual di tingkat nasional.

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*)², artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Dengan merek yang diterakan, konsumen jadi bisa membedakan antara barang atau jasa sejenis yang berasal dari satu produsen dengan yang berasal dari produsen lainnya.

Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi

¹ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 82.

² Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya, 2001), hlm. 120.

mahal bahkan lebih bernilai daripada perusahaan tersebut.³ Semakin kuat sebuah merek melekat di benak dan hati konsumen, maka akan semakin tinggi pula nilai merek tersebut, baik secara materiil maupun immateriil. Dan siapapun yang sudah membangun sebuah merek dengan susah payah, tentunya tak ingin mereknya tersebut dipergunakan oleh orang lain dengan seenaknya, sehingga keberadaan suatu perlindungan hukum terhadap kepemilikan merek menjadi penting artinya.

Di Indonesia sendiri telah mengubah dan menambah Undang-undang Merek sedemikian rupa sejak UU No 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan UU No 12 Tahun 1992 dan diubah lagi dengan UU No 14 Tahun 1997, dan terakhir dengan diundangkannya UU No 15 Tahun 2001. Hal ini membuktikan bahwa peranan merek sangat penting dan dibutuhkan adanya pengaturan yang lebih luwes seiring dengan perkembangan dunia usaha yang pesat.⁴

Salah satu perubahan yang terjadi dari revisi Undang-undang Merek adalah terkait sistem pemberian hak, pada awalnya Undang-undang Merek menganut sistem deklaratif atau *first to use* yaitu perlindungan hukum bagi pihak yang menggunakan merek terlebih dahulu, kemudian berubah menjadi sistem konstitutif atau *first to file* yaitu perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang dengan itikad baik mendaftarkan mereknya ke kantor pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI (Dirjen HKI). Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat

³ Eddy Damian dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 131.

⁴ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dihubungkan dengan TRIPS-WTO* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 5.

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, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Hal lain yang disempurnakan dalam UU Merek No. 15 Tahun 2001 adalah terkait penyelesaian permohonan pendaftaran merek yang tidak hanya melalui pemeriksaan substantif juga harus memenuhi syarat administratif, sehingga dapat diketahui dengan cepat apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak.⁵ Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda dan telah menjadi milik umum. Sedangkan ketentuan merek yang harus ditolak menurut undang-undang ini adalah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.⁶

Dalam dunia perdagangan, penyimpangan-penyimpangan penggunaan merek dagang sering terjadi dan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini terjadi karena terdorong dan tergiur untuk mendapatkan

⁵ *Ibid.*, hlm. 6-7.

⁶ Pasal 4, 5, 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

keuntungan dengan jalan pintas oleh pengusaha yang beritikad tidak baik. Dengan adanya peniruan merek berarti ada pemakaian merek yang sama terhadap barang-barang tertentu. Peniruan merek inilah suatu faktor yang menimbulkan terjadinya persengketaan merek antara pemilik merek yang asli dengan peniru merek.

Sengketa merek di Indonesia sejatinya telah berlangsung lama dan menyangkut berbagai macam isu, diantaranya kesamaan atau kemiripan merek, status merek lisensi, hubungan antar hak cipta dan hak merek, peniruan merek terkenal, interpretasi terhadap pemakaian pertama di Indonesia dan seterusnya. Kendati demikian ada beberapa kasus menarik menyangkut yurisprudensi tetap yang diputusan oleh Mahkamah Agung salah satunya yaitu sengketa merek “TANCHO”.⁷

Kasus ini menghasilkan *landmark decision* yang dijadikan acuan dalam berbagai keputusan sengketa merek berikutnya. Saat kasus ini terjadi, Undang-undang Merek yang berlaku adalah UU No. 21 Tahun 1961 yang menganut sistem “*first to use*”. Dalam keputusannya No. 677/K/Sip /1972, MA menginterpretasikan prinsip “pemakai pertama di Indonesia” dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 1961 sebagai “pemakai pertama di Indonesia yang beritikad baik”. Pendaftaran yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia, karena dipandang telah bertindak tidak dengan itikad baik, telah dibatalkan oleh pengadilan. Dan dinyatakan bahwa perusahaan Jepang adalah yang sebenarnya berhak dan yang pertama-tama memakai merek tersebut.⁸

⁷ Casavera. *Lima Belas Kasus Sengketa Merek di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 60.

⁸ *Ibid.*, hlm 61.

Berkaitan dengan kasus tersebut, salah satu kasus sengketa merek di Indonesia yang penyusun teliti yaitu sengketa merek “IKEA” antara Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa. Saat kasus ini terjadi, Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Merek terbaru yaitu UU No. 15 Tahun 2001. Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan perabot rumah tangga yang sama-sama menggunakan merek IKEA sebagai merek dagangnya. IKEA Swedia digugat oleh PT. Ratania Khatulistiwa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena berdasarkan hasil survey pasar, IKEA Swedia telah ‘menidurkan’ mereknya selama 3 tahun berturut-turut.⁹ Dasar hukum yang digunakan PT Ratania Khatulistiwa adalah pada Pasal 61 Ayat (2) huruf a Undang-undang Merek yaitu “Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal”.

Dalam keberatannya, IKEA Swedia menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa tidak berdasarkan iktikad baik.¹⁰ Hal tersebut dilandasi maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek “IKEA” Tergugat. IKEA Swedia juga mengajukan bukti-bukti order produksi dan penjualan yang berlangsung di Indonesia dari sejak merek didaftar hingga saat proses gugatan berlangsung.

⁹ <http://news.detik.com/berita/3133605/merek-tidur-dan-strategi-ikea-surabaya-menang-melawan-ikea-swedia> diakses pada 1 Desember 2016

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b1f3c81c33e/ini-alasan-ma-putuskan-ikea-jadi-milik-pengusaha-surabaya> diakses pada 1 Desember 2016

Hasil putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan PT. Ratania Khatulistiwa dan memerintahkan merek IKEA Swedia yang berdiri sejak 1943 harus dicabut.¹¹ Setelah diputusnya putusan tersebut kemudian IKEA Swedia mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 menyatakan menolak permohonan kasasi pemohon dalam hal ini IKEA Swedia. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dalam proses pengambilan Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) pada Hakim Agung I Gusti Agung Sumantha yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah dalam menerapkan hukum. Kasus ini, menurut penyusun menarik untuk diteliti untuk menggali lebih dalam mengenai interpretasi terhadap “tidak digunakan” itu sendiri dan itikad tidak baik dalam kerangka UU Merek di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun uraikan di atas, penyusun tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dalam skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 264 K/PDT.SUS-HKI/2015 (Studi Atas Sengketa Merek IKEA Antara Inter IKEA System B.V Swedia dengan PT. Ratania Khatulistiwa).**

¹¹ <http://news.detik.com/berita/3140795/kronologi-sengketa-merek-ikea-alam-sutera> diakses pada 3 Desember 2016

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kriteria itikad tidak baik menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek telah terpenuhi dalam sengketa merek IKEA berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/ PDT. SUS-HKI/2015?
2. Apakah pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/ PDT. SUS-HKI/2015 sudah sesuai dengan penerapan Pasal 61 Ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kriteria itikad tidak baik menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam sengketa merek IKEA berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/PDT. SUS-HKI/2015.
2. Untuk menganalisa pertimbangan majelis hakim tentang penerapan Pasal 61 Ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/ PDT. SUS-HKI/2015.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman mengenai merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah keilmuan serta memberikan kontribusi terhadap pemikiran yang membahas sengketa merek sebagai salah satu permasalahan yang utama dan kerap terjadi dalam sengketa HKI di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bermanfaat bagi semua orang serta menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum dan untuk sumbangsih pemikiran ilmiah Hukum Perdata di Indonesia serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang sengketa merek di Indonesia.

D. Telaah pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu, ada beberapa karya penelitian lain yang memiliki kemiripan tema yang membahas terkait merek. Untuk itu penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya untuk mencegah adanya kesamaan penelitian dan menjadi sumber rujukan dalam pembahasan yang penulis

teliti ini. Diantara hasil penelitian yang menjadi kajian pustaka dalam penelitian ini antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Suraida Salaeh yang berjudul “Parameter Pembedaan Merek Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”.¹² Skripsi ini membahas terkait parameter pembedaan merek yang dilihat dari bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek. Ia juga membahas terkait implementasi dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek khususnya Pasal 6 Ayat (1) dimana penerapan pasal tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkan karena masih banyak merek-merek yang tidak layak didaftarkan dan seharusnya ditolak namun oleh Dirjen HKI tetap didaftarkan.

Skripsi yang ditulis oleh Hersinta Setiarini yang berjudul “Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Peniruan Merek Yang Menyebabkan Persaingan Curang”.¹³ Skripsi ini membahas terkait pengaturan merek asing terkenal yang diatur dalam Undang-undang No 15 Tahun 2001 serta instrument Internasional yaitu perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris dimana peraturan-peraturan tersebut seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal namun dalam pembahasannya masih kurang efektif untuk menjamin

¹² Suraida Salaeh, “Parameter Pembedaan Merek Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹³ Hersinta Setiarini, “Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Peniruan Merek Yang Menyebabkan Persaingan Curang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

sebuah merek terkenal asing dari adanya persaingan curang seperti peniruan merek yang didasari adanya itikad tidak baik. Penulis juga memaparkan faktor-faktor penyebab peniruan merek terkenal asing yang masih terus ada di Indonesia meskipun di dalam perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris sudah jelas diatur mengenai perlindungan merek terkenal.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Adnan Farhansyah yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Kopitiam Antara Kopitiam Melawan Kok Tong Kopitiam Yang Melibatkan Persatuan Pengusaha Kopitiam Indonesia”.¹⁴ Penelitian ini membahas mengenai sengketa merek dagang antar pemilik merek terdaftar “Kopitiam” yang melakukan gugatan pembatalan merek “Kok Tong Kopitiam”. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 261 K/Pdt. Sus/2011 dimana pertimbangan hakim atas penilaian persamaan pada pokoknya dan pertimbangan merek yang telah menjadi milik umum belum memberikan penilaian secara jelas. Selain itu penulis juga memaparkan usaha PPKTI sebagai asosiasi pengusaha kopitiam untuk menyelesaikan masalah sengketa hak merek “Kopitiam”. Namun, pihak pendaftar merek “Kopitiam” tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah sengketa hak merek “Kopitiam” sehingga pengusaha lain yang memiliki unsur nama “Kopitiam” dalam merek dagangnya menjadi dirugikan atas pengeksklusifan hak merek “Kopitiam”.

¹⁴ Adnan Farhansyah, “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Kopitiam Antara Kopitiam Melawan Kok Tong Kopitiam Yang Melibatkan Persatuan Pengusaha Kopitiam Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013.

Jurnal yang ditulis oleh Wenang Krishandri yang berjudul “Perlindungan Merek Terkenal *Pierre Cardin* Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 (Studi Pada Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst)”¹⁵ Penelitian ini memaparkan tentang Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst bahwa merek *Pierre Cardin* yang bukan merupakan merek terkenal karena belum tercukupinya syarat-syarat sebagai merek terkenal. Majelis hakim juga berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan dianggap tidak kuat untuk membuktikan adanya itikad tidak baik dari produsen Indonesia. Akibat dari adanya putusan ini adalah menguatkan posisi produsen Indonesia dan mengakibatkan *Pierre Cardin* tidak dapat mendaftarkan merek dagang *Pierre Cardin* di Indonesia serta bukan merupakan merek terkenal sehingga tidak dapat dilindungi sebagai merek terkenal di Indonesia.

Skripsi yang ditulis oleh Ula Maulidia yang berjudul “Sengketa Merek (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga No. 08/Pdt.Sus-Merek/2015/Pn.Niaga. Jkt.Pst Tentang Sengketa Merek Teenie Weenie Antara E. Land World Ltd dan Ivan Pranoto Wiryadi, B.,Sc.,)”¹⁶ Skripsi ini membahas sengketa merek yang mempermasalahkan perihal tidak adanya daya pembeda atau adanya persamaan antar satu merek dengan merek yang lain sebagai unsur dibatalkannya suatu merek.

¹⁵ Wenang Krishandri, “Perlindungan Merek Terkenal *Pierre Cardin* Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 (Studi Pada Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/ PN.Niaga. Jkt.Pst)”, *Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016.

¹⁶ Ula Maulidia, “Sengketa Merek (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga No 08/Pdt.Sus-Merek/2015/Pn.Niaga. Jkt.Pst Tentang Sengketa Merek Teenie Weenie Antara E. Land World Ltd dan Ivan Pranoto Wiryadi, B.,Sc.,)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Dalam perkara ini hakim menolak segala gugatan dari E. Land World Ltd. Berdasarkan analisa penulis, pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Niaga No. 08/Pdt.Sus-Merek/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dari paparan di atas, maka hemat penyusun berbeda dengan apa yang ada pada karya-karya ilmiah di atas. Perbedaan yang paling mendasar antara penelitian ini dengan kelima penelitian di atas adalah penelitian ini lebih menekankan pada pemenuhan kriteria itikad tidak baik menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/PDT. SUS-HKI/2015 serta pertimbangan majelis hakim tentang penerapan Pasal 61 Ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/ PDT. SUS-HKI/2015.

E. Kerangka teoritik

Adapun beberapa teori yang menjadi pijakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Philipus M.Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan

represif.¹⁷ Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.

Perlindungan hukum menurut Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta adalah untuk memberi perlindungan. Hukum ditumbuhkan dan dibutuhkan oleh manusia, berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia.¹⁸

Selain itu, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

2. Pembuktian

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Pengertian pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 20.

¹⁸ Agnes Vira Ardian, "Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Di Indonesia", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm 43.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Offset Alumni, 1982), hlm. 93.

memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.²⁰ Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

3. Itikad Baik

Itikad baik dikaitkan dengan hukum benda (*bezit*). Di sini ditemukan istilah pemegang yang beritikad baik atau pembeli barang yang beritikad baik dan sebagainya sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk. Dalam hukum benda, itikad baik diartikan sebagai kejujuran. Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur yang mengetahui adanya cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu. Artinya cacat mengenai asal usulnya. Dalam hal ini, itikad baik merupakan suatu elemen subjektif.²¹ Itikad baik yang subjektif ini berkaitan dengan sikap batin atau kejiwaan, yakni apakah yang bersangkutan menyadari atau mengetahui bahwa tindakannya bertentangan atau tidak beritikad baik.

Hal ini ditegaskan dalam UU Merek No 15 Tahun 2001 pada penjelasan Pasal 4 bahwa: “Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau

²⁰ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 83.

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Internusa, 1987), hlm. 41.

menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

4. Penafsiran Hukum

Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat Undang-undang.²² Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti lebih dahulu arti kata-katanya. Apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis dan sosiologis.²³

Karena hukum bersifat dinamis, maka hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan dalam memberi putusan, hakim harus juga mempertimbangkan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian maka terdapat keluwesan hukum (*rechtslenigheid*) sehingga hukum kodifikasi berjiwa hidup yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Untuk memberi putusan seadil-adilnya, seorang hakim harus mengingat pula adat

²² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 97.

²³ *Ibid.*, hlm 99.

kebiasaan, yurisprudensi, ilmu pengetahuan, dan akhirnya pendapat hakim sendiri ikut menentukan dan untuk itu perlu diadakan penafsiran hukum.²⁴

5. Keadilan

Keadilan terjalin dengan kehidupan ekonomis masyarakat yang diwujudkan melalui hukum, maka hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Radbruch, tugas utama hukum ialah mewujudkan keadilan, karena tiga kepentingan hidup bersama ialah tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut John Rawls, keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama.²⁵

Sedangkan dalam teori utilitarianisme menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban masyarakat, disisi lain untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.²⁶ Hal ini berarti bahwa hukum merupakan pencerminan dari keadilan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.

²⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 71-72.

²⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 329.

²⁶ Sukarno, Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 111.

6. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Kepastian hukum merupakan suatu prinsip, asas utama dari penerapan hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang.²⁷ Dalam asas kepastian hukum tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Dengan adanya asas kepastian hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengacu pada data atau bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diangkat, penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yang merupakan suatu penelitian menggunakan literatur perundang-undangan sebagai sumber datanya.

²⁷ Ridwan Syahrani, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 124.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *desriptif-analitis*,²⁸ yaitu menggambarkan secara umum data yang ditemukan kemudian menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan merek. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁹

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/ PDT. SUS-HKI/2015 itu sendiri dan putusan sebelumnya yaitu Putusan

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 13.

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.117.

Pengadilan Niaga No. 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait yang masih berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni bahan yang didapat dari buku-buku yang membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai Merek, makalah yang berkaitan dengan Merek, jurnal yang berkaitan dengan Merek, tulisan-tulisan ilmiah lain yang berhubungan dengan Merek.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai data primer dan sekunder yaitu kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi dan internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menemukan dan mengambil bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, literatur perundang-undangan yang terkait dengan merek.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif digunakan agar

penyusun dapat memahami masalah atau suatu keadaan yang diteliti.³⁰ Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teori-teori dan didasarkan pada fakta atau kenyataan yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus untuk mendapatkan kejelasan permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum tentang merek berupa pengertian merek, dasar hukum merek, jenis-jenis merek, fungsi merek, system pendaftaran merek, merek yang tidak dapat didaftarkan, merek yang harus ditolak dalam jangka waktu perlindungan, serta penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 2007), hlm. 21.

Bab ketiga, membahas mengenai tinjauan umum Putusan Mahkamah Agung No. 264K/Pdt.Sus-HKI/2015 berisi tentang kasus posisi sengketa merek IKEA antara PT Inter Ikea System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa, putusan dari Pengadilan Niaga serta Putusan Mahkamah Agung.

Bab keempat, membahas mengenai analisa dan pembahasan terhadap itikad tidak baik dalam sengketa merek IKEA menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/PDT. SUS-HKI/2015 serta pertimbangan mahkamah agung tentang penerapan Pasal 61 Ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/ PDT. SUS-HKI/2015 dengan cara menganalisis data yang didapat penyusun dan mengkorelasikan dengan referensi literatur-literatur yang terkait dengan penelitian.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari analisis bab-bab sebelumnya secara sistematis dan saran yang diambil sebagai masukan terkait penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Dalam kasus sengketa merek IKEA berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/ PDT. SUS-HKI/2015, itikad tidak baik dari PT. Ratania Khatulistiwa terlihat dari peniruan merek IKEA yang memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek IKEA milik Inter IKEA System B.V baik dari segi susunan kata dan pengucapannya. Hal itu justru menunjukkan itikad tidak baik yang bermaksud mendompleng keterkenalan merek IKEA milik Inter IKEA System B.V. yang mana telah diketahui oleh PT. Ratania bahwa Inter IKEA System B.V adalah pemilik merek IKEA yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
2. Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang membenarkan *judex facti* Pengadilan Niaga Jakarta

Pusat adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan penerapan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur tentang ketentuan penghapusan merek terdaftar. Merek IKEA telah terbukti digunakan dalam perdagangan barang kelas 20 dan 21 sejak tanggal pendaftarannya dan tidak memenuhi unsur untuk dihapuskan dari Daftar Umum Merek.

B. Saran

1. Perlindungan hukum atas merek yang menjadi tujuan dari Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek belum sepenuhnya tercapai. Hal itu dapat dilihat dari rancunya putusan-putusan pengadilan terkait sengketa merek. Hal ini merupakan tanda tanya besar akan arti penting pengusaha mendapat kepastian untuk memperoleh perlindungan di Indonesia. Hakim dalam memberikan pertimbangan perlu memperhatikan penafsiran yang lebih luas agar tercapai keadilan dalam putusan-putusannya.
2. Masyarakat perlu mengetahui akan pentingnya pendaftaran merek agar merek tersebut mendapat perlindungan dari Negara. Salah satunya agar terhindar dari upaya pihak-pihak yang memiliki itikad tidak baik untuk meniru atau mendompleng merek terdaftar yang tentunya bisa merugikan pemilik merek yang telah terdaftar secara sah oleh Dirjen HKI.
3. Undang-undang Merek perlu lebih memperjelas tolak ukur dari upaya penghapusan merek terdaftar. Rancunya pemahaman makna tidak digunakannya suatu merek dalam perdagangan barang atau jasa membuat beberapa kasus

penghapusan merek yang hampir sama namun mendapatkan putusan yang berbeda sehingga hal ini mengesankan tidak konsistennya perlindungan hukum di Negara Indonesia khususnya tentang merek.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990
- Anggota IKAPI, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cet.ke-7, Bandung: Alumni, 2013
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Asikin, Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Astarini, Dwi Rezki Sri, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dihubungkan dengan TRIPS-WTO*, Bandung: Alumni, 2009
- Casavera, *Lima Belas Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- Damian, Eddy dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung: Alumni, 2003
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual; Pertanyaan dan Jawabannya*, Jakarta: Ditjen HKI Depkeh & HAM, 2000
- Djaja, Ermansyah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet.ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Harahap, Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung: Aditya Bakti, 1996
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Cet.ke-2, Surabaya: Airlangga University Press, 2010

- Jened, Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Cet.ke-1, Jakarta: Kencana, 2015
- Kansil, C.S.T. Kansil dan Christine S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Miru, Ahmadi, *Hukum Merek; Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya, 2001
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Offset Alumni, 1982
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Riswandi, Budi Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Rizaldi, Julius, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Bandung: Alumni, 2009
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*, cet, ke-8, Jakarta: Dian Rakyat, 1983
- Soemodirejo, Soegondo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 1963
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.ke-12, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Internusa, 1987

Sukarno, Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2013

Supramono, Gatot, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta: Pradya Paramita, 1980

Suryodiningrat, R.M., *Aneka Milik Perindustrian, Edisi Pertama*, Bandung: Tarsito, 1981

Sutjipto, H.M.N. Purwo, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1984

Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Syahrani, Ridwan, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004

Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Jakarta: Djambatan, 1962

Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003

Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, cet.ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010

B. Undang-undang

UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

C. Putusan

Putusan Nomor: 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung No.264K/Pdt.Sus-HKI/2015

D. Sripsi, Tesis, Jurnal

Ardian, Agnes Vira, “Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Di Indonesia”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008

Farhansyah, Adnan, “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Kopitiam Antara Kopitiam Melawan Kok Tong Kopitiam Yang Melibatkan Persatuan Pengusaha Kopitiam Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013

Krishandri, Wenang, “Perlindungan Merek Terkenal *Pierre Cardin* Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 (Studi Pada Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/ PN.Niaga. Jkt.Pst)”, *Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016

Maulidia,Ula, “Sengketa Merek (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga No 08/Pdt.Sus-Merek/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst Tentang Sengketa Merek Teenie Weenie Antara E. Land World Ltd dan Ivan Pranoto Wiryadi, B.,Sc.)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Salaeh, Suraida, “Parameter Pembedaan Merek Ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Setiarini, Hersinta, “Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Peniruan Merek Yang Menyebabkan Persaingan Curang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

E. Internet

<http://news.detik.com/berita/3133605/merek-tidur-dan-strategi-ikea-surabaya-menang-melawan-ikea-swedia>

<http://news.detik.com/berita/3140795/kronologi-sengketa-merek-ikea-alam-sutera>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b1f3c81c33e/ini-alasan-ma-putusan-ikea-jadi-milik-pengusaha-surabaya>

http://www.ikea.com/ms/in_ID/this-is-ikea/the-ikeaconcept/index.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Jenis_badan_usaha

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
MEREK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;
- b. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564) bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. 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.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
6. Permohonan adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
14. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection

of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

15. Hari adalah hari kerja.

BAB II LINGKUP MEREK

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.

Pasal 3

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.

Bagian Kedua Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan Dan yang Ditolak

Pasal 4

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Pasal 5

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

BAB III

PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama

Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 7

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;

BAB VIII

PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama

Penghapusan

Pasal 61

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:
 - a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
 - b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena adanya:
 - a. jaringan impor;
 - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 62

- (1) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal
- (2) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- (3) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Agustus 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 110



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 99/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan merek pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. RATANIA KHATULISTIWA, beralamat di Jalan Greges Barat No.17 A, Asemrowo, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasa Hukumnya : **Subagio Aridarmo,SH., Vychung Chongson,SH. Dan Yuniar,SH** para Advokat pada **CHONGSON & Co. Law Firm.** beralamat di Arthalo Building 15 Floor, Suite 1510 Jalan Jenderal Sudirman Kav.2 Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai: **“PENGGUGAT”** ; -----

Melawan :

- 1. INTER IKEA SYSTEM B.V**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Belanda, beralamat di 2 Hullenbergweg, NL-1101 BL, Amsterdam, the Netherland, Untuk selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”** ; -----
- 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek**, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan 12940, Untuk selanjutnya disebut sebagai **“TURUT TERGUGAT”** ; -----

Pengadilan Niaga tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat (**PT. RATANIA KHATULISTIWA**) melalui kuasanya : **Subagio Aridarmo,SH., Vychung Chongson,SH. Dan Yuniar,SH** para Advokat pada **CHONGSON & Co. Law Firm.** beralamat di Arthalo Building

- Toko Cipta Perabot ; -----
 - Berlokasi di Medan; -----
 - Tanggal 28 Desember 2013 ; -----
- Mengenai penggunaan merek "IKEA" pada barang-barang yang termasuk dalam kelas 20 dan kelas 21 di kota Medan dan sekitarnya ; -
170. **Bukti P-20** : Foto-copy Surat dari Chongson & Co. Law Firm (Kuasa Hukum Penggugat), Nomor : 033/CCO/014.01/N-A-V, tanggal 20 Mei 2014, Perihal Mohon Penjelasan tentang Izin Kegiatan Usaha Survey yang ditujukan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha Perdagangan. Foto-copy sesuai dengan asli ; -----
 171. **Bukti P-20.a** : Foto-copy Surat dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam negeri, Plh Direktur Bina Usaha Perdagangan Nomor : 267/PDN.2.3/SD/5/2014 tanggal 28 Mei 2014, Perihal Penjelasan tentang Izin Kegiatan Usaha Survey, yang ditujukan kepada Chongson & Co. Law Firm (Kuasa Hukum Penggugat). Foto-copy sesuai dengan asli ; -----
 172. **Bukti P-21** : Foto-copy Surat dari Chongson & Co. Law Firm (Kuasa Hukum Penggugat), Nomor : 035/CCO/014.01/V-A-N, tanggal 21 Mei 2014, Perihal Permohonan Keterangan Ahli terkait Perkara Gugatan Penghapusan Merek Nomor : 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang ditujukan kepada Bpk. Tomi Suryo Utomo,SH., LL.M.,Ph.D, selaku Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Foto-copy sesuai dengan asli ; -----
 173. **Bukti P-22** : Foto-copy Keterangan Ahli Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Tomi Suryo Utomo,SH.,LL.M., Ph.D, yang dibuat dalam Akta Pernyataan No. 99 tanggal 2 Juni 2014, oleh Rudy Siswanto,SH. Notaris di Jakarta Utara. Foto-copy sesuai dengan asli ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto-copy yang telah diberi materai dan diberi tanda sebagai berikut : -----

1. **Bukti T-1** : Print out Hasil cetak dari situs resmi Turut Tergugat tentang informasi Merek "IKEA" milik Tergugat, dengan Pendaftaran No. IDM000277901 untuk barang-barang di Kelas 20 tertanggal 27 Oktober 2010;
2. **Bukti T-2** : Foto-copy Salinan Sertifikat Merek "IKEA" milik Tergugat dengan Pendaftaran No. IDM00092006 untuk barang-barang di Kelas 21 tertanggal 9 Oktober 2006. Foto-copy sesuai dengan asli ; -----

3. **Bukti T-3** : Print out Hasil cetak dari situs resmi Turut Tergugat tentang informasi Merek "IKEA" milik Tergugat dengan Pendaftaran No. IDM000092009 untuk barang-barang di Kelas 35 tertanggal 9 Oktober 2006 ;
4. **Bukti T-4** : Print out Hasil cetak dari situs resmi Turut Tergugat tentang informasi Merek "IKEA" milik Tergugat, dengan Pendaftaran No. IDM000092008 untuk barang-barang di Kelas 11 tertanggal 9 Oktober 2006.
5. **Bukti T-5** : Print out Hasil cetak dari situs resmi Turut Tergugat tentang informasi Merek "IKEA" milik Tergugat, dengan Pendaftaran No. IDM000092007 untuk barang-barang di Kelas 24 tertanggal 9 Oktober 2006. ;
6. **Bukti T-6** : Print out Hasil cetak dari situs resmi Turut Tergugat tentang informasi Merek "IKEA" milik Tergugat, dengan Pendaftaran No. IDM000191779 untuk barang-barang di Kelas 16 tertanggal 2 Februari 2009.
7. **Bukti T-7** : Print out Hasil cetak dari situs resmi Turut Tergugat tentang informasi Merek "IKEA" milik Tergugat, dengan Pendaftaran No. IDM000092010 untuk barang-barang di Kelas 42 tertanggal 9 Oktober 2006. ;
8. **Bukti T-8** : Surat Pernyataan (*affidavit*) dari Chou Der Liang, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari PT. KARYA SUTARINDO tertanggal 5 Juni 2014, yang telah dilegalisasi di hadapan Hardi Wigiatono, Notaris di Pasuruan ; -----
9. **Bukti T-9** : Foto-copy Salinan dari Surat Keterangan Pajak Terdaftar dari PT. KARYA SUTARINDO ; -----
10. **Bukti T-10** : Foto-copy Salinan dari Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari PT. KARYA SUTARINDO ; -----
11. **Bukti T-11** : Foto—copy Surat Pernyataan (*affidavit*) dari Zainudin Daud, dalam jabatannya sebagai Direktur dari PT. FINDORA INTERNUSA tertanggal 11 Juni 2014, yang telah dilegalisasi di hadapan Komarudin, S.H., Notaris di Kabupaten Cirebon ; -----
12. **Bukti T-12** : Foto-copy Salinan dari Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan No.01.720.686.3-426.001 atas nama PT. FINDORA INTERNUSA ; --
13. **Bukti T-13.A** : Asli **PRODUK** dengan Merek "IKEA" yaitu berupa LATT N Table/2 Chairs yang diproduksi oleh produsen lokal Indonesia berdasarkan perjanjian pembelian antara produsen lokal dengan IKEA Trading (Hong Kong) Ltd dan Tergugat ; -----
14. **Bukti T-13.B** : Foto tampak atas dari **PRODUK** dengan Merek "IKEA" yaitu berupa LATT N Table/2 Chairs yang diproduksi oleh produsen lokal Indonesia berdasarkan perjanjian pembelian antara produsen local dengan IKEA Trading (Hong Kong) Ltd dan Tergugat ; -----

