

MAHKAMAH AGUNG

- KAIDAH HUKUM** : Bahwa sesuai dengan pasal 61 ayat (2) b Undang-Undang No.15 Tahun 2001 gugatan penghapusan merek Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan, dan menurut pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.15 tahun 2001 Panitera Pengadilan harus segera menyampaikan isi putusan ini kepada Dirjen HaKI yang selanjutnya melaksanakan penghapusan Merek Tergugat dan Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam berita Resmi Merek;
- NOMOR REGISTER** : 05 PK/N/HaKI/2003
- TANGGAL PUTUSAN** : 21 Juli 2003
- MAJELIS** :
- Marianna Sutadi, SH.
- Abdul Rahman Saleh, SH.MH.
- Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.
- KLASIFIKASI** : Tentang Merek
- DUDUK PERKARA** :
- Bahwa Penggugat adalah pemegang dan pemilik satu-satunya merek Holland Bakery berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.1203 K/Pdt/1987 tanggal 28 April 1998, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 491/Pdt.G/1998/PN Jkt.Pst tanggal 18 Januari 1990 jo Sertifikat Merek Nomor 260637 tanggal 28 Juni 1990 yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Hak Cipta, Patent dan Merek Dep.Keh.RI.
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 1994 Ditjen Haki kembali mengeluarkan sertifikat merek yang etiket mereknya sama dengan etiket merek Holland Bakery milik Penggugat, hanya saja kali ini dikeluarkan untuk kelas barang/jasa nomor 42 dan untuk jenis barang/jasa.
- Bahwa sertifikat merek tertanggal 21 Nopember 1994 tersebut dikeluarkan oleh Ditjen Haki adalah berdasarkan permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 16 Agustus 1993, padahal menurut hemat penggugat selayaknya permohonan termaksud harus ditolak oleh Ditjen Haki karena bertentangan

dengan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.15 th 2001 tentang merek.

Bahwa sesuai dengan pasal 63 UU No.15 tahun 2001 tentang merek Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga Semarang. Tergugat II, dimana hubungan Penggugat dengan Tergugat I sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang menjurus pecahnya hubungan keluarga;

AMAR PUTUSAN PENGADILAN NIAGA :

Dalam eksepsi :

Tolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Dokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang memperdagangkan/menjual dan memproduksi roti, kue, donat dan makanan kecil lainnya dengan merek Holland Bakery adalah tanpa kewenangan dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum serta merupakan tindakan Tergugat yang menggunakan merek miliknya tidak sesuai dengan merek jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
3. Memerintahkan Ditjen Haki agar menghapus pendaftaran merek milik Tergugat sertifikat nomor 317559 tanggal 21 Nopember 1994 dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya memerintahkan Ditjen Haki untuk mengumumkan penghapusan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi merek, segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

ALASAN PUTUSAN KASASI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI :

1. Judex Factie telah tidak menerapkan atau salah menerapkan atau melanggar ketentuan pasal 61 ayat 2 huruf a dan b UU No.15 tahun 2001 tentang merek.
2. Bahwa pertimbangan judex factie dengan alasan hukum bahwa Termohon PK adalah Pemakai pertama/pendaftar pertama merk sengketa adalah telah jelas

bertentangan dengan ketentuan hukum di bidang merek pasal 61 ayat 2 huruf a dan b UU. No.15 tahun 2001.

3. Bahwa Pemohon PK sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *judex factie* (hal. 42 alinea 1) yang menyatakan penggunaan merek “Holland Bakery” yang telah terdaftar atas nama Pemohon PK di dalam daftar umum merek dengan nomor 317559 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

AMAR PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan Pemohon PK : Drs. F.X.Y. Kiatanto, S tersebut.

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 07 Agustus 2002 No.14 K/N/ HaKI/2002

Mengadili Kembali :

Dalam Eksepsi :

Menolak seluruh eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang memperdagangkan/menjual dan memproduksi roti, kue, donat dan makanan kecil lainnya dengan merek “Holland Bakery” tidak sesuai dengan merek jasa yang didaftarkan atas nama Tergugat”.

Menyatakan hapus pendaftaran merek “Holland Bakery” atas nama Tergugat, nomor pendaftaran 317559 tanggal 21 Nopember 1994 untuk kelas jasa 42.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Dirjen HaKI yang selanjutnya menghapus pendaftaran merek “Holland Bakery atas nama Tergugat tersebut dari Daftar umum merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Menolak gugatan yang selebihnya;

PERTIMBANGAN HUKUM PK :

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 61 ayat (2) b Undang-Undang No.15 tahun 2001 gugatan penghapusan merek Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan, dan menurut pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.15

tahun 2001 Panitera Pengadilan harus segera menyampaikan Isi putusan ini kepada Dirjen HaKI yang selanjutnya melaksanakan penghapusan Merek Tergugat dan Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam berita Resmi Merek.

Penyusun Kaedah Hukum

ttd.

Didik Purwanto, SH.

PUTUSAN

Nomor : 05 PK/N/HaKI/2003

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Kekayaan Intelektual (merek) dari :

DRS. F.X.Y. KIATANTO, S., bertempat tinggal di Jalan Magelang Nomor 80 Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **SITI ZULFIAH. K, SH.**, Pengacara, beralamat di Jalan Parang Sarpo II/38., Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2003, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi-Tergugat;

melawan

PT. MUSTIKA CITRA RASA, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 79 Jakarta Barat, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi-Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon kasasi - Tergugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 07 Agustus 2002 Nomor 014 K/N/HaKI/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Termohon kasasi - Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemegang dan pemilik satu-satunya merek **HOLLAND BAKERY** berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1203 K/Pdt/1987 tanggal 28 April 1998, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 491/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST tanggal 18 Januari 1990 jo. Sertifikat Merek Nomor 260637 tanggal 28 Juni 1990 yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman R.I. (sekarang Ditjen HaKI Departemen Kehakiman dan HAM), selanjutnya disebut Ditjen HaKI,

demikian berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 260637 tanggal 28 Juni 1990 yang telah diperpanjang tanggal 16 Mei 2000, untuk kelas barang/jasa Nomor 30 (bukti P-1). Dengan demikian menurut hukum dan Ditjen HaKI atas tindakan pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek milik Penggugat tersebut;

- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 1994 Ditjen HaKI kembali mengeluarkan sertifikat merek yang etiket mereknya sama dengan etiket merek Holland Bakery milik Penggugat, hanya saja kali ini dikeluarkan untuk kelas barang/jasa Nomor 42 dan untuk jenis barang/jasa. Jasa-jasa di bidang penyediaan makanan dan minuman (restaurant), bar, kedai kopi (cafe), cafetaria, tempat makan yang menghadirkan kudapan (snack bar), warung kopi (coffe shop), jasa boga, rumah makan (catering) jasa ruang bersantai untuk minum cocktail;
- Bahwa sertifikat merek tertanggal 21 Nopember 1994 tersebut dikeluarkan oleh Ditjen HaKI adalah berdasarkan permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 16 Agustus 1993, demikian berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 317559 tanggal 21 Nopember 1994 (bukti P-2), padahal menurut hemat Penggugat, selayaknya permohonan termaksud harus ditolak oleh Ditjen HaKI karena bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan sertifikat merek Nomor 317559 yang dimilikinya, Tergugat seharusnya mengetahui bahwa ia hanya berhak melakukan usaha di bidang jasa-jasa penyediaan makanan dan minuman dengan merek Holland Bakery, akan tetapi tidak berhak untuk membuat dan menjual roti, kue donat dan makanan kecil lainnya dengan merek Holland Bakery, karena tindakan tersebut termasuk dalam kelas barang 30 yang merupakan kelas barang milik Penggugat;
- Bahwa dalam kenyataannya Tergugat dalam usaha perdagangannya di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 48 C Yogyakarta dan di Mal Ciputra SO 39 Semarang, telah memperdagangkan/menjual bahkan membuat/memproduksi roti, kue, donat maupun makanan kecil lainnya dengan merek Holland Bakery (Bukti P-3);
- Bahwa tindakan Tergugat yang memperdagangkan/menjual dan memproduksi roti, kue, donat dan makanan kecilnya dengan merek Holland Bakery adalah tanpa kewenangan dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, perbuatan mana menurut hemat Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan Tergugat yang menggunakan mereknya tidak sesuai dengan merek jasa yang dimohonkan pendaftaran (Vide: pasal 61 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001);
- Bahwa sesuai dan berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga Semarang;
- Bahwa tindakan Tergugat yang mendaftarkan merek Holland Bakery untuk kelas 42 dan yang kemudian telah menggunakan mereknya tidak sesuai dengan

merek jasa sebagaimana yang dimohonkan pendaftaran, dengan memproduksi dan menjual roti, kue-kue dan makanan kecil lainnya dengan merek Holland Bakery tentunya untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan ketenaran merek Holland Bakery milik Penggugat, perbuatan mana jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, mengingat merek Holland Bakery milik Penggugat tersebut telah dikenal di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia, sehingga jika di hubungkan dengan jangkauan pelayanan dan pemasaran Penggugat serta biaya yang dikeluarkan untuk memperkenalkan merek Holland Bakery di masyarakat hingga roti, kue-kue dan makanan kecil lainnya merek Holland Bakery milik Penggugat tersebut menjadi terkenal di masyarakat sebagai roti, kue-kue, makanan kecil yang berkualitas dan enak, maka wajar apabila Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 perbulan, terhitung sejak Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek Nomor 317559, yaitu sejak tanggal 16 Agustus 1993 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Niaga Semarang ialah sebesar Rp. 10.000.000,00 x 103 bulan = Rp. 1.030.000.000,00 secara tunai dan sekaligus;

- Bahwa Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00/ per hari untuk setiap hari keterlambatan Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini;
- Bahwa dengan dikabulkannya permintaan pendaftaran merek Holland Bakery untuk kelas barang Nomor 42 (jasa) yang diajukan oleh Tergugat, jelas telah menimbulkan kerancuan dan kebingungan baik bagi Penggugat maupun masyarakat umum, karena dalam kenyataannya di dalam lalu lintas perdagangan sangat sulit untuk membedakan yang manakah Holland Bakery untuk kelas barang (Nomor 30) dan yang manakah untuk kelas jasa (Nomor 42), hal mana mengingat untuk kelas barang (Nomor 30) diperbolehkan untuk memproduksi dan menjual, dan tentunya didalam usahanya menjual dan memproduksi tersebut memerlukan tempat, yang untuk membedakannya dengan merek lain dipasang merek Holland Bakery pada tempat usahanya, sementara untuk kelas jasa (Nomor 42) ialah jasa di bidang penyediaan makanan dan minuman, maka pada tempat usahanya juga akan dipasang merek Holland Bakery (meskipun pada tempat usahanya tersebut tidak diperbolehkan menjual dan membuat roti / makanan (Nomor 30) dengan merek Holland Bakery, karena untuk kelas Nomor 30 telah menjadi milik pihak lain in casu Penggugat). Bahwa keadaan di mana suatu usaha di bidang jasa (penyediaan tempat usaha makanan) dengan merek Holland Bakery, sementara pemilik usaha tersebut ternyata pada orang yang berbeda, jelas menimbulkan suatu kerancuan dan kebingungan bagi para pihak yang bersangkutan maupun masyarakat dan oleh karenanya adalah wajar apabila Penggugat selaku pemilik dan pemegang merek Holland Bakery (kelas barang Nomor 30) yang telah mempergunakan dan memperkenalkan terlebih dahulu

- dimasyarakat roti, kue-kue, makanan kecil merek Holland Bakery dan yang kemudian telah mendaftarkan terlebih dahulu dari pihak lain termasuk Tergugat, berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam penggunaan mereknya tersebut
- baik untuk kelas barang maupun jasa, yang ternyata didalam lalu lintas perdagangan sangat tipis perbedaannya, sehingga telah menimbulkan keracuan dan kebingungan didalam lalu lintas perdagangan;
- Bahwa pendaftaran merek Holland Bakery untuk kelas 42 yang diajukan oleh Tergugat, menurut hemat Penggugat seharusnya ditolak, mengingat merek Holland Bakery telah terdaftar di Ditjen HaKI (dahulu Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek) atas nama Penggugat sejak tanggal 28 Juni 1990 yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 491/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST tanggal 18 Januari 1990, sedangkan Tergugat baru mendaftarkan pada tanggal 16 Agustus 1993, pada saat mana merek Holland Bakery milik Penggugat sudah mulai terkenal di masyarakat terutama di kota-kota besar di Indonesia dan oleh karenanya telah jelas bahwa pendaftaran yang diajukan oleh Tergugat adalah untuk mendompleng ketenaran merek Holland Bakery milik Penggugat;