15. **Bukti T-13.C** : Foto tampak samping dari **PRODUK** dengan Merek "IKEA" yaitu berupa LATT N Table/2 Chairs yang diproduksi oleh produsen lokal Indonesia berdasarkan perjanjian pembelian antara produsen lokal dengan IKEA Trading (Hong Kong) Ltd dan Tergugat ; -----
16. **Bukti T-13.D** : Foto label produk dimana terlihat jelas produk LATT N Table/2 Chairs yang diproduksi oleh produsen lokal Indonesia memang dibuat di Indonesia ; -----
17. **Bukti T-13.E** : Asli **KEMASAN PRODUK** dengan Merek "IKEA" yaitu berupa LATT N Table/2 Chairs yang diproduksi oleh produsen lokal Indonesia berdasarkan perjanjian pembelian antara produsen lokal dengan IKEA Trading (Hong Kong) Ltd dan Tergugat ; -----
18. **Bukti T-13.F** : Foto tampak samping dari **KEMASAN PRODUK** dengan Merek "IKEA" yaitu berupa LATT N Table/2 Chairs yang diproduksi oleh produsen lokal Indonesia berdasarkan perjanjian pembelian antara produsen lokal dengan IKEA Trading (Hong Kong) Ltd dari Tergugat ; -----
19. **Bukti T-13.G** : Foto label produk dimana terlihat jelas kemasan produk dari LATT N Table/2 Chairs yang diproduksi oleh produsen lokal Indonesia memang berasal di Indonesia. ; -----
20. **Bukti T-14.A** : Asli **PRODUK** dengan Merek "IKEA" yaitu berupa BRANAS basket yang diproduksi oleh produsen lokal Indonesia berdasarkan perjanjian pembelian antara produsen lokal dengan IKEA Trading (Hong Kong) Ltd dan Tergugat ; -----
21. **Bukti T-14.B** : Foto tampak atas dari **PRODUK** dengan Merek "IKEA" yaitu berupa BRANAS basket yang diproduksi oleh produsen lokal Indonesia berdasarkan perjanjian pembelian antara produsen lokal dengan IKEA Trading (Hong Kong) Ltd., dan Tergugat. ; -----
22. **Bukti T-14.C** : Foto tampak samping dari **PRODUK** dengan Merek "IKEA" yaitu berupa BRANAS basket yang diproduksi oleh produsen lokal Indonesia berdasarkan perjanjian pembelian antara produsen lokal dengan IKEA Trading (Hong Kong) Ltd., dan Tergugat. ; -----
23. **Bukti T-14.D** : Foto label produk dimana terlihat jelas produk BRANAS basket yang diproduksi oleh produsen lokal Indonesia memang dibuat di Indonesia.;
24. **Bukti T-14.E** : Asli **KEMASAN PRODUK** dengan Merek "IKEA" yaitu berupa BRANAS basket yang diproduksi oleh produsen lokal Indonesia berdasarkan perjanjian pembelian antara produsen lokal dengan IKEA Trading (Hong Kong) Ltd., dan Tergugat. ; -----

25. **Bukti T-14.F** : Foto tampak samping dari **KEMASAN PRODUK** dengan Merek "IKEA" yaitu berupa BRANAS basket yang diproduksi oleh produsen lokal Indonesia berdasarkan perjanjian pembelian antara produsen lokal dengan IKEA Trading (Hong Kong) Ltd., dan Tergugat. ; -----
26. **Bukti T-14.G** : Foto tampak atas dari **KEMASAN PRODUK** dengan Merek "IKEA" yaitu berupa BRANAS basket yang diproduksi oleh produsen lokal Indonesia berdasarkan perjanjian pembelian antara produsen lokal dengan IKEA Trading (Hong Kong) Ltd., dan Tergugat dimana terlihat jelas produk BRANAS basket yang diproduksi oleh produsen lokal Indonesia memang dibuat di Indonesia. ; -----
27. **Bukti T-15.A** : Asli **PRODUK** dengan Merek "IKEA" yaitu berupa produk barang "Bingkai Foto type RIBBA" ukuran 21 cm x 30 cm yang berasal dari "Toko Barang IKEA". ; -----
28. **Bukti T-15.B** : Foto dari **PRODUK** dengan Merek "IKEA" yaitu berupa produk barang "Bingkai Foto type RIBBA" ukuran 21 cm x 30 cm yang berasal dari "Toko Barang IKEA". ; -----
29. **Bukti T-16.A** : Asli **PRODUK** dengan Merek "IKEA" yaitu produk berupa "Bingkai Foto type RIBBA" ukuran 13 cm x 18 cm yang berasal dari "Toko Barang IKEA". ; -----
30. **Bukti T-16.B** : Foto dari asli **PRODUK** dengan Merek "IKEA" yaitu produk berupa "Bingkai Foto type RIBBA" ukuran 13 cm x 18 cm yang berasal dari "Toko Barang IKEA". ; -----
31. **Bukti T-17.A** : Asli **PRODUK** dengan Merek "IKEA" yaitu produk barang "cetakan" yang berasal dari "Toko Barang IKEA". ; -----
32. **Bukti T-17.B** : Foto dari **PRODUK** dengan Merek "IKEA" yaitu produk barang "cetakan" yang berasal dari "Toko Barang IKEA". ; -----
33. **Bukti T-18.A** : Asli **PRODUK** dengan Merek "IKEA" yaitu produk barang "Kalas Cuttlery" yang berasal dari "Toko Barang IKEA". ; -----
34. **Bukti T-18.B** : Foto dari **PRODUK** dengan Merek "IKEA" yaitu produk barang "Kalas Cuttlery" yang berasal dari "Toko Barang IKEA". ; -----
35. **Bukti T-19.A** : Foto-copy Invoice No. 1011009, tanggal 22 April 2011, atas nama Tergugat yang dikirim kepada Mellyana beralamat di Kedaung Sari 30, 60261, Surabaya, Indonesia. ; -----
36. **Bukti T-19.B** : Foto-copy Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti T-17A ; -----

37. **Bukti T-20.A** : Foto-copy Credit Note dengan Invoice No.8000955, tanggal 28 April 2011, atas nama Tergugat yang dikirim kepada Mellyana beralamat di Kedaung Sari 30, 60261, Surabaya, Indonesia. ; -----
38. **Bukti T-20.B** : Foto-copy Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti T-18A ; -----
39. **Bukti T-21.A** : Foto-copy Invoice No. 1016225, tanggal 13 November 2012, atas nama Tergugat yang dikirim kepada PT. Mitra Sarana Purnama beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor KM 31, Depok 16952, Indonesia. ; -----
40. **Bukti T-21.B** : Foto-copy Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti T-19B ; -----
41. **Bukti T-22.A** : Foto-copy Invoice No. 1016224, tanggal 13 November 2012, atas nama Tergugat yang dikirim kepada PT. Mitra Sarana Purnama beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor KM 31, Depok 16952, Indonesia. ; -----
42. **Bukti T-22.B** : Foto-copy Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti T-20A ; -----
43. **Bukti T-23.A** : Foto-copy Invoice No. 1016226, tanggal 13 November 2012, atas nama Tergugat yang dikirim kepada PT. Mitra Sarana Purnama beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor KM 31, Depok 16952, Indonesia. ; -----
44. **Bukti T-23.B** : Foto-copy Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti T-21A. ; -----
45. **Bukti T-24.A** : Foto-copy Invoice No. 1016227, tanggal 13 November 2012, atas nama Tergugat yang dikirim kepada PT. Mitra Sarana Purnama beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor KM 31, Depok 16952, Indonesia. ; -----
46. **Bukti T-24.B** : Foto-copy Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti T-22A. ; -----
47. **Bukti T-25.A** : Foto-copy Invoice No. 1016228, tanggal 13 November 2012, atas nama Tergugat yang dikirim kepada PT. Mitra Sarana Purnama beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor KM 31, Depok 16952, Indonesia. ; -----
48. **Bukti T-25.B** : Foto-copy Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti T-23A. ; -----
49. **Bukti T-26.A** : Foto-copy Invoice No. 1016223, tanggal 13 November 2012, atas nama Tergugat yang dikirim kepada PT. Mitra Sarana Purnama beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor KM 31, Depok 16952, Indonesia. ; -----
50. **Bukti T-26.B** : Foto-copy Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti T-24A. ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 3 Juli 2014 dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM..

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam surat gugatannya tersebut diatas ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Gugatan premature, karena saat diajukannya gugatan Turut Tergugat belum memeriksa permintaan permohonan pendaftaran merek IKEA dari Penggugat ; -----
2. Gugatan Penggugat obscur libel, karena tidak bersesuaian antara posita dan petitum; -----
3. Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan iktikad tidak baik ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari tanggapan Penggugat atas eksepsi ini , Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang gugatan premature maupun obscur libel dan pengajuan gugatan dengan iktikad tidak baik adalah dalil-dalil yang sudah termasuk yang harus dibuktikan dalam materi perkara ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang ternyata tidak berkenaan dengan kewenangan mengadili dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , maka dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan agar Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" untuk Kelas 20 dan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" untuk Kelas 21 adalah sah serta penghapusan Merek "IKEA", Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010, untuk kelas barang/jasa 20, dan Merek "IKEA", Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006, untuk kelas barang/jasa 21 atas nama Tergugat ; _____

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut dengan alasan bahwa Merek "IKEA" tersebut pertama kali didaftarkan sebagai nama merek dagang di negara Swedia pada tahun 1943. Sejak pendaftaran pertama tersebut hingga tahun 2007, Merek "IKEA" dan kombinasi-kombinasinya tersebut telah terdaftar setidaknya-tidaknya di lebih dari 76 negara di dunia, termasuk di Indonesia, untuk melindungi lebih dari 1300 registrasi merek dan menurut Tergugat, pengajuan permintaan pendaftaran Merek "IKEA" oleh Penggugat adalah atas dasar itikad tidak baik, dilandasi maksud meniru dan memboncong keterkenalan Merek "IKEA" Tergugat.; _____

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat buktinya, demikian juga pihak Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan alat buktinya ; _____

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar alat bukti yang diajukan pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat tersebut akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat apakah dapat dikabulkan atau tidak ; _____

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak sebagaimana tersebut dalam petitum kesatu akan dipertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat ; _____

Menimbang, bahwa petitum kedua yang berbunyi "Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 " dipertimbangkan dibawah ini ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 1999 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 46 tanggal tujuh Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (7-10-1988) oleh Trisnawati Mulia,SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Tambahan Berita-Negara R.I tanggal 23/12-1989 No. 102 dan terakhir telah diubah melalui Akta No. 58 tanggal 15 Juli 2008 oleh Maria Rahmawati Gunawan,SH., Notaris di Jakarta sebagaimana bukti P.2.sampai dengan bukti P.2b ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri furniture dari kayu dan rotan, dengan jenis industri (KLUI) 3601 dan 3602, sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri milik Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 4 April 2003 sebagaimana bukti P.3.; --

Menimbang, bahwa kegiatan usaha Penggugat dalam bidang furniture rotan, kayu dan besi juga tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor : 503/10352A/436.66.11/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya sebagaimana bukti P.4 ; -----

Menimbang, bahwa sejak didirikan hingga saat ini, dalam kegiatan usaha industrinya Penggugat telah membuat dan memproduksi berbagai macam produk perabot-perabot rumah yang terbuat dari kayu dan rotan, seperti meja, cermin-cermin (mirror), headboard, drawer (meja rias), big basket, kursi-kursi dari rotan, leha-leha loanger chair (kursi malas), dining chair (kursi makan) dan produk-produk lainnya sebagaimana tercantum dalam Nota Pelayanan Ekspor (NPE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Bill of Lading, Bon Pengantar Barang dan Lampiran Surat Jalan bukti P.5 sampai dengan bukti P.5e ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah perusahaan dan produsen produk-produk furniture dari kayu dan rotan yang berorientasi ekspor dan sejak didirikan hingga saat ini telah bertahun-tahun memasarkan dan mengeksport produk-produknya tersebut ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Eropa, sebagaimana bukti P.6 yaitu Daftar Bayer Nama and Addres (Daftar Nama dan Alamat Pembeli Pelanggan dari PT. Ratania Khatulistiwa) ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 sampai dengan bukti P.7e. menunjukkan invoice atau tagihan dari Penggugat yang ditujukan kepada para pelanggannya antara lain Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah melakukan kegiatan usaha industri membuat dan memproduksi berbagai macam produk perabot-perabot rumah yang terbuat dari kayu dan rotan, seperti meja, cermin-cermin (mirror), headboard, drawer (meja rias), big basket, kursi-kursi dari rotan, leha-leha loanger chair (kursi malas) , dining chair (kursi makan) dan produk-produk lainnya, sehingga perlu mendapatkan perlindungan atas merek dari negara dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga Penggugat adalah sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 kelas barang/ jasa 20 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 kelas barang/jasa 21 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , dengan demikian petitum kedua haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa petitum ketiga yang berbunyi " Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah " dan petitum keempat " Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah " dipertimbangkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka melakukan strategi bisnis brand building atau membangun merek. Penggugat merasa perlu untuk memberikan merek untuk produk-produknya tersebut dengan tujuan antara lain untuk membangun ciri khas sehingga berbeda dari produk pesaing, meningkatkan daya tarik untuk peningkatan penjualan, membuka peluang untuk bisnis waralaba, dan

yang terpenting adalah untuk mendapatkan perlindungan atas merek dari negara dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ; -----

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut Penggugat telah memilih dan menentukan nama merek untuk produk-produknya tersebut, yakni "ikea", yang merupakan singkatan dari "Intan Khatulistiwa Esa Abadi". Adapun uraiannya adalah sebagai berikut : -----

- i : Intan, akronim dari Industri Rotan" ; -----
- k : Khatulistiwa, merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat ; -----
- e : Esa, yang berarti : satu atau tunggal ; -----
- a : Abadi, yang berarti : kekal atau selamanya ; -----

Hal ini tercantum dalam uraian ciptaan yang didaftarkan Penggugat ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Bukti P-9) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk produk-produk milik Penggugat tersebut dan adapun permohonan Permintaan Merek yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" untuk Kelas 20 untuk jenis barang/jasa : Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, rotan, yang telah diterima Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-9) ; -----
2. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" untuk Kelas 21 untuk Jenis barang/jasa Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-10) ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat adalah pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah dengan rincian sebagai berikut : -----

- a. Merek "IKEA", Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010, untuk kelas barang/jasa 20, dengan jenis barang : Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik. (Bukti P-11/ bukti T.1) ; -----
- b. Merek "IKEA", Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006, untuk kelas barang/jasa 21, dengan jenis barang : Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia) ; sisir-sisir dan bunga-bunga karang, sikat-sikat (kecuali kwas-kwas), bahan pembuat sikat, benda-benda untuk membersihkan, wol baja, kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan), gelas-gelas, perselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas lain. (Bukti P-12/ bukti T.2.) ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil market survey ternyata membuktikan bahwa produk-produk merek "IKEA" yang didaftarkan Tergugat untuk kelas 20 dan kelas 21, telah terbukti tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat, dalam dunia perdagangan barang dan jasa di Indonesia, sejak tanggal pendaftarannya hingga tanggal gugatan ini didaftarkan. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah tidak menggunakan merek "IKEA" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya sebagaimana bukti P.13 sampai dengan bukti P.19.25 ; -----

Menimbang, bahwa karena merek atas nama Tergugat sudah tidak digunakan , maka pendaftaran merek penggugat haruslah dinyatakan sah menurut hokum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , dengan demikian petitum ketiga dan keempat haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa petitum kelima yang berbunyi " Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran

IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dan petitum keenam yang berbunyi " Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21" tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya " dipertimbangkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat sejak tanggal pendaftaran merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 kelas 20 dan merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000092006 kelas 21, tidak pernah menjual dan/atau tidak pernah mengedarkan barang-barang dengan merek "IKEA" tersebut di wilayah Republik Indonesia di toko-toko furniture diseluruh wilayah Indonesia. Hingga saat gugatan ini didaftarkan. Hal ini membuktikan bahwa merek "IKEA" Nomor pendaftaran IDM000277901 tanggal 27 Oktober 2010 kelas 20 dan merek "IKEA" dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal 09 Oktober 2006 kelas 21 tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang di Indonesia sejak tanggal pendaftarannya ; -----

Menimbang, bahwa fakta tersebut diketahui dari hasil market survey Berlian Group Indonesia ("BGI"). BGI telah melakukan market survey di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia, yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, dalam kurun waktu Nopember sampai dengan Desember 2013, dengan melakukan market survey secara eksklusif melalui wawancara terhadap 140 (seratus empat puluh) toko/responden ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil market survey tersebut dapat disimpulkan atau ditemukan fakta bahwa produk-produk dengan merek "IKEA" atas nama Tergugat untuk kelas 20 dan 21 tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat di toko-toko furnitur di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di toko milik Tergugat, dikarenakan terbukti sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan ini. Tergugat belum membuka tokonya di Indonesia untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan merek "IKEA" di wilayah Indonesia (Bukti P-13) ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil market survey tersebut membuktikan bahwa produk-produk merek "IKEA" yang didaftarkan Tergugat untuk kelas 20 dan kelas 21, telah terbukti tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat, dalam dunia perdagangan barang dan jasa di Indonesia, sejak tanggal pendaftarannya hingga tanggal gugatan ini didaftarkan. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah tidak menggunakan merek "IKEA" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya sebagaimana bukti P.13 sampai dengan bukti P.19.25 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , dengan demikian petitum kelima dan keenam haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa petitum ketujuh dan kedelapan yang berbunyi " Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya " dipertimbangkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak digunakannya suatu merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran dan juga adanya pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftarkan, merupakan alasan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi " Penghapusan pendaftaran merek atau prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal ; -----

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terbukti bahwa merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran

IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 tidak pernah digunakan oleh Tergugat di Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , dengan demikian petitum ketujuh dan kedelapan haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa petitum kesembilan yang berbunyi "Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek " dipertimbangkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek khususnya Pasal 64 , maka diperintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar segera mengirimkan isi putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merk , Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia /Turut Tergugat dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , dengan demikian petitum kesembilan haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya dan dikabulkan , maka bukti Tergugat berupa T.3. sampai dengan T.7. bukan berkenaan dengan merek IKEA untuk barang-barang di kelas 20 dan kelas 21, sehingga tidak ada relevansinya dengan perkara ini , oleh karenanya haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.13.A. sampai dengan bukti T.13.G dihubungkan dengan bukti T.8 dinyatakan bahwa produk dengan merek IKEA yang diproduksi di Indonesia , namun ternyata setelah diadakan survey oleh

penggugat melalui market survey Berlian Group Indonesia ("BGI") ternyata produk IKEA tersebut tidak dijual di Indonesia dan ternyata Chou Der Liang tidak pernah didengar sebagai saksi di depan persidangan sehingga pernyataan yang dibuat tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga bukti T.8 dan bukti T.13.A. sampai dengan bukti T.13.G. haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa bukti selanjutnya berupa bukti T.14.A sampai dengan bukti T.90 ternyata tidak dapat mematahkan bukti Penggugat yaitu hasil market survey Berlian Group Indonesia ("BGI") bahwa produk-produk dengan merek "IKEA" atas nama Tergugat untuk kelas 20 dan 21 tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat di toko-toko furnitur di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di toko milik Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa bukti Tergugat tentang gambar toko-toko yang dimaksudkannya tidaklah dapat menunjukkan bahwa Tergugat telah atau sedang memasarkan produk-produknya ; -----

Menimbang, bahwa petitum kesepuluh yang berbunyi " Menghukum Tergugat biaya perkara menurut hukum " dipertimbangkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya tercantum dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan, Pasal 6, Pasal 61, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal-Pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. ; ----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 ; -----
3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah ; -----
4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah ; -----
5. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya ; -----
6. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya ; -----
7. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya ; -----
8. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya ; -----
9. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Turut Tergugat dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;

10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **RABU TANGGAL 17 SEPTEMBER 2014** oleh kami : **ROBERT SIAHAAN, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **KISWORO, SH.MH** dan **HERU PRAKOSA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SURYONO, SH.** Panitera Pengganti tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Turut Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KISWORO, SH.MH.

ROBERT SIAHAAN, SH.MH.

HERU PRAKOSA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI.

SURYONO, SH.

Biaya-biaya :

- P.N.B.P : Rp. 30.000,-
- A.T.K : Rp 75.000,-
- Panggilan: Rp. 1.200.000,-
- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Ro. 1.316.000,-



P U T U S A N

Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

INTER IKEA SYSTEM B.V., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Belanda, beralamat di 2 Hullenbergweg, NL-1101 BL, Amsterdam, the Netherland, yang diwakili Gabrielle Olsson, selaku Managing Director, Legal Affairs, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan M. Raja Mada Silalahi, S.H., M.Phil., LL.M., Para Advokat, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

PT. RATANIA KHATULISTIWA, beralamat di Jalan Greges Barat Nomor 17 A, Asemrowo, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, yang diwakili oleh Ir. I Made Indrawand dalam hal ini memberi kuasa kepada Subagio Aridarmo, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Arthaloka Building, 15th Floor, suite 1510, Jalan Jenderal Sudirman Kav.2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan

Hal 1 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 1999 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 46 tanggal tujuh Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (7-10-1988) oleh Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Tambahan Berita-Negara R.I tanggal 23/12-1989 Nomor 102 (Bukti P-1), dan terakhir telah diubah melalui Akta Nomor 58 tanggal 15 Juli 2008 oleh Maria Rahmawati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-2);
2. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri *furniture* dari kayu dan rotan, dengan jenis industri (KLUI) 3601 dan 3602, sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri milik Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 4 April 2003 (Bukti P-3). Kegiatan usaha Penggugat dalam bidang *furniture* rotan, kayu dan besi juga tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor 503/10352A/436.66.11/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya (Bukti P-4);
3. Bahwa sejak didirikan hingga saat ini, dalam kegiatan usaha industrinya Penggugat telah membuat dan memproduksi berbagai macam produk perabot-perabot rumah yang terbuat dari kayu dan rotan, seperti meja, cermin-cermin (*mirror*), *headboard*, *drawer* (meja rias), *big basket*, kursi-kursi dari rotan, leha-leha *loanger chair* (kursi malas) *dining chair* (kursi makan) dan produk-produk lainnya sebagaimana tercantum dalam Nota Pelayanan Ekspor (NPE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), *Bill of Lading*, Bon Pengantar Barang dan Lampiran Surat Jalan (Bukti P-5); Selain itu, Penggugat juga berencana untuk membuat industri dan memproduksi perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur, gelas-gelas dan barang pecah belah dari bahan tembikar;
4. Bahwa Penggugat adalah perusahaan dan produsen produk-produk *furniture* dari kayu dan rotan yang berorientasi ekspor dan sejak didirikan hingga saat ini telah bertahun-tahun memasarkan dan mengekspor produk-produknya tersebut ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Eropa. Hal ini dibuktikan dari daftar nama

Hal 2 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

pembeli/bayer nama/daftar nama pelanggan Penggugat (Bukti P-6), dan dari *invoice* (tagihan dari Penggugat yang ditujukan kepada para pelanggannya antara lain Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia (Bukti P-7);

5. Bahwa dikarenakan permintaan dari pelanggan-pelanggan berbagai negara atas produk-produk milik Penggugat meningkat, maka Penggugat merasa perlu untuk melakukan strategi bisnis *brand building* atau membangun merek. Penggugat merasa perlu untuk memberikan merek untuk produk-produknya tersebut dengan tujuan antara lain untuk membangun ciri khas sehingga berbeda dari produk pesaing, meningkatkan daya tarik untuk peningkatan penjualan, membuka peluang untuk bisnis waralaba, dan yang terpenting adalah untuk mendapatkan perlindungan atas merek dari negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
6. Bahwa untuk tujuan tersebut Penggugat telah memilih dan menentukan nama merek untuk produk-produknya tersebut, yakni “ikea”, yang merupakan singkatan dari “Intan Khatulistiwa Esa Abadi”. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
 - i : Intan, akronim dari Industri Rotan”;
 - k : Khatulistiwa, merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat;
 - e : Esa, yang berarti : satu atau tunggal;
 - a : Abadi, yang berarti : kekal atau selamanya;

Hal ini tercantum dalam uraian ciptaan yang didaftarkan Penggugat ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Bukti P-9);

7. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk produk-produk milik Penggugat tersebut dan adapun permohonan Permintaan Merek yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” untuk Kelas 20 untuk jenis barang/jasa: Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas

Hal 3 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

- lain) dari kayu, rotan, yang telah diterima Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-9);
- b. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” untuk Kelas 21 untuk Jenis barang/jasa Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-10);
8. Bahwa Penggugat, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, selain permohonan pendaftaran merek “ikea”, Penggugat juga telah mendaftarkan Permohonan Pendaftaran Ciptaan (Hak Cipta), untuk Seni Lukisan/Gambar/Desain Logo ikea-Intan Khatulistiwa Esa Abadi, yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor agenda C00201305635 tanggal 20 Desember 2013 (lihat kembali Bukti P-8);
9. Bahwa ternyata diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat adalah pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Merek “IKEA”, Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010, untuk kelas barang/jasa 20, dengan jenis barang. Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik. (Bukti P-11);
- b. Merek “IKEA”, Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006, untuk kelas barang/jasa 21, dengan jenis barang : Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang, sikat-sikat (kecuali kwas-kwas), bahan pembuat sikat, benda-benda untuk membersihkan, wol baja, kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan), gelas-gelas, perselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas lain. (Bukti P-12);

Hal 4 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

10. Bahwa diketahui oleh Penggugat, bahwa Tergugat sejak tanggal pendaftaran merek-merek untuk kelas barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 9 di atas Tergugat tidak pernah menjual dan/atau tidak pernah mengedarkan barang-barang dengan merek "IKEA" di wilayah Republik Indonesia di toko-toko *furniture* diseluruh wilayah Indonesia. Hingga saat gugatan ini didaftarkan. Tergugat juga tidak memiliki atau tidak membuka *stroke* (toko/gerai) untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan merek "IKEA". Hal ini membuktikan bahwa merek "IKEA" Nomor pendaftaran IDM000277901 tanggal 27 Oktober 2010 dan merek "IKEA" dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal 09 Oktober 2006 tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang di Indonesia sejak tanggal pendaftarannya;
11. Bahwa fakta tersebut diketahui oleh Penggugat dari hasil *market survey* Berlian Group Indonesia ("BGI"). BGI merupakan lembaga yang netral dan *independen* serta berpengalaman dalam melakukan *market survey* di Indonesia. BGI telah melakukan *market survey* di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia, yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2013, dengan melakukan *market survey* secara eksklusif melalui wawancara terhadap 140 (seratus empat puluh) toko/responden. Bahwa *market survey* ini dilakukan oleh pewawancara BGI yang telah terlatih dan berpengalaman, wawancara dilakukan secara netral tanpa menyebutkan tujuan dari *market survey* tersebut. Bahwa berdasarkan hasil *market survey* tersebut dapat disimpulkan atau ditemukan fakta bahwa produk-produk dengan merek "IKEA" atas nama Tergugat untuk kelas 20 dan 21 tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat di toko-toko *furnitur* di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di toko milik Tergugat, dikarenakan terbukti sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan ini. Tergugat belum memiliki atau belum membuka tokonya di Indonesia untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan merek "IKEA" di wilayah Indonesia (Bukti P-13);
12. Bahwa hasil *market survey* tersebut membuktikan bahwa produk-produk merek "IKEA" yang didaftarkan Tergugat untuk kelas 20 dan kelas 21, tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat, dalam

Hal 5 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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.

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

dunia perdagangan barang dan jasa di Indonesia, sejak tanggal pendaftarannya hingga tanggal gugatan ini didaftarkan. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah tidak menggunakan merek "IKEA" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya, dalam hal ini:

- Tergugat tidak menggunakan merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 kelas 20 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di Wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 27 Oktober 2010;
- Tergugat tidak menggunakan merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM00092006 kelas 21 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Republik Indonesia, sejak tanggal 09 Oktober 2006;

13. Bahwa tidak digunakannya suatu merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran dan juga adanya pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan, merupakan alasan-alasan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

Pasal 61

(1).

(2). Penghapusan pendaftaran merek atau prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal ; atau

b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar”;

14. Bahwa hasil survei yang dilakukan oleh Berlian Group Indonesia telah membuktikan Tergugat tidak menggunakan merek "IKEA" pada kelas 20 dan 21 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang/dan jasa sejak tanggal pendaftarannya di Indonesia;

15. Bahwa karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat sebagai pihak ketiga

Hal 6 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran, merek “IKEA” atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 kelas 20 dan merek “IKEA” atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 kelas 21, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga;

Pasal 63 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi “Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga”;

16. Bahwa merek “ikea” beserta Seni Lukisan/Gambar/Desain Logo ikea-Intan Khatulistiwa Esa Abadi merupakan karya cipta yang dikreasikan oleh Penggugat karena memiliki makna tersendiri sebagaimana diuraikan pada butir “6” gugatan ini. Selain itu, berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh BGI, maka Tergugat telah terbukti tidak menggunakan merek “IKEA” 3 (tiga) tahun berturut-turut, sehingga dapat dinilai Tergugat sebagai perusahaan asing tidak memanfaatkan perlindungan merek yang telah diberikan negara Republik Indonesia kepadanya atau sudah menyia-nyiakan merek yang telah didaftarkanya tersebut. Hal ini tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan sudah sepatutnya perlindungan hukum terhadap merek “IKEA” milik Tergugat berakhir dan dihapus Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional dibidang *furniture* adalah pihak yang hendak menggunakan merek “ikea” tersebut agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia. Dengan demikian Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

17. Bahwa apabila gugatan penghapusan merek ini diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Penggugat memohon kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan

Hal 7 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

hukum tetap dan pasti dan memerintahkan kepada Pejabat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Adapun bunyi Pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sebagai berikut:

"Pasal 64

(1).

(2). Isi Putusan badan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh Panitera pengadilan yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan;

(3). Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap";

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudi kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006;
3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;

Hal 8 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

5. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
6. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
7. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;
Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Dalam Eksepsi:

Gugatan *prematur* karena pada saat diajukannya gugatan, Turut Tergugat bahkan belum memeriksa permohonan pendaftaran merek IKEA Penggugat;

1. Bahwa Penggugat di dalam Halaman 4 Butir 7 Gugatannya menyatakan bahwa:

Hal 9 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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.