Dengan demikian sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum apabila Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memerintahkan Ditjen HaKI menghapus pendaftaran merek milik Tergugat (Holland Bakery Kelas Nomor 42 Sertifikat Nomor 317559) dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya mengumumkan penghapusan tersebut dalam Berita Resmi Merek, segera setelah putusan atas perkara ini telah dapat dilaksanakan, karena Tergugat telah menggunakan mereknya tidak sesuai dengan merek jasa yang dimohonkan pendaftaran, yang tujuannya untuk mendompleng ketenaran merek Holland Bakery milik Penggugat, satu dan lain hal agar tidak menimbulkan kerancuan dan kebingungan didalam lalu lintas perdagangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa tindakan Tergugat yang memperdagangkan/ menjual dan memproduksi roti, kue, donat dan makanan kecil lainnya dengan merek Holland Bakery adalah tanpa kewenangan dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum serta merupakan tindakan Tergugat yang menggunakan merek miliknya tidak sesuai dengan merek jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, paling lama 8 (delapan) hari sejak putusan atas perkara ini telah dapat dilaksanakan;

4. Memerintahkan Ditjen HaKI agar menghapus pendaftaran merek milik Tergugat Sertifikat Nomor 317559 tanggal 21 Nopember 1994 dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya memerintahkan Ditjen HaKI untuk mengumumkan penghapusan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek segera setelah putusan atas perkara ini telah dapat dilaksanakan;
 5. Memerintahkan Ditjen HaKI agar untuk selanjutnya menolak dan tidak menerima setiap permintaan pendaftaran merek Holland Bakery untuk kelas barang/jasa Nomor 42 yang diajukan oleh pihak manapun juga, selain Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat agar tidak lagi menggunakan merek Holland Bakery dalam usaha perdagangannya;
 7. Menghukum Tergugat agar menghentikan segala tindakannya yang bertujuan untuk memperdagangkan / menjual dan memproduksi roti, kue, donat maupun makanan kecil lainnya dengan merek Holland Bakery, paling lama delapan hari sejak putusan dalam perkara ini telah dapat dilaksanakan;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 per hari untuk setiap hari keterlambatan Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

bahwa terhadap gugatan penghapusan pendaftaran merek tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel), karena mencampur adukkan antara gugatan penghapusan pendaftaran merek terdaftar Nomor 317559 untuk melindungi kelas jasa 42, Vide pasal 61 ayat 2 huruf b Undang-Undang Merek R.I. Nomor 15 Tahun 2001, dengan gugatan perbuatan melawan hukum, berupa ganti kerugian, yang mana gugatan penghapusan pendaftaran merek tersebut di atas, tidak dikenal di dalam pasal 61 Undang-Undang Merek R.I. Nomor 15 Tahun 2001;
2. Bahwa dengan dicampuradukannya gugatan penghapusan merek dengan gugatan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat tidak boleh dikabulkan, mengingat merek Tergugat terdaftar, maka hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/Sip/1973 tanggal 9 April 1973, antara merek Kampak melawan Raja Kampak (bukti T-1);

II. Merek Daftar Nomor 260637 telah habis masa perlindungan hukum (Kadaluwarsa);

1. Bahwa merek Penggugat daftar Nomor 260637 tanggal 28 Juni 1990 telah habis masa perlindungan hukumnya, Vide pasal 28 Undang-Undang Merek RI Nomor 15 Tahun 2001, sehingga merek yang dijadikan dasar dan gugatan penghapusan merek daftar Nomor 260637 sudah tidak mempunyai perlindungan hukum lagi, untuk melindungi kelas barang 30;
2. Bahwa suatu penghapusan merek terdaftar harus menyebutkan daftar dengan nomor merek tersebut bukan menyebutkan tanggal perpanjangan, karena Undang-Undang Merek RI Nomor 15 Tahun 2001, tidak mengenal atau melindungi tanggal perpanjangan, akan tetapi selalu menyebutkan nomor pendaftaran atas sertifikat merek yang dimaksud;

III. Penggugat Tidak Berhak Untuk Mengajukan Gugatan (Disqualifikasi Catoine Exeptie)

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan (disqualifikasi) dengan menunjuk merek daftar Nomor 260637, mengingat merek daftar nomor 260637 atas nama Kwee Sie Yong yang telah habis masa perlindungan hukumnya, apalagi Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan atas nama PT. Mustika Citra Rasa, karena Penggugat tidak menyebutkan nomor sertifikat atas perpanjangan merek di dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat salah alamat dengan menunjuk putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1203 K/Pdt/1987 tanggal 28 April 1988 (bukti T-2), karena putusan tersebut mengenai perbuatan melawan hukum antara Kwee Sie Yong melawan Abun Kesuma dan Sotania Santosa, yang perkara tersebut tidak ada relevansinya karena bukan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan tersebut dengan dasar penunjukkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1203 K/Pdt/1987 tanggal 28 April 1988, yang menyebutkan Penggugat sebagai pemegang dan pemilik merek Holland Bakery;
3. Bahwa Penggugat salah alamat dengan menunjuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 491/Pdt.G/1989/PN.JKT.PST tanggal 18 Januari 1990 (bukti T-3), karena putusan tersebut mengenai penolakan pendaftaran merek Holland Bakery, antara Kwee Sie Yong melawan Pemerintah R.I. cq. Departemen Kehakiman cq. Direktorat Paten dan Hak Cipta, yang perkara tersebut tidak ada relevansinya dan bukan sebagai pihak atas gugatan Penggugat dalam pengajuan penghapusan merek karena kedua putusan tersebut diatas, tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan perkara sekarang ini, oleh karena itu Pengugat tidak punya hak untuk mengajukan

gugatan dengan dasar sebagai pemegang dan pemilik satu-satunya atas merek Holland Bakery dengan menunjuk kedua putusan tersebut diatas;

IV. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

1. Bahwa di dalam posita dan petitum Penggugat selalu menyebutkan agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HaKI) menghapus pendaftaran merek Tengugat daftar Nomor 317559 untuk melindungi kelas jasa 42;
2. Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pihak di dalam perkara a quo ini, karena tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah mencatat dan melindungi merek-merek yang terdaftar, sebagaimana yang di maksud dalam pasal 73 Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek;
3. Bahwa dengan tidak diikut sertakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka gugatan Penggugat kurang pihak di dalam pengajuan gugatan penghapusan pendaftaran merek, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Merek R.I. Nomor 15 Tahun 2001, karena segala yang berhubungan dengan penghapusan dan pembatalan suatu merek harus melibatkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, akan tetapi Penggugat tidak mengikutsertakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagai pihak yang mencatat dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek atas merek tersebut (Vide Pasal 73), apabila merek tersebut telah dibatalkan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

bahwa terhadap gugatan penghapusan pendaftaran merek tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 28 Mei 2002, Nomor 01/HK.M/2002/P.NIAGA.Smg, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang memperdagangkan/menjual dan memproduksi roti, kue, donat dan makanan kecil lainnya dengan merek Holland Bakery adalah tanpa kewenangan dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum serta merupakan tindakan Tergugat yang

menggunakan merek miliknya tidak sesuai dengan merek jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

3. Memerintahkan Ditjen HaKI agar menghapus pendaftaran merek milik Tergugat sertifikat Nomor 317559 tanggal 21 Nopember 1994 dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya memerintahkan Ditjen HaKI untuk mengumumkan penghapusan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek, segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Memerintahkan Ditjen HaKI agar untuk selanjutnya menolak dan tidak menerima setiap permintaan pendaftaran merek HOLLAND BAKERY untuk kelas barang I jasa Nomor 42 yang diajukan oleh pihak manapun juga selain Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat agar tidak menggunakan merek HOLLAND BAKERY dalam usaha pengdagangannya;
6. Memerintahkan Tergugat agar menghentikan segala tindakannya yang bertujuan untuk memperdagangkan / menjual dan memproduksi roti, kue, donat maupun makanan kecil lainnya dengan merek Holland Bakery, paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan perintah tersebut, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Agustus 2002 No. 014 K/N/HaKI/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs F.X.Y. KIATANTO, S., tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung tanggal 07 Agustus 2002 No. 014 K/N/HaKI/2002 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 9 September 2002, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2003 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 24 Februari 2003 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 24 Februari 2003 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Februari 2003 dengan seksama, namun Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek tidak mengatur tentang Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam perkara merek, namun oleh karena Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus perkara Peninjauan Kembali a quo berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, formil dapat diterima;

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

Bahwa dalam putusan Hakim terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yakni :

1. — Judex facti telah tidak menerapkan atau salah menerapkan atau melanggar ketentuan pasal 61 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan alasan-alasan yang dipergunakan oleh Judex facti untuk menolak eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur karena pertimbangan hukum Judex facti tersebut adalah sudah saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Di satu sisi Judex facti menyatakan bahwa fokus gugatan Termohon Peninjauan Kembali adalah sifatnya penghapusan pendaftaran merek akan tetapi di sisi lain dasar penolakan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali di tolak dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali adalah pemakai pertama merek Holland Bakery;
- Bahwa selanjutnya apabila Judex facti lebih memahami antara gugatan yang bersifat penghapusan pendaftaran merek tentu secara hukum Judex facti tidak akan menolak eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah pemakai pertama merek Holland Bakery. Karena secara hukum pertimbangan Judex facti tersebut adalah tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menolak eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali tersebut karena pertimbangan hukum tersebut bukan menyangkut pokok perkara akan tetapi menyangkut formalitas dari suatu gugatan;

2. — Bahwa apabila *Judex facti* lebih cermat mempelajari gugatan dan eksepsi dan Pemohon Peninjauan Kembali, secara hukum *Judex facti* tidak akan sampai mengambil keputusan dengan menolak eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali karena secara di dalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon kasasi/Penggugat asal) telah menggabungkan antara gugatan yang sifatnya penghapusan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
 - Bahwa apabila di cermati ketentuan hukum dibidang merek, gugatan penghapusan pendaftaran merek dengan gugatan ganti rugi adalah tidak dapat diperiksa dan diputus secara bersamaan karena alasan-alasan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan kedua gugatan tersebut ke Pengadilan adalah telah berbeda satu sama lainnya;
 - a. Gugatan penghapusan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan seseorang atau badan hukum hanya dengan alasan sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 61 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
 - b. Gugatan ganti rugi sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, adalah dapat dilakukan apabila terjadi / terdapat penggunaan merek secara tanpa hak tanpa seijin pemilik merek terdaftar, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang sejenis dengan merek terdaftar;
 - Bahwa mengingat Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon kasasi/ Tergugat asal) di dalam perkara ini adalah secara hukum juga memiliki pendaftaran merek “Holland Bakery” untuk jenis jasa yang termasuk dalam kelas 42 daftar Nomor 317559 yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka secara hukum keputusan *Judex facti* yang telah menolak eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon kasasi / Tergugat asal) merupakan suatu kelalaian besar karena dengan demikian *Judex facti* secara hukum dan secara tersamar telah menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah mempergunakan merek secara tanpa hak. Padahal sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, apabila merek telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, Negara akan memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar tersebut untuk menggunakan merek tersebut di dalam kegiatan produksi dan perdagangan, dengan demikian penggunaan merek “Holland Bakery” oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk jenis jasa yang termasuk dalam kelas 42 adalah telah disetujui dan diizinkan oleh Negara Republik Indonesia;