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 Penggugat telah mendaftarkan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk produk-produk milik Penggugat tersebut dan adapun permohonan Permintaan Merek yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" untuk Kelas 20 untuk jenis barang/jasa: Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, rotan yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D00.2013.061337 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-9);
 - b. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" untuk Kelas 21 untuk jenis barang/jasa: Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D00.2013.061336 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-10)";
2. Bahwa selanjutnya di dalam halaman 5 butir 9 gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa:
- "Bahwa ternyata diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat adalah pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, dengan jenis barang: Perabot-perabot rumah; cermin-cermin; bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik; (bukti P-11);

Hal 10 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

- b. Merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, dengan jenis barang; Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas), bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan); gelas-gelas, perselin, dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas lain; (Bukti P-12);
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Posita sebagaimana terurai pada halaman 4 butir 7 dan halaman 5 butir 9 gugatan Penggugat, di dalam petitumnya, Penggugat meminta agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan amar putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 dan Merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober 2006;
 3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
 4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
 5. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak

Hal 11 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

- digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
6. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
 7. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
 8. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
 9. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan 1 satu eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti akan memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
4. Bahwa berdasarkan kerangka gugatan dan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara Posita dan Petitum, maka jelas bahwa kepentingan Penggugat adalah kekhawatiran Penggugat atas permohonan pendaftaran Merek "IKEA" Nomor Agenda D00.2013.061337 dan Nomor Agenda D00.2013.061336 yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 20 Desember 2013 ("Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat"), yang hingga saat ini masih belum diperiksa secara substantif oleh Turut Tergugat;

Hal 12 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

5. Bahwa Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang Undang Merek") telah menyatakan bahwa:

Pasal 18 Undang-Undang Merek:

- (1) Dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan;
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan dalam waktu paling lama 9 bulan;

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Merek:

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal";

6. Bahwa Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat diajukan pada tanggal 20 Desember 2013. Mengingat bahwa pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran suatu merek diselesaikan dalam jangka waktu 9 bulan, maka jelas hingga saat didaftarkanya gugatan *a quo* kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni pada tanggal 24 Desember 2013, Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat belumlah diperiksa oleh Turut Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat belumlah memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*, dikarenakan Turut Tergugat sendiri belum memutuskan apakah Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat dapat terdaftar;

7. Oleh karenanya, dengan melihat pada kesesuaian antara Posita dan Petitum, maka jelas bahwa kepentingan Penggugat di dalam perkara ini belumlah lahir. Oleh karenanya, secara terang dan nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang sangat prematur untuk diajukan sehingga dengan demikian harus dinyatakan sebagai cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat *obscuur* karena tidak berkesesuaian antara posita dan petitum;

Hal 13 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

8. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan adalah mengenai gugatan penghapusan Merek "IKEA" milik Tergugat karena tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut;
9. Bahwa ternyata di dalam Petitum Penggugat yaitu tepatnya butir 3 dan butir 4 Petitum, Penggugat justru memintakan hal-hal sebagai berikut:
"3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah";
10. Bahwa perihal sah atau tidaknya suatu permohonan pendaftaran merek bukanlah kewenangan pengadilan melainkan kewenangan dari Turut Tergugat. Sesuai dengan ketentuan undang-undang merek telah secara jelas dinyatakan bahwa wewenang pemeriksaan substantif atas suatu permintaan pendaftaran merek, terkait dengan apakah suatu permintaan pendaftaran merek memiliki persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan merek milik pihak lain terletak pada Turut Tergugat dan bukan Pengadilan Niaga. Berikut adalah kutipan pasal-pasal di dalam Undang Undang Merek yang relevan:

Pasal 18 Undang-Undang Merek:

- (1) Dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan;
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan dalam waktu paling lama 9 bulan;

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Merek:

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada direktorat Jenderal;

Pasal 20 Undang-Undang Merek:

Hal 14 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek";
 - (2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya";
 - (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan";
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pasal di atas, maka jelas bahwa Petitum Penggugat butir 3 dan butir 4 yang memintakan Pengadilan Niaga untuk mengesahkan Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat adalah sesuatu hal di luar yurisdiksi Pengadilan Niaga;
 12. Bahwa selain daripada uraian di atas, jelas bahwa alur dari Posita Penggugat disusun untuk menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - latar belakang Penggugat (*vide* butir 1 hingga butir 5 gugatan Penggugat);
 - tujuan pemakaian merek "IKEA" (*vide* butir 16 gugatan Penggugat);
 - permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat (*vide* butir 7 Gugatan Penggugat);
 - permohonan Hak cipta IKEA yang diajukan oleh Penggugat (*vide* butir 8 gugatan Penggugat);
 - pendaftaran Merek "IKEA" milik Tergugat (*vide* butir 9 Gugatan Penggugat); dan ;
 - alasan diajukannya gugatan (*vide* butir 10 hingga butir 12 gugatan Penggugat);
 13. Bahwa sebagaimana terurai dari gugatan Penggugat di atas, maka terang dan nyata bahwa posita Penggugat merupakan sebuah alur gugatan yang bertujuan untuk menghapuskan Merek "IKEA" milik Tergugat. Hal ini jelas bertentangan dengan petitum Penggugat yang

Hal 15 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

justru memintakan agar Pengadilan Niaga menyatakan sah Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat;

14. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka terang dan nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak berkesuaian antara posita dan petitumnya sehingga dengan demikian harus dinyatakan sebagai cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan itikad tidak baik:

14. Bahwa berdasarkan butir 11 Halaman 6 gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat telah memerintahkan Berlian Group Indonesia, yaitu suatu lembaga survey yang harus diragukan kredibilitasnya, untuk mengadakan market survey pada bulan November - Desember 2013;
15. Bahwa selanjutnya, Penggugat pada tanggal 20 Desember 2013 telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat kepada Turut Tergugat. Dengan membandingkan antara jangka waktu diadakannya survey (yaitu bulan November - Desember 2013) dan tanggal pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat, maka jelas terbukti bahwa Penggugat memang dengan sengaja mencoba untuk mendaftarkan merek yang memang diketahuinya telah terdaftar pada kantor Turut Tergugat;

Apabila memang Penggugat adalah pemohon pendaftaran Merek yang mempunyai itikad baik, maka seharusnya fakta tentang adanya pendaftaran Merek IKEA milik Tergugat diketahuinya setelah permohonan pendaftaran mereknya diajukan. Dalam logika yang sama pula, apabila Penggugat memang beritikad baik dalam pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat, maka Penggugat seharusnya tidak mengadakan survey sebelum permohonan tersebut diajukan;

16. Bahwa selanjutnya perlu juga Majelis Hakim cermati dengan seksama motif Penggugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta untuk Seni Lukis logo IKEA kepada kepada Direktorat Hak Cipta. Bahwa selain dengan mengajukan permohonan pendaftaran Merek IKEA, Penggugat juga berani mengadakan survey yang - walaupun hasilnya tidak akurat - telah memakan biaya yang tidak sedikit. Fakta bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat dan mengadakan *market survey* terhadap Merek "IKEA"

Hal 16 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

Tergugat, telah memicu suatu pertanyaan besar kenapa Penggugat juga mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta untuk logo yang sama. Patut diduga bahwa Penggugat sedang berusaha mencari jalan agar apabila nantinya Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat yang sedang diperiksa oleh Turut Tergugat ternyata ditolak, Penggugat akan mempunyai dasar lainnya untuk dengan itikad tidak baik tetap menggunakan logo IKEA yang sama;

Patut di duga adanya motivasi Penggugat yang mencoba-coba menggunakan Merek "IKEA" di dalam kegiatan komersial sebelum adanya dasar hak diberikan oleh Turut Tergugat, ataupun mencoba menjustifikasi penggunaan logo IKEA berdasarkan permohonan hak cipta yang diajukannya;

16. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka terang dan nyata bahwa gugatan Penggugat adalah suatu gugatan yang telah diajukan dengan itikad tidak baik sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 99/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006;
3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh

Hal 17 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;

5. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
6. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
7. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Turut Tergugat dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan diadikannya Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat pada tanggal 17 September 2014, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi

Hal 18 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

pada tanggal 6 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42 Kas/Pdt-Sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/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 14 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 18 November 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 November 2014;

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:

Secara ringkas, alasan-alasan yang mendasari permohonan Kasasi adalah dikarenakan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Pemohon Kasasi meyakini bahwa *Judex Facti* di dalam perkara Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst telah melakukan kesalahan-kesalahan sebagai berikut:

- *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 Undang-Undang Merek mengenai mengenai kriteria merek yang dapat dihapuskan pendaftarannya apabila merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa;
- *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dengan memberikan putusan yang menyatakan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek milik Termohon

Hal 19 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

Kasasi sebagai sah, padahal kewenangan tersebut hanya ada pada kantor Turut Termohon Kasasi;

- *Judex Facti* telah memberikan suatu putusan dengan tidak mempertimbangkan secara objektif seluruh bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi di persidangan;

Uraian Lengkap Permohonan Kasasi

Judex Facti salah mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek:

1. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* dari halaman 75 sampai dengan halaman 77 Putusan membahas apakah Termohon Kasasi berhak untuk dinyatakan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan terhadap Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi;

Adapun pertimbangan *Judex Facti* tersebut didasarkan pada Petitum kedua dari Termohon Kasasi yang berbunyi sebagai berikut:

2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 dan Merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober 2006;

2. Bahwa terhadap Petitum Kedua tersebut, *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Penggugat adalah perusahaan dan produsen produk-produk furniture dari kayu dan rotan yang berorientasi ekspor sejak didirikan hingga saat ini telah bertahun-tahun memasarkan dan mengeksport produk-produknya tersebut ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Eropa, sebagaimana bukti P.6 yaitu Daftar Bayer Nama and Address (Daftar Nama dan Alamat Pembeli Pelanggan dari PT. Ratania Khatulistiwa);

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 sampai dengan bukti P.7e. menunjukkan *invoice* atau tagihan dari Penggugat yang ditujukan kepada para pelanggannya antara lain Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia; Menimbang, bahwa karena Penggugat telah melakukan kegiatan usaha industri membuat dan memproduksi berbagai macam produk perabot-perabot rumah yang terbuat dari kayu atau rotan, seperti meja, cermin-

Hal 20 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

cermin (*mirror*), *headboard*, *drawer* (meja rias), big basket, kursi-kursi dan rotan, leha-leha *loanger chair* (kursi malas), *dining chair* (kursi makan) dan produk-produk lainnya, sehingga perlu mendapatkan perlindungan atas merek dari negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R. I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga Penggugat adalah sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 kelas barang/jasa 20 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 kelas barang/jasa 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum kemudian haruslah dikabulkan;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas merupakan suatu pertimbangan yang tergesa-gesa dan tidak diambil dengan mencermati seluruh fakta dan argumen dari Pemohon Kasasi;

3. Bahwa perlu dicermati dengan lebih seksama bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan adalah suatu *afirmasi* yang diambil tanpa mempertimbangkan seluruh fakta yang ada; Fakta kelalaian dari *Judex Facti* di dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dapat dicermati antara lain dari pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 76 putusan yaitu pada paragraph terakhir yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Penggugat adalah perusahaan dan produsen produk-produk furniture dari kayu dan rotan yang berorientasi ekspor sejak didirikan hingga saat ini telah bertahun-tahun memasarkan dan mengeksport produk-produknya tersebut ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Eropa, sebagaimana bukti P.6 yaitu Daftar Bayer Nama and Address (Daftar Nama dan Alamat Pembeli Pelanggan dari PT. Ratania Khatulistiwa" (vide Halaman 76 Putusan *Judex Facti*);

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 sampai dengan bukti P.7e. menunjukkan *invoice* atau tagihan dari Penggugat yang ditujukan kepada para pelanggannya antara lain Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia"

Hal 21 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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 pertimbangan tersebut telah diambil tanpa mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang ada karena pada kenyataannya, berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan P-7.e yang diajukan oleh Termohon Kasasi sendiri, telah terbukti tanpa terbantahkan bahwa seluruh kegiatan perdagangan Termohon Kasasi telah berhenti sejak tahun 2010 (*vide* Bukti P-5.e). Apabila memang Termohon Kasasi adalah sebuah perusahaan yang aktif dan menghasilkan produk-produk dalam kegiatan komersial, maka bukti-bukti yang diajukan harus setidaknya membuktikan aktifitas Termohon Kasasi di tahun 2014 atau 2013;

Oleh karena itu, jelas bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi masih aktif di dalam kegiatan perdagangan hingga saat diajukannya gugatan *a quo*. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka jelas bahwa Termohon Kasasi bukanlah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* karena tidak ada aktifitas perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

4. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa : "Menimbang, bahwa karena Penggugat telah melakukan kegiatan usaha industri membuat dan memproduksi berbagai macam produk perabot-perabot rumah yang terbuat dari kayu atau rotan, seperti meja, cermin-cermin (*mirror*), *headboard*, *drawer* (meja rias), big basket, kursi-kursi dan rotan, leha-leha *loanger chair* (kursi malas), *dining chair* (kursi makan) dan produk-produk lainnya, sehingga perlu mendapatkan perlindungan atas merek dari negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 kelas barang/jasa 20 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 kelas barang/jasa 21" (*vide* Halaman 77 Putusan *Judex Facti*);
5. Bahwa, *quod non*, Termohon Kasasi berkeinginan untuk memiliki pendaftaran merek untuk kegiatan perdagangannya, maka Termohon Kasasi telah menggunakan merek-merek yang dimiliki selama ini dan telah terdaftar di kantor Turut Termohon Kasasi. Oleh karena itu, *Judex Facti* telah melampaui seluruh kewenangan yang dimilikinya dengan mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi perlu memiliki pendaftaran

Hal 22 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

merek dimana merek tersebut justru memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu;

6. Bahwa di dalam halaman 8 dari gugatan Termohon Kasasi, Termohon Kasasi telah mendalilkan hal hal sebagai berikut:

16. "... Hal ini tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan sudah sepantasnya perlindungan hukum terhadap merek "IKEA" milik Tergugat berakhir dan dihapus, Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional di bidang *furniture* adalah pihak yang hendak menggunakan merek "IKEA" tersebut agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini";

7. Berdasarkan uraian gugatan Termohon Kasasi tersebut di atas, maksud Termohon Kasasi mengajukan gugatan penghapusan dalam perkara *a quo* adalah untuk dapat menggunakan serta mendaftarkan Merek "IKEA" yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan Pendaftaran Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi;

8. Bahwa, terkait dengan maksud Termohon Kasasi dalam mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi, perlu kiranya Pemohon Kasasi mengacu pada keharusan adanya itikad baik bagi pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran merek, sebagai berikut:
"Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada 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, mengecoh atau menyesatkan konsumen...";

Bahwa, justru menurut Pemohon Kasasi, pengajuan permintaan pendaftaran Merek "IKEA" oleh Termohon Kasasi adalah atas dasar itikad tidak baik, dilandasi maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi. Oleh karenanya itu, argumen Termohon Kasasi yang mendalilkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan terhadap Merek "IKEA" di Indonesia harus diduga telah dilandasi oleh itikad tidak baik;

9. Berdasarkan perbandingan merek di atas, alih-alih menunjukkan kapasitas Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan untuk menggunakan

Hal 23 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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)



merek "IKEA" dengan maksud "membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia", tindakan Termohon Kasasi dalam menggunakan serta mendaftarkan merek yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, dalam hal ini Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi, justru menunjukkan itikad tidak baik Termohon Kasasi yang bermaksud mendompleng keterkenalan Merek "IKEA" Termohon Kasasi;

Lebih lanjut, adanya gugatan penghapusan terhadap Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, justru merupakan suatu bentuk pengakuan dari Termohon Kasasi, bahwa Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi diajukan kepada Turut Termohon Kasasi, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi, yang telah terdaftar dan digunakan di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia, jauh sebelum Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi. Oleh karenanya, sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan sebelumnya, sangat beralasan apabila permintaan pendaftaran merek-merek "IKEA" Termohon Kasasi diajukan tanpa itikad tidak baik;

10. Bahwa selain daripada seluruh uraian di atas, di dalam gugatannya, Termohon Kasasi juga tidak mampu secara meyakinkan memberikan bukti awal bahwa Termohon Kasasi harus dikategorikan sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan. Halaman 8 dari gugatan Termohon Kasasi, Termohon Kasasi mendalilkan bahwa:

16. "... Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional di bidang *furniture* adalah pihak yang hendak menggunakan merek "IKEA" tersebut agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini";

Berdasarkan dalil Termohon Kasasi di atas, jelas bahwa Termohon Kasasi hanya berencana untuk menggunakan Merek "IKEA" dan Termohon Kasasi mengajukan Gugatan, dan hingga saat ini belum mengambil upaya komersial apapun yang patut terkait penggunaan Merek "IKEA";

Walaupun Termohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA", hal tersebut jelas tidaklah cukup untuk menjadikan Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan di dalam mengajukan gugatan a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, apabila faktor pengajuan suatu permohonan pendaftaran merek, dan rencana penggunaan suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimintakan permohonan penghapusan, dapat dipandang cukup untuk membuktikan kepentingan suatu pihak dalam mengajukan gugatan penghapusan, hal tersebut sama dengan bentuk kesewenang-wenangan interpretasi terhadap sistem first-to-file yang dianut Undang-Undang Merek;

Apabila semua orang maupun badan hukum dapat mengajukan suatu gugatan penghapusan hanya bermodalkan permohonan pendaftaran merek dan rencana penggunaan suatu merek, adalah sangat mudah bagi setiap orang ataupun badan hukum tersebut untuk mengkualifikasi dirinya sendiri selaku pihak yang berkepentingan, hal yang mana tidak akan menciptakan suatu kepastian hukum;

Judex Facti telah melampaui kewenangannya dengan memberikan suatu putusan mengenai keabsahan suatu permohonan pendaftaran merek:

11. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* dan halaman 77 sampai dengan halaman 79 Putusan membahas mengenai petitum ketiga dan keempat dari Termohon Kasasi sebagai berikut:

3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;

12. Bahwa terhadap Petitum Kedua tersebut, *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut : "Menimbang, bahwa dari hasil market survey ternyata membuktikan bahwa produk-produk merek "IKEA" yang didaftarkan Tergugat untuk kelas 20 dan kelas 21, telah terbukti tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat, dalam dunia perdagangan barang dan jasa di Indonesia, sejak tanggal pendaftarannya hingga tanggal gugatan ini didaftarkan. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah tidak menggunakan merek "IKEA" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya sebagaimana bukti P. 13 sampai dengan bukti P. 19.25;

Hal 25 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

Menimbang, bahwa karena merek atas nama Tergugat sudah tidak digunakan, maka pendaftaran merek penggugat haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum ketiga dan keempat haruslah dikabulkan;

(vide Halaman 77 sampai dengan Halaman 79 Putusan *Judex Facti*);

13. Bahwa pertimbangan dari *Judex Facti* tersebut di atas telah diambil dengan melampaui kekuasaan dari *Judex Facti* yang telah diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
14. Bahwa perihal sah atau tidaknya suatu permohonan pendaftaran merek bukanlah kewenangan pengadilan melainkan kewenangan dari Turut Termohon Kasasi. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek telah secara jelas dinyatakan bahwa wewenang pemeriksaan substantif atas suatu permintaan pendaftaran merek, terkait dengan apakah suatu permintaan pendaftaran merek memiliki persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan merek milik pihak lain terletak pada Turut Termohon Kasasi dan bukan Pengadilan Niaga. Berikut adalah kutipan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Merek yang relevan:

Pasal 18 Undang-Undang Merek:

- (1) Dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan;
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan dalam waktu paling lama 9 bulan;

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Merek:

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada direktorat Jenderal;

Pasal 20 Undang-Undang Merek:

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek";
- (2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan

Hal 26 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya";

- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan";

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pasal di atas, maka jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan Petitum Termohon Kasasi butir 3 dan butir 4 yang memintakan Pengadilan Niaga untuk mengesahkan Permohonan Pendaftaran Merek telah diambil dengan melampaui batas kewenangannya;

Judex Facti salah mempertimbangkan bahwa merek merek Ikea Penggugat tidak digunakan di dalam kegiatan perdagangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

16. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* dari halaman 79 sampai dengan halaman 81 Putusan membahas mengenai petitum kelima dan keenam dari Termohon Kasasi sebagai berikut:

5. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
6. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;

17. Bahwa terhadap petitum kedua tersebut, *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Tergugat sejak tanggal pendaftaran merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 kelas 20 dan merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000092006 kelas 21, tidak pernah menjual dan/atau tidak pernah mengedarkan barang-barang dengan merek "IKEA" tersebut di wilayah Republik Indonesia di toko-toko furniture diseluruh wilayah Indonesia . Hingga saat gugatan ini didaftarkan. Hal ini membuktikan bahwa merek "IKEA" Nomor pendaftaran IDM000277901 tanggal 27

Hal 27 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

Oktober 2010 kelas 20 dan merek "IKEA" dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal 09 Oktober 2006 kelas 21 tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang di Indonesia sejak tanggal pendaftarannya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diketahui dari hasil market survey Berlian Group Indonesia ("BGI"). BGI telah melakukan market survey di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia, yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, dalam kurun waktu Nopember sampai dengan Desember 2013, dengan melakukan market survey secara eksklusif melalui wawancara terhadap 140 (seratus empat puluh) toko/responden;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *market survey* tersebut dapat disimpulkan atau ditemukan fakta bahwa produk-produk dengan merek "IKEA" atas nama Tergugat untuk kelas 20 dan 21 tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat di toko-toko furnitur di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di toko milik Tergugat, dikarenakan terbukti sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan ini. Tergugat belum membuka tokonya di Indonesia untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan merek "IKEA" di Wilayah Indonesia (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa dari hasil market survey tersebut membuktikan bahwa produk-produk merek "IKEA" yang didaftarkan Tergugat untuk kelas 20 dan kelas 21, telah terbukti tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat, dalam dunia perdagangan barang dan jasa di Indonesia, sejak tanggal pendaftarannya hingga tanggal gugatan ini didaftarkan. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah tidak menggunakan merek "IKEA" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya sebagaimana bukti P.13 sampai dengan bukti P. 19.25;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum kelima dan keenam haruslah dikabulkan";

18. Bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas merupakan suatu pertimbangan yang telah diambil tanpa mempertimbangkan seluruh fakta-fakta di persidangan;

Bahwa berdasarkan jalannya persidangan, telah terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan Pendaftaran

Hal 28 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

Merek "IKEA" Pemohon Kasasi di dalam kegiatan komersial. Adapun uraian bukti pemakaian dari Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi dapat dicermati dari bukti-bukti berikut yang telah diajukan di persidangan:

- a. Bukti fisik berupa produk-produk yang menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi yang diproduksi di Indonesia;
- b. Bukti berupa Surat Pernyataan dari produsen lokal di Indonesia yang memberikan konfirmasi produksi Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi, beserta bukti mengenai dokumentasi produk-produk "IKEA" tersebut;
- c. Bukti berupa dokumentasi gambar yang membuktikan keberadaan toko resmi Pemohon Kasasi di Indonesia;
- d. Bukti berupa faktur-faktur penjualan atas produk-produk dengan menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi yang dijual secara langsung dan dikirimkan kepada berbagai individu dan badan hukum di Indonesia, antara lain dalam kurun waktu sejak tahun 2006 hingga tahun 2013; dan
- e. Bukti salinan berbagai surat kabar yang mengkonfirmasi bahwa Pemohon Kasasi telah memproduksi barang-barang di Indonesia sejak lebih dari 7 tahun yang lalu di Indonesia;

Berikut adalah uraian lengkap dari pemakaian sebagaimana telah disebut di atas;

Bukti Pemakaian Pertama:

Bukti fisik berupa produk-produk yang menggunakan Merek "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 yang diproduksi di Indonesia

19. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi memang memproduksi barang-barang Merek "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 di Indonesia. Adapun produsen yang ditunjuk untuk memproduksi Merek "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 di antaranya adalah PT. Karya Sutarindo (*vide* Bukti 7-8) dan PT Findora Internusa (*vide* Bukti T-11).
20. Sebagaimana dapat dicermati dari Bukti T-13A (yang telah diajukan sebagai bukti fisik di persidangan), yaitu asli produk dengan Merek "IKEA" yaitu berupa LATT N Table/2 Chairs (yang didukung oleh Bukti T-13B sampai dengan Bukti T-13G) telah membuktikan bahwa produk LATT N Table/2 Chairs tersebut memang diproduksi di Indonesia. Pemohon Kasasi mengutip Bukti T-13B, Bukti T-13D dan Bukti T-13G (berupa kemasan

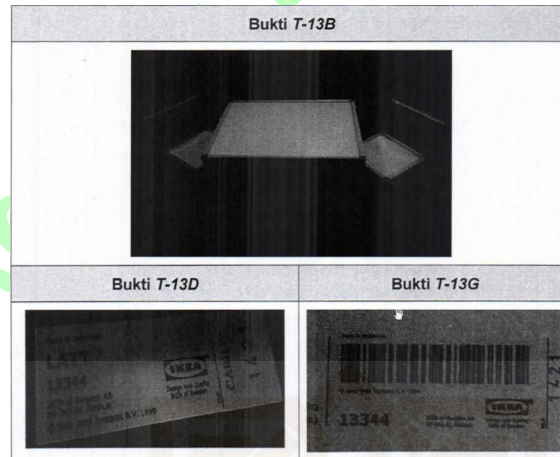
Hal 29 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

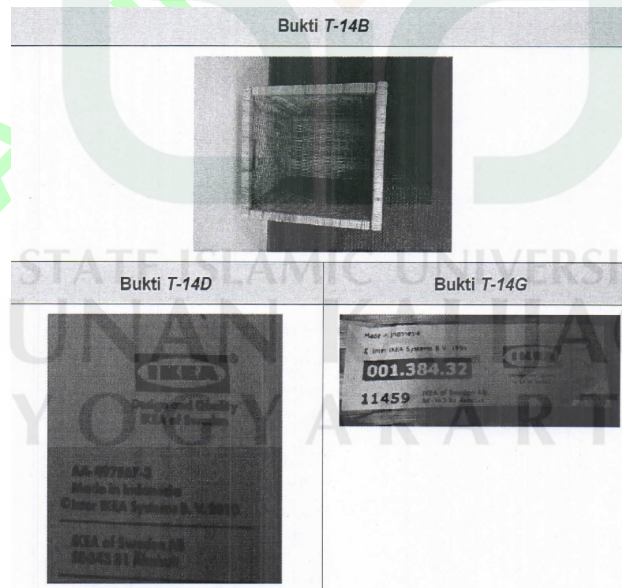
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada 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)



produk dari LATT N Table/2 Chairs) untuk mempertegas fakta adanya produksi dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di Indonesia:



21. Selanjutnya bukti fisik yang membuktikan produksi di Indonesia juga dapat dicermati dari Bukti T-14A, yaitu asli produk dengan Merek "IKEA" yaitu berupa BRANAS Basket (yang didukung oleh Bukti T-14B sampai dengan Bukti T-14G) telah membuktikan bahwa produk BRANAS Basket tersebut memang diproduksi di Indonesia. Pemohon Kasasi dengan ini juga mengutip Bukti T-14B, Bukti T-14D dan Bukti T-14G (berupa kemasan produk dari BRANAS Basket) untuk mempertegas fakta adanya produksi dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di Indonesia:

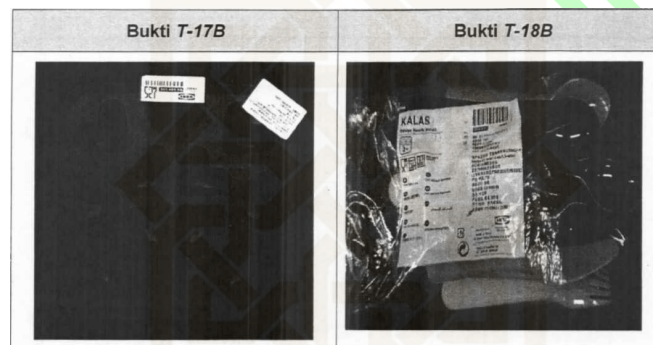




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sebagaimana dapat dicermati dari Bukti T-15A dan Bukti T-16A (berupa produk dengan Merek "IKEA" yaitu "Bingkai Foto type RIBBA"), Bukti T-17A (berupa produk dengan Merek "IKEA" yaitu produk barang "cetakan") dan Bukti T-18A (berupa produk dengan Merek "IKEA" yaitu produk barang "Kalas Cuttlery"), telah membuktikan secara nyata bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan Merek "IKEA" di dalam kegiatan perdagangan dimana produk-produk dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi dapat juga diperoleh dari penjualan melalui online di Internet. Pemohon Kasasi dengan ini juga mengutip Bukti T-15B, Bukti T-16B, Bukti T-17B dan Bukti T-18B untuk mempertegas fakta adanya peredaran barang dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di Indonesia:



23. Bahwa, mengingat fakta penggunaan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi di Indonesia dalam proses produksi berbagai jenis barang-barang di Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan oleh perusahaan rekanan Pemohon Kasasi, atas izin dan persetujuan dari Pemohon Kasasi, yang mana menurut penjelasan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf (a), hal tersebut haruslah mengindikasikan adanya penggunaan merek menurut Undang-Undang Merek Indonesia;
24. Bahwa, dari penggunaan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi oleh berbagai usaha produksi dan manufaktur Pemohon Kasasi di Indonesia, akan dengan jelas membuktikan penggunaan merek-merek "IKEA" oleh Pemohon Kasasi secara tidak terbantahkan di wilayah Republik Indonesia, untuk kegiatan produksi barang di Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan oleh produsen-produsen rekanan Pemohon Kasasi, yang mana barang-barang tersebut lantas dijual langsung oleh Pemohon Kasasi kepada konsumen di Indonesia dan kepada konsumen di luar negeri;

Hal 31 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

Adapun hal tersebut sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/PK/N/HaKI/2003, tanggal 19 Agustus 2003 jo Nomor 13 K/N/HaKI/2002 tanggal 3 September 2002 dalam perkara penghapusan merek "UNITED" antara NV. Sumatra Tobacco Trading Company melawan Turut Tergugat, dimana pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengemukakan hal sebagai berikut:

"..... sebab merek yang mendapat perlindungan hukum adalah merek yang nyata-nyata dipergunakan di dalam kegiatan produksi dan perdagangan";

25. Bahwa selanjutnya di dalam Halaman 82 Putusan *Judex Facti*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa bukti T.13.A. sampai dengan bukti T.13.G dihubungkan dengan bukti 7.8 dinyatakan bahwa produk dengan merek IKEA yang diproduksi di Indonesia, namun ternyata setelah diadakan survey oleh penggugat melalui market survey Berlian Group Indonesia ("BGI") ternyata produk IKEA tersebut tidak dijual di Indonesia dan ternyata Chou Der Liang tidak pernah didengar sebagai saksi di depan persidangan sehingga pernyataan yang dibuat tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga bukti T.8 dan bukti T.1 3.A. sampai dengan bukti T. 13 .G. haruslah dikesampingkan" (*vide* halaman 82 Putusan *Judex Facti*);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas jelas merupakan pertimbangan yang telah diambil dengan memaknai secara sempit definisi kata perdagangan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Merek;

Bahwa Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Merek berbunyi sebagai berikut:

"Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;

Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Merek, dinyatakan juga:

"Yang dimaksud dengan "pemakaian terakhir" adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian

Hal 32 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat";

26. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa seharusnya *Judex Facti* seharusnya tidak secara semena-mena mengenyampingkan Bukti T-8 dihubungkan dengan Bukti T-13A sampai dengan Bukti-T-13G, karena jelas bukti-bukti tersebut merupakan bukti sempurna terpenuhinya unsur perdagangan sesuai dengan definisi Pasal 61 ayat (2) huruf (a) berikut penjelasannya pada Undang-Undang Merek Indonesia;

Definisi perdagangan sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Merek juga mencakup kegiatan produksi barang (*vide* penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf (a)). Oleh karena itu, Bukti P-8 yang membuktikan adanya kegiatan produksi barang di Indonesia seharusnya tidak ditolak tanpa mempertimbangkan pentingnya suatu proses produksi untuk memperoleh perlindungan Merek;

27. Bahwa kegiatan perdagangan sesuai dengan ketentuan undang-undang merek seharusnya tidak diredusir sehingga semata-mata dan secara sempit hanya mencakup proses distribusi di Indonesia secara fisik saja, karena pada kenyataannya proses produksi suatu barang juga merupakan ranah kegiatan perdagangan yang juga harus memperoleh perlindungan merek. Pemaknaan adanya perbedaan pada kegiatan distribusi dan produksi juga dipahami secara sempurna oleh para penyusun undang-undang merek dimana telah secara sempurna dituangkan pada penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) yang menyebutkan bahwa tolak ukur digunakan atau tidaknya suatu merek dapat dilihat dari pemakaian terakhir dari Merek yang bersangkut, yaitu penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan;