3. - Bahwa pertimbangan *Judex facti* dengan alasan hukum bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah pemakai pertama / pendaftar pertama merek sengketa adalah telah jelas bertentangan dengan ketentuan hukum di bidang merek (pasal 61 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek), mengingat perkara ini adalah sifatnya gugatan penghapusan pendaftaran merek. Apabila *Judex facti* lebih mencermati dan memahami perihal penghapusan pendaftaran merek sebagaimana terdapat pada pasal 61 ayat 2 huruf a dan b tersebut tentu secara hukum *Judex facti* tidak akan sampai mengambil keputusan untuk mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk sebagian karena yang relevan untuk dijadikan sebagai bukti-bukti di dalam perkara yang sifatnya penghapusan pendaftaran merek adalah :
- Apakah merek sengketa telah tidak dipergunakan tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau sejak tanggal pemakaian terakhir; merek dipergunakan tidak sesuai dengan yang terdaftar yang meliputi penggunaan merek itu sendiri untuk jenis barang atau jasa;*
4. - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex facti* (Hal. 42 alinea 1) yang menyatakan penggunaan merek "Holland Bakery" yang telah terdaftar atas nama Pemohon Peninjauan Kembali di dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor 317559 adalah merupakan perbuatan melawan hukum adalah telah secara jelas menyatakan keberpihakan *Judex facti* terhadap Termohon Peninjauan Kembali, karena apabila *Judex facti* lebih netral / adil di dalam memeriksa sengketa ini yang mengacu kepada ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tentu *Judex facti* tidak akan sampai menyatakan penggunaan merek "Holland Bakery" untuk jenis jasa yang termasuk dalam kelas 42 oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa apabila *Judex facti* tidak memihak pada Termohon Peninjauan Kembali yang di dalam pertimbangan hukumnya tentu tidak sampai menolak eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali yang secara jelas telah menyatakan bahwa sifat sengketa ini adalah penghapusan pendaftaran merek, maka tentu secara hukum perihal perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali di dalam gugatannya, *Judex facti* secara hukum tidak patut mempertimbangkan atau harus menolak dalil-dalil hukum mengenai perbuatan melawan hukum tersebut karena jelas di dalam gugatan yang sifatnya penghapusan pendaftaran merek adalah yang dapat di kedepankan sebagai pertimbangan hukum adalah tepat mengacu kepada ketentuan pasal 61 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dan didalam ketentuan pasal tersebut

perbuatan melawan hukum adalah tidak ada tercantum menjadi suatu alasan hukum untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum didalam penghapusan pendaftaran merek;

5. — Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap keputusan *Judex facti* yang mempertimbangkan keterangan saksi ahli DR. Eddy Damian, SH., yang telah memberikan penjelasan hukum yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dibidang merek, karena DR. Eddy Damian, SH., sebagai saksi ahli tidak mengetahui sifat sengketa yang kepadanya dimohonkan penjelasan hukum dan selanjutnya apabila secara hukum DR. Eddy Damian, SH., sebagai saksi ahli yang capable di bidang merek dan mengetahui untuk perihal apa dia dimohonkan sebagai saksi ahli, tentu saudara saksi ahli tidak akan sampai memberikan pendapat bahwa merek Penggugat adalah lebih dahulu terdaftar, harus diminta izinnnya apabila dipakai pihak lain, karena sifat sengketa ini adalah gugatan penghapusan pendaftaran merek, maka hal-hal yang disampaikan oleh DR. Eddy Damian, SH., tersebut adalah tidak patut dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum karena secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali didalam menggunakan merek Holland Bakery untuk jasa-jasa yang termasuk dalam kelas 42 tidak perlu mendapat izin dan pihak manapun termasuk dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi / Penggugat asal) untuk menggunakannya karena merek "Holland Bakery" untuk jenis jasa yang termasuk dalam kelas 42 telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Ditjen. Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian patut diduga keterangan saksi ahli Eddy Damian, SH., tersebut adalah hanya lebih bersifat menguntungkan Termohon Peninjauan Kembali saja dan tidak layak dinyatakan sebagai keterangan saksi ahli karena penjelasan tersebut tidak dilandasi aturan hukum;
6. — Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum dari *Judex facti* yang juga mempertimbangkan ada tidaknya persamaan pada pokoknya di dalam memutus perkara ini karena pertimbangan hukum dari *Judex facti* adalah telah jelas didasarkan kepada ketidak pahaman *Judex facti* tentang hukum dibidang merek serta keberpihakan *Judex facti* terhadap Termohon Peninjauan Kembali, sebab di dalam gugatan yang sifatnya penghapusan pendaftaran merek *Judex facti* secara hukum semestinya mengingat ketentuan pasal 61 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, adalah tidak dapat mempertimbangkan ada tidaknya persamaan pada pokoknya diantara suatu merek-merek karena alasan hukum tersebut tidak dapat di kedepankan/ dipergunakan sebagai alasan hukum untuk menghapuskan pendaftaran merek dari dalam Daftar Umum Merek, padahal disisi lain didalam pertimbangan *Judex facti* telah memberikan pernyataan dan

mengakui bahwa merek “Holland Bakery” atas nama Pemohon Peninjauan Kembali untuk jenis jasa yang termasuk dalam kelas 42 telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Ditjen. Hak Kekayaan Intelektual maka diantara merek-merek tersebut adalah sudah tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek manapun. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex facti* yang mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya diantara merek “Holland Bakery” untuk jenis jasa yang termasuk dalam kelas 42 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dengan merek “Perusahaan Roti dan Kue Holland Bakery” atas nama Termohon Peninjauan Kembali untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 adalah sudah mengada-ada;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan apabila *Judex facti* di dalam memutuskan sengketa yang sifatnya penghapusan pendaftaran merek juga mempertimbangkan ada tidaknya persamaan pada pokoknya, karena sesuai dengan ketentuan hukum di bidang merek *Judex facti* telah melebihi kapasitasnya apabila di dalam sengketa yang bersifat penghapusan pendaftaran merek juga mempertimbangkan ada tidaknya persamaan pada pokoknya, karena sesuai ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual tidak pernah membagi atau mendelegasikan kewenangan di bidang merek termasuk untuk menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya diantara merek-merek termasuk kepada Pengadilan Niaga Semarang cq. *Judex facti* sebagaimana dalam sengketa sekarang;
- 7. - Bahwa di dalam pertimbangan *Judex facti* tidak bersandar kepada ketentuan hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan merek “Holland Bakery” untuk jenis jasa yang termasuk dalam kelas 42 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Perusahaan Roti dan Kue Holland Bakery” atas nama Termohon Peninjauan Kembali untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 30, sebab untuk menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya adalah harus mempertimbangkan unsur jenis jasa atau barang sejenis, dengan demikian mengingat merek-merek dalam sengketa sekarang ini adalah untuk melindungi jenis yang berbeda yakni satu untuk jasa dan satu lagi untuk barang, maka secara hukum jelas diantara merek-merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya. Sebagaimana hal tersebut dikuatkan dengan surat dari Direktur Merek Ditjen HaKI yang menyatakan tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek dagang Termohon Peninjauan Kembali dengan merek jasa Pemohon Peninjauan Kembali (Terlampir 1);
- Bahwa pertimbangan Hukum *Judex facti* yang menyatakan bahwa di antara merek Holland Bakery untuk jenis jasa yang termasuk dalam kelas 42

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Perusahaan Roti dan Kue Holland Bakery” untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 adalah telah secara jelas menunjukkan ketidak pahaman *Judex facti* akan ketentuan hukum di bidang merek terutama di bidang klasifikasi kelas dan jenis barang yakni antara kelas barang dan jasa, padahal saksi ahli dan Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual telah secara tegas menerangkan dan menjelaskan di depan persidangan bahwa penggunaan merek-merek yang sama adalah diperkenankan sepanjang hal tersebut tidak untuk jenis barang atau jasa sejenis dan didalam Daftar Umum Merek sendiri banyak terdaftar merek-merek yang sama untuk atas nama yang berbeda antara lain merek barang kelas 30 Holland Martabak Nomor Daftar 325454 a/n Frans Adinata (Terlampir 2) dengan merek barang kelas 30 Holland Bakery Nomor Daftar 493450 a/n PT. Mustika Citra Rasa (Terlampir 3) dan hal tersebut diperkenankan Undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dengan demikian pertimbangan *Judex facti* tersebut adalah lebih didasarkan argumen-angumen hukum dari Termohon Peninjauan Kembali yang sifatnya hanya sepihak;

8. – Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum *judex facti* yang juga menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah mempunyai itikad tidak baik dengan membongceng merek yang sudah dikenal oleh umum adalah jelas-jelas tidak relevan untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum di dalam sengketa yang sifatnya penghapusan pendaftaran merek, karena secara hukum pertimbangan hakim yang menilai Pemohon Peninjauan Kembali adalah pengguna merek yang dilandasi itikad tidak baik adalah sudah jelas bertentangan dengan ketentuan hukum pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, hal mana mengingat Pemohon Peninjauan Kembali adalah memiliki sertifikat pendaftaran merek yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka pertimbangan *Judex facti*, yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah pengguna merek yang tidak beritikad tidak baik adalah sudah tidak berlandaskan pada suatu fakta hukum;

Bahwa untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap Hakim Pemeriksa Peninjauan Kembali yaitu perihal itikad tidak baik maka kami Pemohon Peninjauan Kembali perlu menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa mungkin Pemohon Peninjauan Kembali dikatakan : “adanya itikad tidak baik dan Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) karena memperoleh keuntungan dari ketenaran merek Penggugat (Termohon Peninjauan-kembali)” (halaman 52 alinea 2 Putusan Pengadilan Niaga Tingkat Pertama), padahal dalam kenyataannya Pemohon Peninjauan Kembali sudah memakai

nama Holland Bakery sebelum Termohon Peninjauan Kembali memakai dan menggunakan nama tersebut;

Betul-betul *Judex facti* jo. Majelis Hakim Kasasi khilaf tentang “iktikad tidak baik” dan “ketenaran” yang disebutkan, yang sebenarnya tidak ada. Sedangkan hal yang khilaf ini dijadikan alasan pokok pertimbangan *Judex facti* untuk dikabulkannya gugatan penghapusan merek Holland Bakery milik Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa dalam perkara ini yang berupa gugatan penghapusan pendaftaran merek terdaftar adalah berlebihan apabila *Judex facti* mengatakan Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai iktikad tidak baik, karena satu-satunya instansi yang berwenang untuk menentukan hal tersebut adalah Direktorat Jenderal HaKI dan perihal tersebut sudah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2001;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka terdaptarnya merek jasa Holland Bakery kelas 42 milik Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikualifikasikan mempunyai iktikad tidak baik, dengan alasan hukum :

Merek tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melalui proses pemeriksaan substantif selama 9 (sembilan) bulan serta telah diumumkan dalam berita resmi merek yang berarti merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis, sehingga dapat disimpulkan merek tersebut didaftarkan karena mempunyai iktikad baik dari Pemohon Peninjauan Kembali;

9. - Bahwa didalam sengketa sekarang adalah sangat berlebihan apabila *Judex facti* memberikan pertimbangan hukum yang membatasi Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan kegiatan produksinya berupa memproduksi roti-roti dan sejenisnya karena izin-izin yang menyangkut pembuatan dan produksi roti-roti dan barang sejenis lainnya adalah tidak ada kaitannya dengan sengketa penghapusan pendaftaran merek pada masa sekarang ini, akan tetapi seharusnya *Judex facti* hanya menilai apakah merek “Holland Bakery” yang terdaftar untuk jenis jasa yang termasuk dalam kelas 42 sudah digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan yang terdaftar dan selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memproduksi roti ataupun menjual dengan merek “Holland Bakery”, merek jasa Holland Bakery kelas 42 tersebut hanya dipergunakan untuk nama tempat penyediaan makanan dan minuman/restaurant sesuai jenis yang didaftarkan dalam kelas yang bersangkutan;

Dengan demikian pertimbangan *Judex facti* tersebut hanya berdasarkan penjelasan sepihak dari Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa secara jelas putusan *Judex facti* yang juga memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menolak permohonan permintaan pendaftaran merek "Holland Bakery" dari pihak manapun untuk jenis jasa yang termasuk dalam kelas 42 adalah jelas-jelas menunjukkan *Judex facti* di dalam memutus perkara ini adalah telah nyata-nyata melebihi kapasitasnya, karena sesuai ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pelaksana administratif di bidang merekalah yang mempunyai kewenangan untuk hal tersebut, oleh sebab itu hal-hal yang menyangkut di bidang merek adalah merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual termasuk untuk menolak atau mendaftarkan suatu permintaan pendaftaran merek dan kewenangan tersebut menurut hemat kami tidak pernah didelegasikan kepada pihak manapun termasuk *judex facti* yang memeriksa sengketa di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Dengan demikian secara hukum pertimbangan-pertimbangan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang,

mengenai alasan ad. 4;

bahwa alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (putusan Mahkamah Agung Nomor 014 K/N/HaKI/ 2002 tanggal 7 Agustus 2002 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Hk.M/ 2002/PNIAGA.Smg tanggal 28 Mei 2002) terdapat kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 67f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa *judex facti* di dalam putusannya halaman 43 dan 44 mempertimbangkan bahwa dari bukti-bukti P-3b.1, P-3b.2, dan P-3b.3 terbukti bahwa Tergugat telah menggunakan merek tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan, namun di dalam putusan tersebut *judex facti* juga mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga aman putusannya pun keliru;
- b. bahwa gugatan penghapusan merek dengan alasan 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, diatur dalam Pasal 61 ayat (2) b jis Pasal 63 dan 65 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, karenanya putusan Pengadilan harus didasarkan pada pemeriksaan dan pertimbangan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut;
- c. bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* yang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa karena lalai melaksanakan perintah agar Tergugat

menghentikan segala tindakan yang bertujuan untuk memperdagangkan/menjual dan memproduksi roti, kue, donat maupun makanan kecil lainnya dengan merek Holland Bakery, paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (butir 6 dan 7 amar putusan *judex facti*), merupakan kekeliruan yang nyata dan karenanya putusan Mahkamah Agung jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili lagi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

bahwa Mahkamah Agung dapat menyetujui dan karenanya mengambil alih pertimbangan *judex facti* menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Dalam Pokok Perkara :

bahwa Mahkamah Agung juga dapat menyetujui dan karenanya mengambil alih pertimbangan *judex facti* menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sepanjang mengenai telah terbuktinya Tergugat menggunakan merek Holland Bakery untuk memproduksi barang berupa : roti, kue yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan yakni merek Holland Bakery untuk jasa-jasa di bidang penyediaan makanan dan minuman;

bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 gugatan penghapusan merek Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan, dan menurut Pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Panitera Pengadilan harus segera menyampaikan isi putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya melaksanakan penghapusan merek Tergugat dan Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

bahwa mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan penghapusan pendaftaran merek Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, sedangkan tuntutan ganti rugi hanya dimungkinkan dalam gugatan atas pelanggaran merek seperti yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sehingga tuntutan ganti rugi tersebut harus ditolak;

bahwa mengenai petitum Nomor 5, 6, dan 7 dari gugatan Penggugat, dengan dihapuskannya merek Tergugat dari Daftar Umum Merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka tuntutan dalam petitum Nomor 5, 6 dan 7 adalah berlebihan dan pula tidak ada dasar hukumnya, sehingga tuntutan tersebut juga harus tolak;

bahwa selain tuntutan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan, Penggugat juga mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon : DRS. F.X.Y. KIATANTO, S., dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 07 Agustus 2002 Nomor 014 K/N/HaKI/2002 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang dikalahkan, maka ia harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik dalam pengadilan tingkat pertama, tingkat kasasi maupun dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DRS. F. X. Y. KIATANTO, S., tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 07 Agustus 2002 Nomor 014 K/N/HaKI/2002;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Eksepsi :

Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang memperdagangkan/menjual dan memproduksi roti, kue, donat dan makanan kecil lainnya dengan merek "Holland Bakery" tidak sesuai dengan merek jasa yang didaftarkan atas nama Tergugat;

Menyatakan hapus pendaftaran merek "Holland Bakery" atas nama Tergugat, Nomor Pendaftaran 317559 tanggal 21 November 1994 untuk kelas jasa 42;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Semarang untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual yang selanjutnya menghapus pendaftaran merek “Holland Bakery” atas nama Tergugat tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Menolak gugatan yang selebihnya;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditentukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 Juli 2003 oleh MARIANNA SUTADI, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, ABDUL RAHMAN SALEH, SH.MH., Hakim Agung dan Prof. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan RAHNI MULYATI, SH., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

ABDUL RAHMAN SALEH, SH.MH.

MARIANNA SUTADI, SH.

ttd.

Prof. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

RAHMI MULYATI, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp.	9.993.000,-
Jumlah	Rp.	10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah)		

PUTUSAN

Nomor : 014 K/N/HaKI/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

DRS. F.X.Y. KIATANTO, S., beralamat di Jalan Magelang Nomor 80 Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : FAHMI ASSEGAF, SH.MH., Advokat dan Pengacara dan PACIFIC PATENT, beralamat di Graha Niaga Lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2002, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan

PT. MUSTIKA CITRA RASA, beralamat Jalan Hayam Wuruk Nomor 79 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : RUDI H. SIMANJUNTAK (SOLO S), SH., FARID, SH., dan HERU PURWADI, SH., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada TRI JURIS LAW OFFICE, beralamat di Jalan Gading Kirana Timur IX Blok A. 10 Nomor 5 Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2002, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan penghapusan merek dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat adalah pemegang dan pemilik satu-satunya merek HOLLAND BAKERY berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1203 K/Pdt/1987 tanggal 28 April 1998, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 491/Pdt.G/1998/PN.JKT. PST tanggal 18 Januari 1990 jo. Sertifikat Merek Nomor

260637 tanggal 28 Juni yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman R.I. (sekarang Ditjen HaKI Departemen Kehakiman dan HAM), selanjutnya disebut Ditjen HaKI, demikian berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 260637 tanggal 28 Juni 1990 yang telah diperpanjang tanggal 16 Mei 2000, untuk kelas barang / jasa Nomor 30 (bukti P-1). Dengan demikian menurut hukum dan Ditjen HaKI atas tindakan pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek milik Penggugat tersebut;

- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 1994 Ditjen HaKI kembali mengeluarkan sertifikat merek yang etiket mereknya sama dengan etiket merek Holland Bakery milik Penggugat, hanya saja kali ini dikeluarkan untuk kelas barang / jasa Nomor 42 dan untuk jenis barang / jasa. Jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman (restaurant), bar, kedai kopi (cafe), cafetaria, tempat makan yang menghadirkan kudapan (snack bar), warung kopi (coffe shop), jasa boga, rumah makan (catering) jasa ruang bersantai untuk minum cocktail;
- Bahwa sertifikat merek tertanggal 21 Nopember 1994 tersebut dikeluarkan oleh Ditjen HaKI adalah berdasarkan permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 16 Agustus 1993, demikian berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 317559 tanggal 21 Nopember 1994 (bukti P-2), padahal menurut hemat Penggugat, selayaknya permohonan termaksud harus ditolak oleh Ditjen HaKI karena bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan sertifikat merek Nomor 317559 yang dimilikinya, Tergugat seharusnya mengetahui bahwa ia hanya berhak melakukan usaha dibidang jasa-jasa penyediaan makanan dan minuman dengan merek Holland Bakery, akan tetapi tidak berhak untuk membuat dan menjual roti, kue dan makanan kecil lainnya dengan merek Holland Bakery, karena tindakan tersebut termasuk dalam kelas barang 30 yang merupakan kelas barang milik Penggugat;
- Bahwa dalam kenyataannya Tergugat dalam usaha perdagangannya di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 48 C Yogyakarta dan di Mal Ciputra SO 39 Semarang, telah memperdagangkan /menjual bahkan membuat I memproduksi roti, kue, donat maupun makanan kecil lainnya dengan merek Holland Bakery (Bukti P-3);
- Bahwa tindakan Tergugat yang memperdagangkan I menjual dan memproduksi roti, kue, donat dan makanan kecilnya dengan merek Holland Bakery adalah tanpa kewenangan dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, perbuatan mana menurut hemat Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan Tergugat yang menggunakan mereknya tidak sesuai dengan merek jasa yang dimohonkan pendaftaran (Vide : pasal 61 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001);
- bahwa sesuai dan berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga Semarang;

- Bahwa tindakan Tergugat yang mendaftarkan merek Holland Bakery untuk kelas 42 dan yang kemudian telah menggunakan mereknya tidak sesuai dengan merek jasa sebagaimana yang dimohonkan pendaftaran, dengan memproduksi dan menjual roti, kue-kue dan makanan kecil lainnya dengan merek Holland Bakery tentunya untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan ketenaran merek Holland Bakery milik Penggugat, perbuatan mana jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, mengingat merek Holland Bakery milik Penggugat tersebut telah dikenal di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia, sehingga jika dihubungkan dengan jangkauan pelayanan dan pemasaran Penggugat serta biaya yang dikeluarkan untuk memperkenalkan merek Holland Bakery di masyarakat hingga roti, kue-kue dan makanan kecil lainnya merek Holland Bakery milik Penggugat tersebut menjadi terkenal di masyarakat sebagai roti, kue-kue, makanan kecil yang berkualitas dan enak, maka wajar apabila Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 perbulan, terhitung sejak Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek Nomor 317559, yaitu sejak tanggal 16 Agustus 1993 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Niaga Semarang ialah sebesar Rp. 10.000.000,00 x 103 bulan = Rp. 1.030.000.000,00 secara tunai dan sekaligus;
- Bahwa Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 / per hari untuk setiap hari keterlambatan Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini;
- Bahwa dengan dikabulkannya permintaan pendaftaran merek Holland Bakery untuk kelas barang Nomor 42 (jasa) yang diajukan oleh Tergugat, jelas telah menimbulkan kerancuan dan kebingungan baik bagi Penggugat maupun masyarakat umum, karena dalam kenyataannya didalam lalu lintas perdagangan sangat sulit untuk membedakan yang manakah Holland Bakery untuk kelas barang (Nomor 30) dan yang manakah untuk kelas jasa (Nomor 42), hal mana mengingat untuk kelas barang (Nomor 30) diperbolehkan untuk memproduksi dan menjual, dan tentunya didalam usahanya menjual dan memproduksi tersebut memerlukan tempat, yang untuk membedakannya dengan merek lain dipasang merek Holland Bakery pada tempat usahanya, sementara untuk kelas jasa (Nomor 42) ialah jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman, maka pada tempat usahanya juga akan dipasang merek Holland Bakery (meskipun pada tempat usahanya tersebut tidak diperbolehkan menjual dan membuat roti / makanan (Nomor 30) dengan merek Holland Bakery, karena untuk kelas Nomor 30 telah menjadi milik pihak lain in casu Penggugat). Bahwa keadaan dimana suatu usaha dibidang jasa (penyediaan tempat usaha makanan) dengan merek Holland Bakery, sementara pemilik usaha tersebut ternyata pada orang yang berbeda, jelas menimbulkan suatu kerancuan dan kebingungan bagi para pihak yang bersangkutan maupun masyarakat dan oleh karenanya adalah wajar apabila

Penggugat selaku Penggugat pemilik dan pemegang merek Holland Bakery (kelas barang Nomor 30) yang telah mempergunakan dan memperkenalkan terlebih dahulu dimasyarakat roti, kue-kue, makanan kecil merek Holland Bakery dan yang kemudian telah mendaftarkan terlebih dahulu dan pihak lain termasuk Tergugat, berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam penggunaan mereknya tersebut baik untuk kelas barang maupun jasa, yang ternyata didalam lalu lintas perdagangan sangat tipis perbedaannya, sehingga telah menimbulkan kerancuan dan kebingungan didalam lalu lintas perdagangan;

- Bahwa pendaftaran merek Holland Bakery untuk kelas 42 yang diajukan oleh Tergugat, menurut hemat Penggugat seharusnya ditolak, mengingat merek Holland Bakery telah terdaftar di Ditjen HaKI (dahulu Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek) atas nama Penggugat sejak tanggal 28 Juni 1990 yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 491/ Pdt.G/ 1998/PN.JKT.PST tanggal 18 Januari 1990, sedangkan Tergugat baru mendaftarkan pada tanggal 16 Agustus 1993, pada saat mana merek Holland Bakery milik Penggugat sudah mulai terkenal di masyarakat terutama di kota-kota besar di Indonesia dan oleh karenanya telah jelas bahwa pendaftaran yang diajukan oleh Tergugat adalah untuk mendompleng ketenaran merek Holland Bakery milik Penggugat;

Dengan demikian sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum apabila Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memerintahkan Ditjen HaKI menghapus pendaftaran merek milik Tergugat (Holland Bakery Kelas Nomor 42 Sertifikat Nomor 317559) dan Daftar Umum Merek dan selanjutnya mengumumkan penghapusan tersebut dalam Berita Resmi Merek, segera setelah putusan atas perkara ini telah dapat dilaksanakan, karena Tergugat telah menggunakan mereknya tidak sesuai dengan merek jasa yang dimohonkan pendaftaran, yang tujuannya untuk mendompleng ketenaran merek Holland Bakery milik Penggugat, satu dan lain hal agar tidak menimbulkan kerancuan dan kebingungan dialam lalu lintas perdagangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa tindakan Tergugat yang memperdagangkan / menjual dan memproduksi roti, kue, donat dan makanan kecil lainnya dengan merek Holland Bakery adalah tanpa kewenangan dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum serta merupakan tindakan Tergugat yang menggunakan merek miliknya tidak sesuai dengan merek jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan

- sekaligus, paling lama 8 (delapan) hari sejak putusan atas perkara ini telah dapat dilaksanakan;
4. Memerintahkan Ditjen HaKI agar menghapus pendaftaran merek milik Tergugat Sertifikat Nomor 317559 tanggal 21 Nopember 1994 dan Daftar Umum Merek dan selanjutnya memerintahkan Ditjen HaKI untuk mengumumkan penghapusan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek segera setelah putusan atas perkara ini telah dapat dilaksanakan;
 5. Memerintahkan Ditjen HaKI agar untuk selanjutnya menolak dan tidak menerima setiap permintaan pendaftaran merek Holland Bakery untuk kelas barang / jasa Nomor 42 yang diajukan oleh pihak manapun juga, selain Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat agar tidak lagi menggunakan merek Holland Bakery dalam usaha perdagangannya;
 7. Menghukum Tergugat agar menghentikan segala tindakannya yang bertujuan untuk memperdagangkan / menjual dan memproduksi roti, kue, donat maupun makanan kecil lainnya dengan merek Holland Bakery, paling lama delapan hari sejak putusan dalam perkara ini telah dapat dilaksanakan;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 per hari untuk setiap hari keterlambatan Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
 9. menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

I. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*).

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), karena mencampuradukkan antara gugatan Penghapusan pendaftaran merek terdaftar Nomor 317559 untuk melindungi kelas jasa 42, Vide pasal 61 ayat 2 huruf b Undang-Undang Merek RI Nomor 15 Tahun 2001, dengan gugatan perbuatan melawan hukum, berupa ganti kerugian, yang mana gugatan penghapusan pendaftaran merek tersebut diatas, tidak dikenal didalam pasal 61 Undang-Undang Merek RI Nomor 15 Tahun 2001;
2. Bahwa dengan dicampur-adukannya gugatan penghapusan merek dengan gugatan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat tidak boleh dikabulkan, mengingat merek Tergugat terdaftar, maka hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/Sip/1973 tanggal 9 April 1973, antara merek Kampak melawan Raja Kampak (bukti T-1)

II. Merek Daftar Nomor 260637 telah habis masa perlindungan hukum (Kadaluwarsa);

1. Bahwa merek Penggugat daftar Nomor 260637 tanggal 28 Juni 1990 telah habis masa perlindungan hukumnya, Vide pasal 28 Undang-Undang Merek RI Nomor 15 Tahun 2001, sehingga merek yang dijadikan dasar dan gugatan penghapusan merek daftar Nomor 260637 sudah tidak mempunyai perlindungan hukum lagi, untuk melindungi kelas barang 30;
2. Bahwa suatu penghapusan merek terdaftar harus menyebutkan daftar dengan nomor merek tersebut bukan menyebutkan tanggal perpanjangan, karena Undang-Undang Merek RI Nomor 15 Tahun 2001, tidak mengenal atau melindungi tanggal perpanjangan, akan tetapi selalu menyebutkan nomor pendaftaran atas sertifikat merek yang dimaksud;

III. Penggugat Tidak Berhak Untuk Mengajukan Gugatan (*Disqualifikasi Catoire Exeptie*).

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan (Disqualifikasi) dengan menunjuk merek daftar Nomor 260637, mengingat merek daftar nomor 260637 atas nama Kwee Sie Yong yang telah habis masa perlindungan hukumnya, apalagi Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan atas nama PT. Mustika Citra Rasa, karena Penggugat tidak menyebutkan nomor sertifikat atas perpanjangan merek didalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat salah alamat dengan menunjuk putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1203 K/Pdt/1987 tanggal 28 April 1988 (bukti T-2), karena putusan tersebut mengenai perbuatan melawan hukum antara Kwee Sie Yong melawan Abun Kesuma dan Sotania Santosa, yang perkara tersebut tidak ada relevansinya karena bukan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk penunjukkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1203 K/Pdt/1987 tanggal 28 April 1988, yang menyebutkan Penggugat sebagai pemegang dan pemilik merek Holland Bakery;
3. Bahwa Penggugat salah alamat dengan menunjuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 491/Pdt.G/1989/PN.JKT.PST tanggal 18 Januari 1990 (bukti T-3), karena putusan tersebut mengenai penolakan pendaftaran merek Holland Bakery, antara Kwee Sie Yong melawan Pemerintah RI cq. Departemen Kehakiman cq. Direktorat Paten dan Hak Cipta, yang perkara tersebut tidak ada relevansinya dan bukan sebagai pihak atas gugatan Penggugat dalam pengajuan penghapusan merek karena kedua putusan tersebut diatas, tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan perkara sekarang ini oleh karena itu Pengugat tidak punya hak untuk mengajukan gugatan dengan dasar sebagai pemegang dan pemilik satu-satunya atas merek Holland Bakery dengan menunjuk kedua putusan tersebut diatas;

IV. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

1. Bahwa didalam posita dan petitum Penggugat selalu menyebutkan agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HaKI) menghapus pendaftaran merek Tergugat daftar Nomor 317559 untuk melindungi kelas jasa 42;
2. Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pihak didalam perkara a quo ini, karena tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah mencatat dan melindungi merek-merek yang terdaftar, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 73 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek;
3. Bahwa dengan tidak diikut sertakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka gugatan Penggugat kurang pihak didalam pengajuan gugatan penghapusan pendaftaran merek, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 Undang-Undang Merek RI Nomor 15 Tahun 2001, karena segala yang berhubungan dengan penghapusan dan pembatalan suatu merek harus melibatkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, akan tetapi Penggugat tidak mengikutsertakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagai pihak yang mencatat dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek atas merek tersebut (Vide pasal 73), apabila merek tersebut telah dibatalkan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

bahwa terhadap gugatan penghapusan merek tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 28 Mei 2002, Nomor 01/HK.M/2002/ PN. NIAGA.Smg, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang memperdagangkan / menjual dan memproduksi roti, kue, donat dan makanan kecil lainnya dengan merek Holland Bakery adalah tanpa kewenangan dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum serta merupakan tindakan Tergugat yang menggunakan merek miliknya tidak sesuai dengan merek jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Memerintahkan Ditjen HaKI agar menghapus pendaftaran merek milik Tergugat sertifikat Nomor 317559 tanggal 21 Nopember 1994 dan Daftar Umum Merek dan selanjutnya memerintahkan Ditjen HaKI untuk mengumumkan penghapusan

pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek, segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

4. Memerintahkan Ditjen HaKI agar untuk selanjutnya menolak dan tidak menerima setiap permintaan pendaftaran merek Holland Bakery untuk kelas barang / jasa Nomor 42 yang diajukan oleh pihak manapun juga selain Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat agar tidak menggunakan merek Holland Bakery dalam usaha perdagangannya;
6. Memerintahkan Tergugat agar menghentikan segala tindakannya yang bertujuan untuk memperdagangkan / menjual dan memproduksi roti, kue, donat maupun makanan kecil lainnya dengan merek Holland Bakery, paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan perintah tersebut, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum dan dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 28 Mei 2002, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Juni 2002, sebagaimana ternyata dan akte permohonan kasasi Nomor 01/HK.Merek/2002/PN. Niaga.Smg jo. Nomor 01 HK/Merek/K/2002/PN.Niaga/Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Juni 2002;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 18 Juni 2002 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari para Pemohon kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juni 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

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

1. Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dengan menolak eksepsi Pemohon kasasi/Tergugat asal mengenai gugatan kabur (obscuur libel) karena :

- Bahwa dalam surat gugatan Termohon kasasi / Penggugat asal mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi /Tergugat asal telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” dengan menunjuk pasal 61 ayat 2 huruf b jo. pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, sedangkan alasan perbuatan melawan hukum tidak dikenal dalam gugatan Penghapusan Merek, dengan demikian dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan Termohon kasasi/Penggugat asal adalah salah / keliru. Berdasarkan pasal 118 RIB LN 1941/44, surat gugatan adalah dasar hukum satu-satunya untuk pemeriksaan perkara oleh Judex Facti, bahwa oleh karena gugatan keliru, maka menurut hukum gugatan seperti itu harus diputus tidak dapat diterima;

Hal ini juga sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 178 K/Sip/1973 tertanggal 09 April 1973, yang dengan tegas memutuskan bahwa :

- Petitum gugatan mengenai perbuatan melawan hukum selain menuntut pembatalan merek terdaftar, tidak boleh dikabulkan. Oleh karena tidak mungkin seseorang yang mereknya telah terdaftar dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila belum diperoleh suatu keputusan yang mempunyai kekuatan pasti, mengenai siapa yang berhak atas perlindungan hukum atas merek tersebut;
- Bahwa gugatan Penggugat asal / Termohon kasasi adalah kabur / obscuur libel karena secara nyata-nyata didalam gugatannya Termohon kasasi / Penggugat asal telah menggabungkan antara gugatan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek;
- Bahwa menurut ketentuan hukum dibidang merek, gugatan penghapusan pendaftaran merek dengan ganti rugi adalah tidak dapat diperiksa dan diputus secara bersamaan, karena alasan-alasan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan kedua gugatan tersebut ke Pengadilan adalah sangat berbeda satu sama lain, karena gugatan ganti rugi sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 76 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 adalah dapat dilakukan apabila terjadi / terdapat penggunaan merek secara tanpa hak / tanpa seijin pemilik merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis dengan merek terdaftar;

- Bahwa mengingat Pemohon kasasi/Tergugat asal didalam perkara sekarang ini adalah secara hukum juga memiliki pendaftaran merek “Holland Bakery” untuk jenis jasa yang termasuk dalam kelas 42 daftar Nomor 317559 yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka secara umum apabila Judex Facti lebih cermat didalam memeriksa sengketa sekarang ini, keputusan Judex Facti yang telah menolak eksepsi Pemohon kasasi/Tergugat asal adalah jelas telah merupakan suatu kelalaian besar karena dengan demikian Judex Facti secara hukum dan secara tersamar telah menyatakan Pemohon kasasi telah mempergunakan merek secara tanpa hak. Pada hal sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, apabila merek telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, negara akan memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar tersebut untuk menggunakan merek tersebut didalam kegiatan produksi dan perdagangan, dengan demikian penggunaan merek “Holland Bakery” oleh Pemohon kasasi / Tergugat asal untuk jenis jasa yang termasuk dalam kelas 42 adalah telah disetujui dan diizinkan oleh Negara Republik Indonesia;
- Bahwa didalam penghapusan pendaftaran merek berdasarkan pasal 61 ayat 2 huruf b jo. pasal 63 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, tidak dikenal adanya gugatan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu, Judex Facti salah menerapkan hukum dengan menolak eksepsi Pemohon kasasi I Tergugat asal;
- Bahwa Judex Facti salah mempertimbangkan hukum dalam putusannya pada halaman 41 alinea pertama, yang menolak seluruh eksepsi Pemohon Kasasi I Tergugat asal dengan menyebutkan tidak diikuti sertakan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman & HAM RI sebagai pihak dalam perkara ini adalah merupakan hak dan Termohon Kasasi I Penggugat asal, hal ini sangat bertentangan dengan pasal 73 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, mengingat segala pencatatan merek terdaftar selalu oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman & HAM RI yang memberi perlindungan hukum atas merek tersebut;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat asal / Termohon kasasi adalah tidak sempurna karena berdasarkan pasal 119 RIB LN 1941/44, Judex Facti berwenang memberikan nasihat pada Penggugat dalam mengajukan gugatan, dengan demikian Judex Facti keliru dengan menyatakan bahwa menjadi hak Penggugat menetapkan siapa yang dijadikan Tergugat;

2. Tentang Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar.

- Bahwa penghapusan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 61 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi ahli dan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman & HAM RI serta bukti yang diperlihatkan dipersidangan, bukti T-6, T-15, T-16, T-23 dan T-24, menegaskan bahwa merek jasa daftar Nomor 317559 untuk melindungi kelas jasa 42 sudah sesuai pemakaian / penggunaannya dengan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Keterangan selengkapnya saksi ahli tersebut, termasuk dalam VCD yang direkam lengkap oleh Pemohon kasasi/Tergugat asal, dilampirkan bersama Memori kasasi ini, yang penilaiannya sepenuhnya diserahkan kepada kewenangan Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung untuk menilai berdasarkan kearifan dan keadilan, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksanya dikarenakan sangat penting sekali isi dan rekaman VCD tersebut;
- Bahwa *Judex Facti* tidak mengindahkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pasal 1;
- Bahwa Termohon kasasi/Penggugat asal adalah pemilik merek dagang "Perusahaan roti dan kue Holland Bakery", sebagaimana terbukti dalam bukti T-4, diatur dalam pasal 1 ayat 1 jo. ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang peralihan kepemilikannya baru terjadi pada tanggal 4 Februari 1999 sehingga secara hukum sebagai pemilik Termohon kasasi/Penggugat asal saat itu, yakni sejak dicatat peralihannya pada Kantor Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman & HAM RI berdasarkan bukti P-4;
- Sedangkan Pemohon kasasi / Tergugat asal adalah pemilik Merek Jasa "Holland Bakery", sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 jo. ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, sebagaimana terbukti dan bukti T-5;
- Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, apabila merek telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, negara memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar tersebut;
- Dengan demikian keterangan saksi ahli adalah sekedar menjelaskan kebenaran fakta bahwa baik Penggugat asal/Termohon kasasi maupun Tergugat asal /Pemohon kasasi adalah pemilik yang sah dan merek "Holland Bakery" dikelas yang berbeda, yaitu barang dan jasa, dengan demikian berdasarkan bukti otentik yang ada di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual

Departemen Kehakiman & HAM RI keduanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukumnya pada halaman 43 alinea ke tiga dalam putusannya *a quo* dan halaman 44 alinea pertama dengan menunjuk Label Petunjuk Harga yang dipasang oleh Pemohon kasasi / Tergugat asal, yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa dengan label petunjuk harga yang dipasang oleh Tergugat pada roti dan kue yang seperti bukti tertanda P-3 b-1 (dengan tulisan Holland Bakery Yunior 1600 donat), bukti P-3 b-2 (dengan tulisan Holland Bakery Roti/Hot Dog 3400 Roti manis) dan P3.b3 (dengan tulisan Holland Bakery Roti Kelapa 2.300 Roti Manis), serta kemasan plastik yang dipakai Tergugat untuk membungkus roti dan kue (P-7) dimana bukti-bukti tersebut diatas menunjukkan bahwa donat, roti hot dog, roti kelapa dan lain-lainnya adalah buatan Holland Bakery hal mana membuktikan Tergugat telah membuat / memproduksi roti (Bakery) dan kue-kue dengan Merek Holland Bakery;
- Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut adalah sangat keliru dan tidak benar, karena bukti label petunjuk harga adalah petunjuk harga dan sama sekali bukan sebagai bukti bahwa Holland Bakery milik Pemohon kasasi/Tergugat asal (bukti T-5) telah memproduksi roti-roti dan kue-kue dengan merek Holland Bakery milik Termohon kasasi/Penggugat asal (quadron). Bahwa bukti T-5 *a quo* adalah tidak lebih dan tidak kurang sekedar menunjukkan restoran atau toko roti Holland Bakery (menunjukkan lokasi) dari pada Holland Bakery (merek jasa) dimana kedudukan dan Holland Bakery (merek jasa) milik Pemohon kasasi I Tergugat asal berada;
- Pemohon kasasi / Tergugat asal perlu menjelaskan bahwa label petunjuk harga tersebut adalah petunjuk harga yang dipasang sesuai dengan merek jasa yang dimiliki Pemohon kasasi/Tergugat asal yang ditempelkan pada rak-rak tempat penjualan roti merek dagang Be Living (bukti T-23) yang kemudian diambil tanpa hak dan tanpa persetujuan serta tanpa sepengetahuan dari pemiliknya oleh Termohon kasasi / Penggugat asal, bahwa label petunjuk harga tersebut bukan sebagai merek dagang, melainkan hanya petunjuk harga yang dipakai oleh Pemohon kasasi / Tergugat asal dalam memasarkan (menjual) roti dengan merek Be Living, makanan, minuman, dll. Bahwa penempatan merek jasa “Holland Bakery” milik Pemohon kasasi/Tergugat asal pada rak-rak tempat penjualan roti dan kue dengan merek dagang Be Living tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek;
- Bahwa Termohon kasasi/Penggugat asal telah mengecoh *Judex Facti* dengan mengajukan bukti label petunjuk harga tersebut agar menimbulkan kesan

yuridis bahwa seakan-akan label petunjuk harga tersebut adalah merek jasa berubah menjadi merek dagang “Holland Bakery”. Bahwa lalu *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan dengan menyatakan pula label petunjuk harga yang ditempatkan pada rak-rak tempat penjualan kue dan roti dengan merek dagang *Be Living* tersebut adalah merek dagang “Holland Bakery” milik Termohon kasasi / Penggugat asal, padahal label petunjuk harga tersebut adalah petunjuk harga semata-mata dan merek jasa “Holland Bakery” kelas jasa 42;

- Bahwa mengenai dimana ditempatkan merek jasa milik Pemohon kasasi/ Tergugat asal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak ada ketentuan atau peraturan khusus yang mengatur atau larangan tentang lokasi penempatan merek jasa tersebut maka secara yuridis apa yang dilakukan oleh Pemohon kasasi / Tergugat asal tentang penempatan merek jasa milik Pemohon kasasi / Tergugat asal adalah *LEX IMPERFECTA* alias hukum yang tidak bersanksi apapun, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas adalah keliru dan Pemohon kasasi/Tergugat asal menolak dengan tegas;
- Bahwa Pemohon kasasi I Tergugat asal dengan tegas menolak bukti P-7, berupa kemasan plastik kecil dengan merek “Holland Bakery” adalah milik Pemohon kasasi / Tergugat asal;
- Bahwa Pemohon kasasi I Tergugat asal tidak pernah memakai kemasan plastik kecil tersebut dalam perdagangannya, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kemasan plastik kecil itu milik Pemohon kasasi I Tergugat asal yang dipakai dalam perdagangannya;
- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam putusannya pada halaman 44, yang menunjuk bukti P-3 b.1, P-3 b.2 dan P-3 b.3, dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, mengingat label petunjuk harga tersebut bukan merupakan jenis barang yang diperjualbelikan, akan tetapi label petunjuk harga tersebut menunjukkan harga dan suatu jenis barang. Namun oleh *Judex Facti* dijadikan suatu alasan dan dipertimbangkan, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi ahli dan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman & HAM RI dan bukti-bukti pemakaian yang sesungguhnya;
- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam putusannya pada halaman 43, dengan menunjuk bukti label Petunjuk harga yang dipasang oleh Pemohon kasasi I Tergugat asal dan rekayasa kemasan plastik kecil oleh Termohon kasasi / Penggugat asal, hal ini sangat bertentangan dengan pasal 61 ayat 2 huruf b;

Sedangkan dalam perkara tersebut, Pemohon kasasi / Tergugat asal telah membuktikan pemakaian / penggunaan merek jasa Pemohon kasasi I

- Tergugat asal sesuai dengan jasa yang dimohonkan pendaftaran sebagaimana bukti T-6;
- Bahwa sebagaimana diuraikan diatas Pemohon kasasi / Tergugat asal adalah pemilik yang sah atas merek jasa “Holland Bakery” untuk melindungi kelas jasa 42 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 jo. pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sedangkan Termohon kasasi / Penggugat asal adalah pemilik merek dagang, pasal 1 ayat 2 jo. pasal 2 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 untuk melindungi kelas barang 30 dengan merek dagang “Perusahaan Roti & Kue Holland Bakery” yang kedua merek tersebut tidak memiliki pensamaan pada pokoknya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;
 - Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan hukum pada halaman 43 alinea ketiga mengenai kemasan plastik yang dipakai oleh Pemohon kasasi/ Tergugat asal untuk membungkus roti dan kue, hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Klasifikasi Kelas Barang & Jasa, bahwa kantong plastik termasuk dalam klasifikasi kelas barang 16 sehingga Judex Facti salah menerapkan hukum yang menunjuk kemasan plastik tersebut termasuk klasifikasi kelas barang 30; Kemasan plastik tersebut tidak pernah dibuktikan dan tidak pernah diterangkan apa isinya kemasan plastik itu selama dalam persidangan yang mana digunakan sebagai alat bukti oleh Termohon kasasi / Penggugat asal, namun oleh Judex Facti dijadikan sebagai bahan pertimbangan atas perkara a quo ini (Vide bukti T-17, T-23);

3. Tentang Penbuatan Melawan Hukum.

- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam putusannya pada halaman 44 alinea ke tiga mengenai perbuatan melawan hukum, mengingat dasar dan sengketa perkara a quo ini adalah gugatan penghapusan merek terdaftar, pasal 61 ayat 2 huruf b, namun oleh Judex Facti dinyatakan Pemohon kasasi / Tergugat asal melakukan perbuatan melawan hukum, dengan mengabulkan petitum Nomor 2 Termohon kasasi/ Penggugat asal, hal ini tidak dikenal didalam pasal 61 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, mengingat kedua merek tersebut mendapat perlindungan hukum yang sama dengan kelas dan jenis barang yang jauh berbeda;
- Bahwa Judex Facti pada halaman 44 telah meramu pertimbangan yang tidak dapat diterima kebenarannya yang Pemohon kasasi kutip interalia sebagai berikut :
 “Menimbang, bahwa seandainya Tergugat mau menggunakan merek “Holland Bakery” untuk roti dan donat seperti bukti P-3 b-1, P-3 b-2 dan

P-3 B-3, seharusnya Tergugat meminta ijin pada Penggugat, karena Penggugat adalah pemakai pertama dan satu-satunya Pemilik dan merek Holland Bakery untuk hasil perusahaan berupa roti dan kue dan snack”; “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum Nomor 2 dapat dikabulkan”;

– Bahwa pertimbangan Judex Facti tidak benar menurut hukum dan bersifat berpihak (partijdig) kepada Penggugat asal / Termohon kasasi secara apriori karena :

– Bahwa Pemohon kasasi / Tergugat asal adalah pemilik sah dan merek jasa “Holland Bakery” (bukti T-5), sesuai dengan pasal 1 ayat 1 jo. ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;

– Sedangkan dilain pihak, Termohon Kasasi I Penggugat asal adalah pemilik merek dagang “Perusahaan Roti & Kue Holland Bakery”, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 jo. ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;

Dengan demikian kedua-duanya diakui dan harus mendapat perlindungan hukum yang tidak perlu saling meminta ijin;

– Bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, apabila merek telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, negara akan memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar tersebut;

– Bahwa Judex Facti yang menyatakan bahwa Pemohon kasasi I Tergugat asal melakukan perbuatan melawan hukum adalah sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 178/K/Sip/1973, tanggal 9 April 1973;

– Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon kasasi I Tergugat asal inklusif keterangan saksi-saksi terutama saksi ahli, dan telah yang terangkum dalam bukti-bukti dari pihak Pemohon kasasi I Tergugat asal, maka sudah jelas dan terang Pemohon kasasi I Tergugat asal tidak melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), Termohon kasasi I Penggugat asal yang menunjuk kepada ketentuan pasal 61 ayat 2 huruf b jo. pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak mengenal adanya perbuatan melawan hukum / melanggar hukum;

– Bahwa Judex Facti salah mempertimbangkan hukum pada halaman 44 alinea kedua dengan menunjuk merek Termohon kasasi I Penggugat asal adalah pemakai pertama satu-satunya dan merek dagang “Perusahaan Roti & Kue Holland Bakery” kelas barang 30 sebab berdasarkan cara perolehan hak (Recht Verkrijgenden) seperti diuraikan diatas, Termohon kasasi I Penggugat asal baru saja memperoleh hak milik atas merek dagang “Perusahaan Roti & Kue Holland Bakery” kelas barang 30 baru pada

tanggal 4 Februari 1999 berdasarkan perolehan hak sebagaimana bukti P-4;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Termohon kasasi I Penggugat asal adalah pemakai pertama dan pertama terdaftar tahun 1990, karena bertentangan dengan doktrin Hukum Harta Kekayaan tentang cara-cara perolehan Hak Milik, “bahwa hukum harta kekayaan mengatur tentang penguasaan benda-benda oleh perseorangan”, bahwa Termohon kasasi/Penggugat asal baru memperoleh haknya tersebut pada tanggal 4 Februari 1999, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak yang dicatatkan pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman & HAM RI, dan bukan pemilik merek dagang tersebut pada tahun 1990, dengan demikian maka Penggugat asal / Termohon kasasi yuridis bukan pemakai pertama dari merek dagang “Perusahaan Roti & Kue Holland Bakery”;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, ternyata dari pertimbangan hukumnya halaman 50 alinea ke 2 dan dalam putusannya halaman 50 a quo;
- Bahwa pendapat *Judex Facti* yang pertimbangannya mengacu kepada pendapat umum adalah pendapat yang keliru, menyesatkan dan sangat berbahaya karena menimbulkan ketidakpastian hukum;
- Bahwa menurut doktrin ilmu hukum tentang ajaran mengenai adanya suatu perbuatan (*daad*), dikenal sebagai teori *Voorstellings Theorie* dari Prof. Frank, inti sarinya menyatakan bahwa “Suatu perbuatan hanya dapat dikehendaki, sedangkan akibatnya hanya dapat dibayangkan”, dengan demikian menurut doktrin Ilmu Hukum suatu perbuatan (*daad*) tidak dapat digantungkan kepada pendapat umum (*opini publik*), karena doktrin Ilmu Hukum tidak mengenal adanya perbuatan yang didasarkan pada pendapat umum;
- Bahwa faktanya pendapat *Judex Facti* tersebut tidak benar menurut pendapat umum, karena masa kini masyarakat umum membeli barang di Supermarket atau Toserba, apapun jenis barang yang dibeli dan bermacam-macam merek dagang, yang selalu dikemas dalam kantong / kemasan yang memakai nama toko tersebut. Dengan demikian dapat dipertanyakan apakah barang-barang yang dikemas dengan nama toko Hero atau toko Matahari pastilah diproduksi toko Hero atau Toko Matahari tersebut?

Dengan demikian tidaklah benar pendapat *Judex Facti* yang menyatakan bahwa roti, kue, makanan dan minuman yang dikemas dalam kantong “Holland Bakery” milik Pemohon Kasasi/ Tergugat asal. Bahwa perlu ditegaskan lagi pendapat *Judex Facti* tersebut dapat menimbulkan kesesatan tentang hakekat barang, dan amat berbahaya bagi masyarakat, karena menimbulkan ketidak pastian hukum;

4. Tentang Pemakaian Pertama (Deklaratif).

- Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan dan menerapkan hukum dalam putusannya pada halaman 45 alinea kedua, yang menunjuk Termohon kasasi / Penggugat asal sebagai pemakai pertama (deklaratif) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1203 K/Pdt/1987 tanggal 28 April 1998, karena dalam perkara Nomor 1203 K/Pdt/1987 adalah mengenai perkara yang berbeda dan pihak-pihak yang berbeda pula, namun oleh *Judex Facti* dipertimbangkan hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang tidak mengenal adanya pemakai pertama, dan dalam perkara a quo ini Termohon kasasi/ Penggugat asal memiliki merek dagang berdasarkan pengalihan hak, sehingga kepemilikan merek Termohon kasasi / Penggugat asal menurut hukum sejak tanggal 4 Februari 1999 sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan hukum yang menunjuk putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1203 K/Pdt/1987 tanggal 28 April 1998, karena putusan tersebut tidak ada relevansinya dalam sengketa penghapusan merek terdaftar, disamping itu para pihak sangat berlainan, namun oleh *Judex Facti* dipertimbangkan Termohon kasasi / Penggugat asal sebagai pemakai pertama (deklaratif) atas merek sengketa tersebut, hal ini sangat bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan pemakai pertama (deklaratif) mengacu kepada Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan mempertimbangkan Termohon kasasi / Penggugat asal adalah sebagai pemilik yang sah atas dasar pemakai pertama terdaftar tahun 1990, hal ini sangat bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, mengingat pemakai pertama (deklaratif), sudah tidak dikenal lagi didalam jiwa Undang-Undang Merek tersebut, sedangkan merek dagang Termohon kasasi I Penggugat asal secara hukum dapat dinyatakan sebagai pemilik, baru pada tanggal 4 Februari 1999 yaitu sejak dicatatkan / pengalihan hak pada Kantor Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman & HAM RI, sebagaimana bukti P-4, sehingga *Judex Facti* salah mempertimbangkan hukum dengan menunjuk merek Termohon kasasi / Penggugat asal sejak tahun 1990, padahal kepemilikan yang sesungguhnya, merek tersebut adalah sejak tanggal 4 Februari 1999;
- Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan hukum pada halaman 48 alinea kedua yang menunjuk merek Termohon kasasi I Penggugat asal adalah lebih dahulu pendaftarannya dan milik Pemohon kasasi / Tergugat asal, hal ini sangat bertentangan dengan bukti P-4 dan telah diakui oleh Termohon kasasi I Penggugat asal merek dagang "Perusahaan Roti & Kue

Holland Bakery” kelas barang 30 daftar Nomor 260637 telah dialihkan dari Kwee Sie Yong kepada Termohon kasasi/Penggugat asal, sehingga kepemilikan merek dagang tersebut secara hukum menjadi milik Termohon kasasi/Penggugat asal sejak tanggal 4 Februari 1999;

5. Tentang Merek Dagang Dan Merek Jasa.

- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dan mempertimbangkan hukum didalam putusannya pada halaman 46, 47 dan 48 yang menunjuk merek Holland Bakery mempunyai persamaan kata, hal ini Judex Facti salah menerapkan hukum, karena :
Merek Pemohon kasasi I Tergugat asal adalah merek jasa untuk melindungi kelas jasa 42, dengan tulisan merek Holland Bakery, daftar Nomor 317559, Vide pasal 1 ayat 3, sedangkan merek Termohon kasasi / Penggugat asal adalah merek dagang yang melindungi kelas barang 30, dengan tulisan merek perusahaan roti & kue Holland Bakery + lukisan gadis kecil membawa bunga dengan dua lingkaran diatasnya, daftar Nomor 260637, Vide pasal 1 ayat 2;
- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan kedua merek tersebut mempunyai persamaan, padahal kedua merek tersebut menurut pasal 1 ayat 2 & 3 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, adalah suatu perlindungan hukum yang berbeda, karena merek Pemohon kasasi / Tergugat asal melindungi merek jasa, sedangkan merek Termohon kasasi I Penggugat asal melindungi merek dagang, hal tersebut sangat bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, karena kedua merek tersebut tidak melindungi barang dan jasa yang sejenis;
- Bahwa Judex Facti salah mempertimbangkan hukum, karena kata / kalimat “Holland Bakery” yang dijadikan nama merek jasa Pemohon kasasi / Tergugat asal menunjukkan Holland adalah diambil dari nama di Belanda, sedangkan kata Bakery adalah bahasa Inggris yang berarti toko roti, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, oleh John M. Echols dan Hassan Saddily, Penerbit PT. Gramedia Jakarta, Cetakan Nomor 23 Tahun 1996, halaman 51;
- Bahwa menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah meliputi merek dagang dan merek jasa, sedangkan merek Termohon kasasi I Penggugat asal daftar Nomor 260637 untuk melindungi merek dagang dalam kelas 30, pasal 1 ayat 2 yaitu segala macam jenis roti dan kue, sedangkan merek Pemohon kasasi I Tergugat asal daftar Nomor 317559 untuk melindungi merek jasa dalam kelas 42, pasal 1 ayat 3, yaitu jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman (restoran), bar, kedai kopi (cafe), kafetaria, tempat makan yang menghadirkan kudapan (snack bar),

warung kopi (coffe shop), jasa boga rumah makan (catering), jasa ruang bersantai untuk minum cocktail, sehingga merek dagang dan merek jasa sangat jauh perbedaannya dan penempatan kelas barangpun berbeda, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993, Vide bukti T-19 tentang kelas barang / jasa bagi pendaftaran merek;

Oleh karena itu, menurut pasal 6 ayat 1 huruf a, merek Termohon kasasi/ Penggugat asal dengan merek Pemohon kasasi / Tergugat asal tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atas kedua merek tersebut, karena jelas dan jenis barang sangat berbeda, Vide Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993;

- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan dan mempertimbangkan hukum mengenal persamaan pada pokoknya karena yang dimaksud persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, sebagaimana dalam pasal 6 ayat 1 huruf a, adanya jenis barang atau jasa yang sejenis dengan menggunakan merek yang sama, namun dalam sengketa perkara ini kedua merek tersebut tidak melindungi kelas dan jenis barang yang sama, sehingga *Judex Facti* salah mempertimbangkan hukum pada halaman 58 dengan menunjuk kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan persamaan bunyi, hal ini sangat bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 jo. Penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a;

6. Tentang Itikad Tidak Baik.

- Bahwa pendapat *Judex Facti* dalam putusannya halaman 52 alinea 2 adalah tidak benar dan bertentangan dengan bukti-bukti dipersidangan dan keterangan saksi ahli (lihat rekaman VCD);
- Bahwa "Perusahaan Roti & Kue Holland Bakery" milik Termohon kasasi/ Penggugat asal adalah merek dagang kelas barang 30 (bukti T-4), sedang "Holland Bakery" milik Pemohon kasasi / Tergugat asal adalah merek jasa kelas jasa 42 (bukti T-5), keduanya terdaftar dalam Daftar Umum Merek Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman & HAM RI, bahwa dan bukti T-6, T-10, T-15, T-16 dan T-23 menunjukkan pemakaian sesungguhnya dan merek jasa "Holland Bakery", sedang merek dagang "Perusahaan Roti & Kue Holland Bakery" milik Termohon kasasi / Penggugat asal sampai saat ini tidak pernah dipakai dalam kegiatan perdagangan, sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 seharusnya merek dagang "Perusahaan Roti & Kue Holland Bakery" dihapus dari Daftar Umum Merek oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman & HAM RI karena sudah tidak dipakai lebih dari tiga tahun berturut-turut, keadaan seperti ini tidak diperhatikan atau tidak dapat terjangkau oleh

wawasan Majelis Hakim yang memutus perkara Partijen in casu. Bahwa merek dagang daftar Nomor 26037 berupa lukisan gadis kecil dengan dua lingkaran di atasnya dengan tulisan “Perusahaan Kue & Roti Holland Bakery” yang dipakai dalam kegiatan perdagangan dengan terbukti tidak ada satupun alat bukti dan Termohon kasasi / Penggugat asal yang diberikan dalam persidangan perkara ini sehingga dengan demikian gugatan Termohon kasasi I Penggugat asal seharusnya tidak dapat dipakai Majelis Hakim sebagai alas dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini, karena barang dengan merek dagang tersebut tidak pernah ada, yang berarti Majelis Hakim dalam perkara ini kurang cermat, oleh karenanya gugatan Termohon kasasi / Penggugat asal yang memakai alas dasar sertifikat merek dagang tersebut harus ditolak seluruhnya karena barang yang dimaksud tidak pernah ada;

Dengan demikian tidak dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari Pemohon kasasi / Tergugat asal;

Disamping itu pendapat Judex Facti yang menyatakan bahwa Pemohon kasasi / Tergugat asal mempunyai itikad tidak baik adalah jelas sangat bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, mengingat Pemohon kasasi / Tergugat asal memiliki sertifikat pendaftaran merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman & HAM RI.

- Bahwa Judex Facti salah mempertimbangkan hukum pada halaman 50 alinea ketiga menek Pemohon kasasi / Tergugat asal yaitu memproduksi roti dan kue merek Be Living, Vide T-17 dan T-18, akan tetapi Judex Facti salah mempertimbangkan bukti T-6, T-10, T-15, T-16 dan T-23, karena bukti tersebut menunjukkan pemakaian atau penggunaan yang sesungguhnya, sebagaimana pendaftaran merek jasa Pemohon kasasi / Tergugat asal, pasal 61 ayat 2 huruf b Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, namun oleh Judex Facti dipertimbangkan bahwa Pemohon kasasi/Tergugat asal mempunyai itikad tidak baik dalam penggunaan merek tersebut, sedangkan bukti T-23 adalah suatu bukti atas penggunaan merek Be Living yang dijual di toko roti Pemohon kasasi / Tergugat asal dengan menggunakan merek jasa Holland Bakery, adalah suatu perbuatan beritikad baik;

7. Tentang Persamaan Pada Pokoknya.

- Bahwa Pemohon kasasi / Tergugat asal sangat keberatan dengan pendapat Judex Facti halaman 48 alinea keempat yang menyatakan bahwa merek jasa “Holland Bakery” Pemohon kasasi / Tergugat asal dengan merek dagang “Perusahaan Roti & Kue Holland Bakery” Termohon kasasi / Penggugat asal ada persamaan pada pokoknya, karena adanya kemiripan yang

- disebabkan oleh adanya persamaan cara penulisan dan persamaan bunyi ucapan;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mempertimbangkan ada tidaknya persamaan pada pokoknya dalam gugatan penghapusan pendaftaran merek adalah menunjukkan ketidakpahaman *Judex Facti* dalam bidang hukum merek dan bertentangan dengan pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Bahwa untuk menilai ada atau tidak persamaan pada pokoknya harus mempertimbangkan unsur jenis jasa atau barang sejenis;
 - Bahwa mengingat merek jasa "Holland Bakery" milik Pemohon kasasi I Tergugat asal adalah merek jasa kelas 42, sedangkan merek dagang "Perusahaan Roti & Kue Holland Bakery" milik Termohon kasasi / Penggugat asal adalah merek dagang kelas 30, maka sudah pasti tidak mungkin ada persamaan pada pokoknya;
 - Bahwa apabila merek-merek tersebut sudah terdaftar pada Daftar Umum Merek Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman & HAM RI, diantara merek-merek tersebut sudah pasti tidak ada persamaan pada pokoknya adalah jelas-jelas tidak sesuai dengan pasal 73 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, karena Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman & HAM RI tidak pernah membagi atau mendelegasikan wewenangnya dibidang merek, termasuk untuk menilai apakah ada persamaan pada pokoknya diantara merek-merek termasuk pada Pengadilan Niaga Semarang cq. *Judex Facti* dalam sengketa ini;
 - Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan dan mempertimbangkan hukum mengenai persamaan pada pokoknya, karena yang dimaksud persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, sebagaimana dalam pasal 6 ayat 1 huruf a, adanya jenis barang atau jasa yang sejenis dengan menggunakan merek yang sama, namun dalam sengketa perkara ini kedua merek tersebut tidak melindungi kelas dan jenis barang yang sama, sehingga *Judex Facti* salah mempertimbangkan hukum pada halaman 48 dengan menunjuk kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan persamaan bunyi, hal ini sangat bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 jo. Penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a;

8. Tentang Saksi Ahli.

- Bahwa *Judex Facti* telah melanggar pasal 154 RIB LN 1941/44, karena menganggap sebagian benar pendapat saksi ahli Penggugat asal / Termohon kasasi DR. Eddy Damain, SH., padahal saksi ini telah memberikan keterangan tentang kenyataan dan suatu peristiwa yang saksi sendiri tidak mengetahuinya (Vide keterangan saksi tersebut pada halaman 25 putusan *Judex Facti*);

- Bahwa kesaksian DR. Eddy Damian, SH., tidak sah menurut hukum, karena saksi ini disumpah sebagai saksi ahli yang memberi pendapat sesuai keahliannya, namun kenyataannya ia memberikan keterangan yang hakekat keterangannya berkualitas sebagai saksi biasa, hal ini bertentangan dengan pasal 154 RIB tersebut. Undang-Undang melarang saksi ahli merangkap sebagai saksi biasa;

Sebaliknya saksi ahli Ignatius MT Silalahi, SH., sebagai seorang ahli yang diangkat secara resmi oleh Pemerintah sebagai ahli pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman & HAM RI, yang keahlian dan kemahirannya sebagai praktisi hukum negara tidak diragukan lagi, telah dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Niaga Semarang yang ditujukan kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakim & HAM RI, namun tidak dicatat secara lengkap dan tidak banyak menjadi pertimbangan *Judex Facti*. Oleh karena itu Pemohon kasasi/ Tergugat asal dengan segala hormat menyerahkan keping VCD rekaman Persidangan pendapat saksi ahli tersebut untuk dipertimbangkan Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung yang terhormat sudi berkenan kiranya memeriksa isi rekaman demi tercapainya keadilan dan kebenaran yang kami dambakan;

Perlu diketahui dalam mencari saksi ahli dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman & HAM RI Pemohon kasasi / Tergugat asal dipersulit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang memeriksa perkara Pemohon kasasi I Tergugat asal;

9. Tentang Merek Terkenal.

- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam putusannya pada halaman 49 alinea pertama, yang menunjuk ketenaran merek orang lain, hal ini sangat bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, karena merek Termohon kasasi I Penggugat asal bukan merupakan merek terkenal, karena tidak disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara, dan hal ini telah dibantah oleh saksi ahli dan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman & HAM RI, yang menerangkan merek Termohon kasasi I Penggugat asal bukan merupakan merek terkenal dan tidak ada dalam daftar buku merek terkenal di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman & HAM RI;
- Bahwa *Judex Facti* salah dalam mempertimbangkan hukum dan salah menerapkan hukum, mengingat penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf b dinyatakan bahwa merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan, disamping itu merek terkenal harus diperhatikan pula reputasi merek terkenal itu, investasi di beberapa

negara didunia dan merek tersebut didaftarkan di beberapa negara, yang telah dilakukan oleh pemiliknya, namun Judex Facti salah menerapkan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;

10. Tentang Kewenangan Yang Tidak Semestinya.

- Bahwa Judex Facti salah mempertimbangkan dan salah menerapkan hukum pada halaman 52 alinea ketiga yang menerima petitum Termohon kasasi / Penggugat asal butir 5 yaitu :

“Memerintahkan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman & HAM RI menolak dan tidak menerima setiap permintaan pendaftaran merek Holland Bakery untuk kelas barang / jasa Nomor 42 yang diajukan oleh pihak manapun juga selalu Penggugat; Hal ini Judex Facti sudah bertentangan dengan pasal 73 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan telah melampaui kewenangan / melebihi kapasitasnya dengan menerima petitum Termohon kasasi / Penggugat asal butir 5;

11. Tentang Keyakinan Majelis Hakim.

- Bahwa Judex Facti salah mempertimbangkan dan menerapkan hukum dalam putusannya pada halaman 50 alinea kedua, dengan menyebutkan keyakinan Majelis Hakim akan kegiatan Pemohon kasasi I Tergugat asal yang telah memproduksi, membuat roti dan kue-kue Holland Bakery, hal ini sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 290 K/Sip/1973 tertanggal 03 Agustus 1974, yang menyebutkan dalam Hukum Acara Perdata tidak perlu adanya keyakinan Hakim, sehingga pertimbangan tersebut harus ditolak, mengingat Judex Facti sangat bertentangan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tersebut, yang menyebutkan adanya keyakinan Majelis Hakim, hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

12. Tentang Pendapat Umum (*Public Opinion*).

- Bahwa Judex Facti salah menerapkan dan mempertimbangkan hukum halaman 50 alinea kedua, yang menyebutkan adanya pendapat umum (*Public Opinion*), hal tersebut sangat bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, karena merek melindungi merek dagang dan merek jasa yang telah diatur, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 jo. pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 3, sehingga pendapat umum tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Judex Factie, dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi pendaftaran merek.

13. Tentang Penempatan Merek Jasa.

- Bahwa didalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, maupun didalam Peraturan Pemerintah tidak ada satu pasal atau peraturan yang menerangkan bahwa merek jasa harus ditempatkan disatu tempat, hal ini sesuai keterangan saksi ahli dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman & HAM RI, yang menerangkan Undang-Undang Merek atau Peraturan tidak ada yang melarang bahwa penempatan etiked merek untuk merek jasa ditempatkan dimana saja, namun oleh Judex Facti tidak dipertimbangkan dan tidak dimuat didalam putusan ini, oleh karena itu Judex Facti salah mempertimbangkan dan menerapkan hukum, sebagaimana dalam putusnya;

14. Tentang Pencampuradukkan Pelanggaran Merek & Penghapusan Merek.

- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, halaman 52 alinea ketiga & 53, karena penghentian memproduksi roti tidak diatur didalam pasal 61, namun Judex Facti mempertimbangkan dengan mencampuradukkan antara pasal 61 dengan pasal 76 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, mengingat dalam perkara a quo ini bukan merupakan perkara pelanggaran merek, akan tetapi merupakan penghapusan merek, namun oleh Judex Facti dipertimbangkan, hal ini sangat bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Merek itu sendiri, sebagaimana diterimanya petitum butir 6 Termohon kasasi / Penggugat asal, yang seharusnya Termohon kasasi/ Penggugat asal ditolak gugatannya, karena mencampuradukkan antara pelanggaran merek, pasal 76, dengan penghapusan merek, pasal 61 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;

15. Tentang Dwangsom.

- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dan mempertimbangkan hukum, pada halaman 53 alinea pertama, dengan mengabulkan petitum Termohon kasasi / Penggugat asal pada butir 6,7 dan 8, hal ini sangat bertentangan dengan pasal 61 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, karena didalam pasal 61 tersebut tidak mengenal adanya penghukuman yang membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), hal ini sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 tertanggal 07 Desember 1976 yaitu tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil, akan tetapi dalam gugatan penghapusan merek tidak mengenal adanya suatu putusan berupa penghukuman (condemnatoir) yang mengeksekusi, serta menghentikan tindakan berupa memperdagangkan, memproduksi, hal ini sangat

bertentangan dengan tujuan gugatan penghapusan merek terdaftar, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 61 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 178 K/Slp/1973 tertanggal 09 April 1973, karena pasal 61 tidak mengenal adanya uang paksa (dwangsom);

16. Tentang Kemasan Plastik & Kardus

(Diketemukan Alat Bukti Baru / Novum).

- Bahwa sesuai pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi (tidak ada Peninjauankembali, oleh karena ditemukan alat bukti baru (Novum), maka kami sampaikan dalam memori kasasi ini;
- Bahwa kemasan plastik dan kardus merek dagang "Holland" untuk kelas barang 16, untuk jenis barang segala macam kantong termasuk kantong plastik dan paper bag telah dikeluarkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman & HAM RI, pada tanggal 18 Januari 2002 dengan Nomor 497048 sertifikat tersebut baru diterima oleh Pemohon kasasi / Tergugat asal sesudah putusan perkara ini dibacakan;
- Bahwa oleh karena merek dagang "Holland" untuk kelas barang 16 telah didaftar secara sah di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kehakiman & HAM RI, meliputi jenis segala macam kantong termasuk kantong plastik dan paper bag atas merek dagang "Holland" pada kelas barang 16, yaitu untuk jenis pembungkus / kantong dan plastik maupun kertas, haruslah mendapat perlindungan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;
- Bahwa adanya alat bukti baru (Novum) ini membuktikan bahwa keyakinan Majelis Hakim seperti pada halaman 50 alinea kedua, adalah salah, setidaknya keliru dalam penerapan hukumnya serta tidak berdasar;

Menimbang.

mengenai keberatan kasasi ad. 1 dan ad.4, ad.5 sampai ad.13 serta ad.15

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan hukum yang berlaku;

mengenai keberatan ad. 2

bahwa kebenaran ini pun tidak dapat dibenarkan, karena penghapusan suatu merek terdaftar dapat dilakukan, karena ternyata penggunaan merek in casu, yang sudah lebih dahulu didaftarkan dan digunakan Termohon kasasi, namun kemudian oleh Pemohon kasasi merek in casu digunakan, sehingga tidak saja berakibat

menimbulkan kerugian bagi Termohon kasasi, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi para Konsumen / Publik;

mengenai keberatan ad. 3

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena Pemohon kasasi dengan menggunakan merek "Holland Bakery" dan dengan menambah variasi gambar bunga tulip pada kedua sisi perkataan tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum, karena dapat membingungkan masyarakat;

bahwa selain itu, karena Termohon kasasi lebih dahulu mendaftarkan dan memakai merek in casu, sehingga pemakaian merek, in casu oleh Pemohon kasasi dapat menimbulkan kekeliruan bagi publik yang mengkonsumsi produk yang dikeluarkan Pemohon kasasi, sehingga akibatnya menimbulkan kerugian bagi Termohon kasasi;

mengenai keberatan ad. 14

bahwa keberatan ini pun juga tidak dapat dibenarkan, karena jika terbukti melanggar hak orang lain, maka merek yang digunakan dengan itikad tidak baik, harus dihapus dari daftar merek yang ada pada Direktorat Jenderal HaKI, oleh sebab itu adalah sudah tepat jika Judex Facti memerintahkan penghapusan merek tersebut dari Daftar Umum Merek;

mengenai keberatan ad. 16

bahwa keberatan ini pun juga tidak dapat dibenarkan karena keberatan ini tidak mengenai apa yang menjadi sengketa dalam perkara ini (irrelevant). Selain itu, karena kenyataannya oleh Pemohon kasasi mengenai penggunaan merek in casu, justru merupakan pengakuan dari Pemohon kasasi, bahwa telah menggunakan merek tanpa hak, yaitu dengan itikad tidak baik telah mendaftarkan merek in casu, sedangkan merek tersebut telah didaftarkan dan digunakan lebih dahulu oleh Termohon kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dan Pemohon kasasi DRS. F.X.Y. KIATANTO, S., tersebut;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2002 dengan H. TOTON SUPRAPTO, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, M. SAID HARAHAHAP, SH., dan ARBIJOTO, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh M. SAID HARAHAHAP, SH., dan ARBIJOTO, SH., serta ASRA, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

M. SAID HARAHAHAP, SH.

H. TOTON SUPRAPTO, SH.

ttd.

ARBIJOTO, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

ASRA, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp.	4.993.000,-
Jumlah		<u>Rp. 5.000.000,-</u>

(lima juta rupiah)

Keterangan :

Tanpa dilampirkan putusan Pengadilan Niaga Semarang.