28. Bahwa Pemohon Kasasi dengan itikad baik telah mempergunakan merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di dalam kegiatan perdagangan dan dilakukan tanpa adanya niat membonceng merek orang lain. Kegiatan perdagangan atas barang-barang dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi juga telah dilakukan dengan memenuhi semua ketentuan yang berlaku di Indonesia. Sebagai pelaku usaha yang baik, Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang layak bagi kegiatan perdagangan Termohon Kasasi. Oleh karena itu, dengan menghapuskan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi, maka *Judex Facti* telah mencabut

Hal 33 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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)



hak merek dari Pemohon Kasasi yang telah terbukti digunakan dengan itikad baik pada kegiatan perdagangan yang nyata;

29. Bahwa arti "perdagangan" yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Merek di atas. Adapun Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi "dagang" dan "perdagangan", sebagai berikut:

perdagangan pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual-beli; niaga;

perdagangan/perdagangan/ dan perihal dagang; urusan dagang; perniagaan;

Bahwa, apabila unsur kata "dagang" dalam kata "perdagangan" tersebut dihubungkan dengan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Merek, agar suatu merek tersebut dapat dikategorikan dalam kegiatan perdagangan, haruslah terdapat (i) penjual, (ii) pembeli, (iii) adanya kegiatan produksi (iv) adanya produk yang diterima oleh pembeli;

Bahwa dari bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam persidangan tingkat pertama, terdapat bukti penjualan serta pendistribusian barang secara langsung dari Pemohon Kasasi kepada berbagai badan hukum, maupun warga negara Indonesia, dalam masa terdaftarnya Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi;

30. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas pengertian kegiatan perdagangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek dan segala bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Bukti Pemakaian Kedua

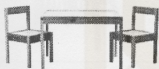
Bukti berupa Surat Pernyataan dari produsen lokal di Indonesia yang memberikan konfirmasi produksi merek "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21, beserta bukti mengenai dokumentasi produk-produk "IKEA" tersebut;

31. Bahwa, Bukti T-8 hingga Bukti T-10, dapat dicermati bahwa kegiatan produksi berbagai jenis produk di Kelas 20 dan Kelas 21 (yaitu berupa produk: LATT N Table/2 Chairs, NORDDAL Bnk Bd, NORRASEN Laptop Tbl) dengan menggunakan merek "iKEA" dilakukan oleh PT. Karya Sutarindo, berdasarkan perjanjian pembelian yang ditandatangani antara PT. Karya Sutarindo dengan IKEA Trading (Hong Kong) Ltd., dan Pemohon Kasasi.



Selanjutnya, dari Bukti T-11 dan Bukti T-12 juga dapat dicermati bahwa terdapat penggunaan merek "IKEA" untuk produksi berbagai jenis produk di Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan oleh PT. Findora Internusa (yaitu berupa produk: "BRANAS NN" basket 32x35x32 rattan, "BYHOLMA" *ach grey* dan "STORSELE" *ach hi black/rattan*), berdasarkan perjanjian pembelian antara PT. Findora Internusa dengan Ikea Trading (Hong Kong) Ltd., dan Pemohon Kasasi;

32. Pemohon Kasasi dengan ini mengutip kembali Bukti T-8 dan Bukti T-11 untuk mempertegas fakta adanya produksi barang dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di Indonesia:

Kutipan dari Bukti T-8 dan Bukti T-11	
Gambar Produk	Jenis produk
	LATT N Table/2 Chairs
	NORDDAL Bnk Bd
	NORRASEN Laptop Tbl
	"BRANAS NN" basket 32x35x32 rattan

Kutipan dari Bukti T-8 dan Bukti T-11	
Gambar Produk	Jenis produk
	"BYHOLMA" <i>ach grey</i>
	"STORSELE" <i>ach hi black/rattan</i>

33. Selanjutnya berdasarkan Bukti T-61A sampai dengan Bukti T-80B telah membuktikan lebih jauh bahwa di dalam memproduksi barang-barang dengan Merek "IKEA", maka PT. Karya Sutarindo (vide Bukti 7-8) harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Pemohon Kasasi. Demikian



juga halnya dengan PT. Findora Internusa (*vide* Bukti T-11) di dalam kegiatan produksi barang-barang dengan Merek "IKEA" juga harus memenuhi standar kualitas dan panduan yang diberikan oleh Pemohon Kasasi (*vide* Bukti T-82A sampai dengan Bukti T-90B);

Bahwa seluruh bukti-bukti di atas telah secara sempurna membuktikan adanya pemakaian merek IKEA di dalam kegiatan perdagangan di Indonesia;

34. Bahwa selanjutnya di dalam Halaman 82 Putusan *Judex Facti*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa bukti T.13.A. sampai dengan bukti T.13.G dihubungkan dengan bukti 7.8 dinyatakan bahwa produk dengan merek IKEA yang diproduksi di Indonesia, namun ternyata setelah diadakan survey oleh penggugat melalui market survey Berlian Group Indonesia ("BGI") ternyata produk IKEA tersebut tidak dijual di Indonesia dan ternyata Chou Per Liang tidak pernah didengar sebagai saksi di depan persidangan sehingga pernyataan yang dibuat tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga bukti 7.8 dan bukti T.1 3.A. sampai dengan bukti T.13 .G. haruslah dikesampingkan" (*vide* halaman 82 Putusan *Judex Facti*)";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas jelas merupakan pertimbangan yang telah diambil dengan tidak memaknai esensi dari Bukti T-8. *Judex Facti* telah secara ringkas mengklasifikasikan bukti T-8 sebagai suatu bukti berupa kesaksian yang seharusnya di dengar di persidangan. Padahal jelas dan tegas bahwa bukti T-8 adalah suatu bukti keterangan yang dituangkan di dalam akta otentik, sehingga dengan demikian, *quod non*, *Judex Facti* beranggapan bahwa Bukti T-8 bukanlah bukti kesaksian, seharusnya *Judex Facti* tidak mengesampingkan secara semena-mena dan tetap memeriksa bukti T-8 sebagai suatu bukti surat;

35. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas segala bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Bukti Pemakaian Ketiga:

Bukti berupa dokumentasi gambar yang membuktikan keberadaan toko resmi Pemohon Kasasi di Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T-60A sampai dengan bukti T-60E telah secara sempurna membuktikan bahwa Pemohon Kasasi memiliki cabang "IKEA" di Indonesia yaitu tepatnya di Jalan Alam Sutera, Tangerang. Pemohon Kasasi dengan ini mengutip bukti T-60A, bukti T-60B, bukti T-60C dan bukti T-60D untuk mempertegas fakta adanya peredaran barang dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di Indonesia:



37. Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangannya telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa bukti Tergugat tentang gambar toko-toko yang dimaksudkannya tidaklah dapat menunjukkan bahwa Tergugat telah atau sedang memasarkan produk-produknya" (vide Halaman 83 Putusan *Judex Facti*);

Bahwa pertimbangan di atas jelas merupakan suatu pertimbangan yang diambil tanpa mempertimbangkan semua fakta dan argumen yang telah dihadirkan selama persidangan, karena membuktikan bahwa *market survey* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah sebuah *market survey* yang tidak akurat. Adapun tujuan Pemohon Kasasi mengajukan

Hal 37 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

Bukti T-60A sampai dengan Bukti T-60E adalah untuk membuktikan bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa:

Tergugat hingga saat ini tidak memiliki satu pun toko di Wilayah Republik Indonesia untuk kelas barang/jasa 16,35, 20, 11, 24, 42 dan 21, ataupun Tergugat tidak memiliki pabrik, distributor resmi, agen resmi, dealer resmi, pengecer resmi, maupun perwakilan resmi untuk memperdagangkan barang-barang dengan Merek "IKEA", ataupun Tergugat tidak melakukan aktivitas produksi, perdagangan dan penyediaan untuk barang-barang dengan Merek;

Adalah suatu dalil yang mengada-ada dan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang dihasilkan dari sebuah *survey* yang sangat meragukan. Termohon Kasasi tidak melakukan *survey* di seluruh kota yang seharusnya layak untuk disurvei untuk membuktikan tidak digunakannya Merek IKEA milik Pemohon Kasasi. Dalam hal ini, Termohon Kasasi melakukan *survey* di Jakarta, sementara toko IKEA milik Pemohon Kasasi berada di Jalan Alam Sutera, Tangerang. Jelas bahwa hasil *survey* dari Termohon Kasasi adalah manipulasi dan tidak dilakukan berdasarkan metode yang benar dan komprehensif. Seharusnya kalau memang Penggugat jeli dalam menyusun Gugatannya dan memang telah mengambil langkah strategis yang diperlukan untuk mengajukan gugatan penghapusan Merek, seharusnya Penggugat dapat melihat dengan jelas keberadaan Toko Resmi dari Tergugat di Jalan Alam Sutera, Tangerang;

- V. Bukti berupa faktur-faktur penjualan atas produk-produk di Kelas 20 dan Kelas 21 dengan Merek "IKEA" yang dijual secara langsung dan dikirimkan kepada berbagai individu dan badan hukum di Indonesia, antara lain dalam kurun waktu sejak tahun 2006 hingga tahun 2013;
38. Bahwa, bukti T-19A sampai dengan bukti T-54B membuktikan secara tegas bahwa telah terdapat penjualan serta pendistribusian berbagai produk dari Pemohon Kasasi secara langsung kepada badan hukum maupun individu yang bertempat tinggal di Indonesia yang menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi;
39. Contohnya, pada bukti *invoice* tertanggal 17 Agustus 2006 (bukti T-36A dan bukti T-36B), terdapat kegiatan jual beli serta distribusi secara langsung produk-produk "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 dari Pemohon Kasasi kepada individu bernama Pors yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 2-3 Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia;

Hal 38 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

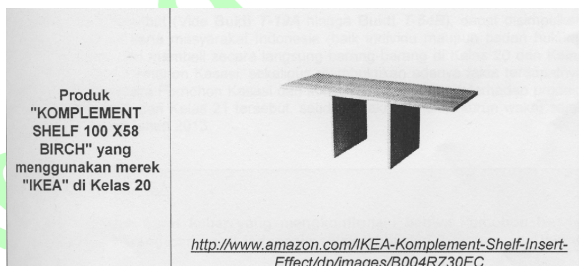
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada 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

Di antara produk-produk yang dikirim Pemohon Kasasi tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada produk-produk sebagai berikut:



Bahwa kegiatan jual beli serta distribusi secara langsung atas produk-produk "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 oleh Pemohon Kasasi tersebut juga dilakukan secara berkesinambungan, setidaknya-tidaknya hingga tahun 2013 (vide bukti T-45A dan 7-45B).

40. Dari bukti-bukti tersebut (vide bukti T-19A hingga bukti T-54B), dapat disimpulkan bahwa konsumen serta masyarakat Indonesia (baik individu maupun badan hukum) dapat memesan dan membeli secara langsung barang-barang di Kelas 20 dan Kelas 21 hasil produksi Pemohon Kasasi, sekaligus membuktikan adanya fakta terdapatnya proses jual beli antara Pemohon Kasasi dan konsumen di Indonesia terhadap produk-produk di Kelas 20 dan Kelas 21 tersebut, setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu sejak tahun 2006 hingga tahun 2013;

Bukti Pemakaian Ketiga

Bukti salinan berbagai surat kabar yang mengkonfirmasi bahwa Pemohon Kasasi telah memproduksi barang-barang di Indonesia sejak lebih dari 7 tahun yang lalu di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Sebagaimana dapat diketahui dari bukti 7-55 sampai dengan bukti 7-58, setidaknya dari 7 tahun yang lalu. Pemohon Kasasi telah menjalin kerjasama dengan para pengusaha lokal di Solo, Semarang dan Jogjakarta untuk memproduksi barang-barang dengan Merek "IKEA", hal yang mana konsisten dengan Bukti 7-8 sampai dengan Bukti 7-56 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, terkait dengan penggunaan Merek "IKEA" untuk kegiatan produksi barang di Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan oleh PT Karya Sutarindo dan PT Findora Internusa;
42. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi telah secara tegas membuktikan bahwa Pemohon Kasasi merupakan pelaku usaha yang jujur yang telah menjalankan usahanya sejak lama di Indonesia dan telah berhasil menyumbangkan devisa yang nyata bagi perekonomian negara;

Survey Yang Diajukan Oleh Termohon Kasasi Tidak Akurat Dan Cenderung Menyesatkan

43. Bahwa dari jalannya persidangan *Judex Facti*, terbukti bahwa hasil *survey* yang dilakukan Termohon Kasasi, *survey* mana yang dilakukan oleh Berlian Group Indonesia adalah tidak akurat dan benar-benar menyesatkan, karena Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa:
 - a) terdapat penggunaan berkesinambungan atas Merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 dalam kurun waktu atau periode setidaknya tidaknya sejak tanggal pendaftaran merek tersebut yaitu tanggal 27 Oktober 2010 hingga saat ini untuk jenis-jenis barang di Kelas 20 antara lain "Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik."; dan
 - b) terdapat penggunaan berkesinambungan atas Merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000092006 dalam kurun waktu atau periode setidaknya tidaknya sejak tanggal pendaftaran merek tersebut 9 Oktober 2006 hingga saat ini untuk jenis-jenis barang di Kelas 21 antara lain "Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan);

Hal 40 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

gelas-gelas, perselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain";

44. Ketidakakuratan hasil *survey* tersebut tidaklah mengherankan karena dikarenakan Berlian Group Indonesia, selaku lembaga *survey* yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi, sebagaimana dapat diketahui dalam database Putusan Mahkamah Agung, tidak pernah menjadi rujukan bagi para Hakim Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Niaga dalam memutus perkara penghapusan merek;

Oleh karenanya, sangat tidak mengherankan apabila Termohon Kasasi tidak mampu menemukan penjualan dan pendistribusian berbagai produk-produk "IKEA" milik Pemohon Kasasi untuk jenis barang dalam Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan di Indonesia, bahkan melalui penelusuran online yang dapat dilakukan oleh siapapun;

45. Lebih lanjut, juga tidak mengherankan apabila lembaga *survey* yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi, Berlian Group Indonesia, juga tidak mampu mengetahui adanya penggunaan Pendaftaran Merek "IKEA" oleh Pemohon Kasasi secara mendalam, baik terkait proses produksi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap berbagai jenis barang di Kelas 20 dan Kelas 21 dengan Pendaftaran Merek "IKEA" di Indonesia, maupun kegiatan perdagangan dengan menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan berbagai pihak di Indonesia;

Mahkamah Agung Memiliki Kewenangan Untuk Mengadili Sendiri Perkara *A Quo*

46. Bahwa melihat kepada hal-hal di atas, maka sudah selayaknya Putusan *Judex Facti* harus diperbaiki karena putusan tersebut tidak saja didasarkan atas ketidaktelitian maupun ketidakmengertian *Judex Facti* di dalam meneliti syarat keterkenalan suatu merek berdasarkan undang-undang merek;

47. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membatalkan putusan *Judex Facti* untuk selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri perkara *a quo*;

Untuk itu Pemohon Kasasi merujuk kepada Jurisprudensi-Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana berikut ini:

Hal 41 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 017K/N/HaKI 2003 tertanggal 21 November 2003 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 19 Februari 2003, dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian di dalam putusannya memberikan pertimbangan:

b. Bahwa oleh karena itu seharusnya *Judex Facti* memeriksa gugatan Penggugat tersebut apakah merek Tergugat bertentangan dengan ketertiban umum, yang menurut penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum termasuk pula adanya itikad tidak baik dari Tergugat I;

c. Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini;

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 012K/N/HaKI/2006 tertanggal 28 Juni 2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/HKI-Merek 72005/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 15 Februari 2006 dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian di dalam putusannya memberikan pertimbangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, menurut Mahkamah Agung *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu Pasal 62 ayat 1,2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Jo. Pasal 69 ayat (2), sehingga dalam hal ini terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi: GIORDANO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2006 Nomor 45/ MEREK/ 2005/PN.NIAGA, JKT.PST. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Hal 42 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 037K/N/HaKI/2003 tertanggal 24 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 20 Agustus 2003 dimana pengadilan niaga tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam putusannya memberikan pertimbangan:

e. bahwa oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus ditolak dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini:

48. Bahwa atas uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung untuk dapat mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan selanjutnya memeriksa pokok perkara sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di bawah ini;

Pemohon Kasasi Tetap Pada Dalil Gugatannya

Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana Pemohon Kasasi telah sampaikan di dalam bagian terdahulu, maka Pemohon Kasasi dengan ini menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil gugatannya maupun dalil-dalil Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Duplik maupun Kesimpulan Pemohon Kasasi di dalam persidangan di tingkat pertama;

Bahwa adapun gugatan ini Pemohon Kasasi ajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;

Tentang Pemohon Kasasi Sebagai Pelaku Usaha Yang Jujur Yang Telah Menjalankan Usahnya Sejak Lama

1. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Pemohon Kasasi adalah perusahaan yang bergerak, antara lain, di bidang produksi peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan keperluan kantor yang berasal dari negara Swedia, yang melakukan penjualan secara langsung kepada para konsumen atau para pemakai secara ritel/eceran dalam skala internasional dengan menggunakan Merek "IKEA" dan kombinasi-kombinasinya;
2. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Pemohon Kasasi juga mengemban tanggung jawab sosial perusahaan dengan mendukung dan bekerjasama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), badan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Organisasi Dunia untuk

Hal 43 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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)



anak-anak (UNICEF) dan organisasi non pemerintah berskala internasional yang berasal dari negara Inggris, Save the Children, yang bergerak dalam misi mencegah anak-anak dipekerjakan sebagai buruh. Selain itu Pemohon Kasasi bekerjasama dengan organisasi non pemerintah berskala internasional yang bergerak di bidang lingkungan hidup, WWF (World Wide Foundation) yang bergerak dalam misi mencegah penebangan dan penjualan hasil hutan secara liar dan ilegal;

3. Bahwa, di Indonesia, Pemohon Kasasi telah mendaftarkan Merek "IKEA" untuk berbagai jenis barang dan jasa, antara lain sebagai berikut:

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kelas
1.	IKEA	IDM000351763	16
2.	IKEA	IDM000092009	35
3.	IKEA	IDM000277901	20
4.	IKEA	IDM000092008	11
5.	IKEA	IDM000092007	24
6.	IKEA	IDM000191779	16
7.	IKEA	IDM000092010	42
8.	IKEA	IDM000092006	21

(Secara bersama-sama Merek-merek terdaftar "IKEA" atas nama Pemohon Kasasi tersebut selanjutnya disebut sebagai "Merek-merek "IKEA" Pemohon Kasasi");

4. Bahwa, selain penggunaan sebagai merek, "IKEA" juga merupakan bagian esensial dari nama badan hukum Pemohon Kasasi yakni INTER IKEA SYSTEMS B.V., yang telah secara luas dan berkesinambungan digunakan oleh Pemohon Kasasi untuk membedakan usaha Pemohon Kasasi yang telah dikenal luas oleh konsumen di banyak negara di dunia dengan produk sejenis lainnya;
- Bahwa selama 68 tahun sejak pendiriannya pada tahun 1948, perusahaan Pemohon Kasasi telah menggunakan Merek "IKEA" secara terus menerus tidak terputus. Pada tahun 2006, Pemohon Kasasi telah memiliki setidaknya 237 toko yang tersebar di 34 negara, dengan toko terkecil berada di kota Odense, Denmark dengan luas 1500 m2 hingga toko terbesarnya yang berada di kota Munich dengan luas 37.700 m2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam mengelola perusahaan yang multinasional dan beroperasi di banyak negara tersebut, Pemohon Kasasi telah mempekerjakan setidaknya 100.000 karyawan yang tersebar di 44 negara;

Bahwa, Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek telah menyatakan:

(3). Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a undang-undang merek juga berbunyi:

Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek;

Termohon Kasasi Bukanlah Pihak Yang Berkepentingan Mengajukan Gugatan *A Quo*

5. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon Kasasi pada butir 16 Gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) yang mendalilkan bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
6. Bahwa di dalam halaman 8 dari gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi), Termohon Kasasi mendalilkan hal hal sebagai berikut:
 16. Hal ini tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan sudah sepatutnya perlindungan hukum terhadap merek "IKEA" milik Tergugat berakhir dan dihapus, Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional di bidang *furniture* adalah pihak yang hendak menggunakan merek "IKEA" tersebut agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini";
7. Berdasarkan uraian gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tersebut di atas, dapat dipahami bahwa maksud Termohon Kasasi mengajukan gugatan penghapusan dalam perkara *a quo* adalah untuk dapat menggunakan serta mendaftarkan Merek "IKEA" yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan Merek-merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi yang telah terdaftar;
8. Bahwa, terkait dengan maksud Termohon Kasasi dalam mengajukan permintaan pendaftaran dan menggunakan Merek "IKEA" Pemohon

Hal 45 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

Kasasi, perlu kiranya Termohon Kasasi mengacu pada keharusan adanya itikad baik bagi pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran merek, sebagai berikut : "Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada 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, mengecoh atau menyesatkan konsumen...";

Bahwa, justru menurut Pemohon Kasasi, pengajuan permintaan pendaftaran Merek "IKEA" oleh Termohon Kasasi adalah atas dasar itikad tidak baik, dilandasi maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi. Oleh karenanya itu, argumen Termohon Kasasi yang mendalilkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan terhadap Merek "IKEA" di Indonesia dilandasi oleh itikad tidak baik;

9. Berdasarkan perbandingan merek di atas, alih-alih menunjukkan kapasitas Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan untuk menggunakan merek "IKEA" dengan maksud "membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia", tindakan Termohon Kasasi dalam menggunakan serta mendaftarkan merek yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, dalam hal ini Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi, justru menunjukkan itikad tidak baik Termohon Kasasi yang bermaksud mendompleng keterkenalan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi;

Lebih lanjut, adanya gugatan penghapusan yang diajukan oleh Termohon Kasasi, justru merupakan suatu bentuk pengakuan dari Termohon Kasasi, bahwa Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi yang diajukan kepada Turut Termohon Kasasi, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Pendaftaran Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi, yang telah terdaftar dan digunakan di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia, jauh sebelum Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi. Oleh karenanya, sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan sebelumnya, sangat beralasan apabila permintaan pendaftaran merek-merek "IKEA" Termohon Kasasi diajukan tanpa itikad tidak baik;

10. Bahwa selain daripada seluruh uraian di atas, di dalam gugatannya, Termohon Kasasi juga tidak mampu secara meyakinkan memberikan bukti awal bahwa Termohon Kasasi harus dikategorikan sebagai pihak yang

Hal 46 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

berkepentingan untuk mengajukan gugatan. Halaman 8 dari gugatan Termohon Kasasi, Termohon Kasasi mendalilkan bahwa:

16. "... Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional di bidang *furniture* adalah pihak yang hendak menggunakan merek "IKEA" tersebut agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini";

Berdasarkan dalil Termohon Kasasi di atas, jelas bahwa Termohon Kasasi hanya berencana untuk menggunakan Merek "IKEA" dan Termohon Kasasi mengajukan gugatan, dan hingga saat ini belum mengambil upaya komersial apapun yang patut terkait penggunaan Merek "IKEA";

Walaupun Termohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA", hal tersebut jelas tidaklah cukup untuk menjadikan Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan di dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa, apabila faktor pengajuan suatu permohonan pendaftaran merek, dan rencana penggunaan suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimintakan permohonan penghapusan, dapat dipandang cukup untuk membuktikan kepentingan suatu pihak dalam mengajukan gugatan penghapusan, hal tersebut sama dengan bentuk kesewenang-wenangan interpretasi terhadap sistem *first-to-file* yang dianut Undang-Undang Merek.

Apabila semua orang maupun badan hukum dapat mengajukan suatu gugatan penghapusan hanya bermodalkan permohonan pendaftaran merek dan rencana penggunaan suatu merek tanpa adanya upaya komersial yang konkrit terhadap penggunaan merek tersebut, adalah sangat mudah bagi setiap orang ataupun badan hukum tersebut untuk mengkuifikasi dirinya sendiri selaku pihak yang berkepentingan, hal yang mana tidak akan menciptakan suatu kepastian hukum;

Bahwa Telah Terdapat Penggunaan Merek "Ikea" Oleh Termohon Kasasi Untuk Berbagai Jenis Barang Di Kelas 20 Dan Kelas 21

11. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon Kasasi butir 10 hingga butir 12 Gugatan Termohon Kasasi yang mengemukakan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menjual ataupun mengedarkan barang-barang dengan merek "IKEA" di wilayah Republik Indonesia;

Hal 47 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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, Pemohon Kasasi menyadari jika urgensi serta kepentingan melindungi merek-mereknya di Indonesia, dengan mendaftarkan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi di Kantor Turut Termohon Kasasi, adalah hal yang sangat krusial guna melindungi konsumennya di Indonesia, khususnya untuk dapat membedakan produk-produk di berbagai kelas hasil produksi Pemohon Kasasi yang dipasarkan di Indonesia, dengan produk-produk lainnya milik pihak-pihak ketiga;

12. Bahwa, Pasal 61 ayat 2 huruf (a) jo. Pasal 63 Undang-Undang Merek memang memberikan hak pada pihak ketiga dalam mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek kepada Pengadilan Niaga atas merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa;

Namun Pemohon Kasasi perlu tekankan bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi dalam kegiatan perdagangan di wilayah Republik Indonesia secara berkesinambungan; Hal tersebut telah Pemohon Kasasi buktikan di muka persidangan bahwa:

- Telah terdapat penjualan serta pendistribusian berbagai produk dari Pemohon Kasasi kepada badan hukum maupun warga negara Indonesia yang menggunakan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 di Kelas 20 dan Nomor Pendaftaran IDM000092006 di Kelas 21; dan
- Konsumen, serta masyarakat Indonesia, baik individu/badan hukum dapat membeli barang-barang hasil produksi Pemohon Kasasi dengan menggunakan Merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 di Kelas 20 dan Nomor Pendaftaran IDM000092006 di Kelas 21;

Hasil Survey Termohon Kasasi Tidak Akurat Dan Cenderung Menyesatkan

13. Bahwa, apabila Termohon Kasasi melakukan survey dengan lebih jeli dan seksama, Termohon Kasasi akan mampu menemukan keberadaan berbagai jenis barang di Kelas 20 dan Kelas 21 dengan menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" yang diproduksi oleh Pemohon Kasasi, yang nyata-nyata dapat dibeli oleh konsumen di Indonesia;

Bahkan, tanpa harus melakukan survey di berbagai kota di Indonesia, Termohon Kasasi dapat dengan mudah menemukan berbagai situs internet yang dioperasikan oleh badan hukum ataupun warga negara Indonesia, yang menawarkan serta menjual berbagai produk dengan

Hal 48 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

merek "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 hasil produksi Pemohon Kasasi, yang dapat dibeli secara bebas oleh konsumen Indonesia;

Adapun detail mengenai situs-situs ini akan Pemohon Kasasi tunjukkan kepada Majelis Hakim dalam sidang acara pembuktian kelak;

Oleh karenanya, menurut Pemohon Kasasi, hasil *survey* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, adalah tidak tepat dan sangat menyesatkan;

14. Bahwa selanjutnya perlu kiranya Majelis Halim mencermati tingkat kredibilitas dan kompetensi perusahaan yang ditunjuk Termohon Kasasi untuk menyeleggarakan *survey* tersebut, yakni Berlian Group Indonesia, khususnya karena melalui database Putusan Mahkamah Agung, tidak terdapat satupun putusan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung pada gugatan penghapusan merek yang menjadikan hasil *survey* Berlian Group Indonesia sebagai rujukan para Hakim Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Niaga dalam memutus perkara penghapusan merek;

Oleh karenanya, sangat tidak mengherankan apabila Termohon Kasasi justru tidak mampu menemukan penjualan dan pendistribusian berbagai produk-produk "IKEA" untuk jenis barang dalam Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan di Indonesia, bahkan melalui penelusuran online yang dapat dilakukan oleh siapapun;

15. Lebih lanjut, pemilihan kota dimana Termohon Kasasi melakukan *survey*, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, tidaklah cukup untuk menghasilkan kesimpulan mengenai penggunaan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi di seluruh Indonesia;

Bahwa, untuk menghasilkan suatu hasil kesimpulan terkait penggunaan suatu merek secara tepat, sudah sepatutnya Termohon Kasasi melakukan *survey* di seluruh kota di Indonesia, atau setidaknya-tidaknya di tiap kota besar pada setiap pulau di Indonesia. Ketentuan tersebut juga telah beberapa kali diterapkan secara konsisten oleh lembaga peradilan dalam beberapa perkara penghapusan merek, antara lain pada perkara penghapusan merek "MOSAICMIRO" antara Herman W.G.M. Nooijen B.V. selaku Penggugat dan Pemohon Kasasi melawan Drh. Cahyoko Bahar Sarjito selaku Tergugat dan Termohon Kasasi, dimana melalui Putusan Nomor 421/K/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung menguatkan dalil Pengadilan Niaga dalam menolak gugatan penghapusan merek Penggugat dengan dalil sebagai berikut:

Hal 49 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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 sesuai dengan bukti surat P. 14, P. 15, P.15, Majelis berpendapat bahwa survey yang dilakukan Penggugat melalui PT. Molresta Research Indonesia terhadap 215 responden pada Toko Keramik dan Toko Bangunan di Jakarta serta 150 responden pada Toko Keramik dan toko-toko bangunan di Yogyakarta mengenai data-data merek MOSAICMIRO selama tiga tahun berturut-turut tidak menjadi patokan atau pedoman, dikarenakan Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan ratusan kota-kota besar di seluruh wilayah Indonesia dan Tergugat dalam memasarkan merek MOSAICMIRO dapat dilakukan diluar Pulau Jawa, misalnya Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatra, Pulau Irian dan Pulau Maluku";

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Oktober 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat masing-masing Nomor IDM000092006 dan Nomor IDM000277901 telah tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut terdaftar pada Turut Tergugat, karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal 50 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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.

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 Pemohon Kasasi/ Tergugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Merek IKEA Tergugat telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-alasan untuk dihapus, secara kasat mata toko-toko milik Tergugat yang menjual produk-produknya tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA *a quo* yang cukup besar berada di Jalan alam Sutera Tangerang/Banten, sehingga dengan demikian Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak dapat di terapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

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 **INTER IKEA SYSTEM B.V** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi 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 **INTER IKEA SYSTEM B.V** tersebut;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Hal 51 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, 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 Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. AdministrasiKasasi | : Rp | 4.989.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00 |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hal 52 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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. 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)

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Hari Nugraheni

Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 13 September 1991

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Menikah

Alamat asal : Jerukagung 02/06, Klirong, Kebumen

Alamat sementara : Jl. Bimokurdo GK 1 643, Sapen, Demangan,
Gondokusuman, Yogyakarta

Email : harinugraheni01@gmail.com

No. handphone : 085647433616/085310703999

Riwayat Pendidikan

1996-1997 TK Pertiwi Kenoyojayan

1997-2003 SD N Kenoyojayan

2003-2006	SLTP N 1 Ambal
2006-2009	SMA N 2 Kebumen
2013- sekarang	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA