



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 195 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut:

TITIN, bertempat tinggal di Hayam Wuruk No. 32 K, RT 014 RW 001, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ishak G. Kosasih, SH, Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 28 Karawaci, Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2010; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

ALLERGAN. Inc, suatu perusahaan menurut undang-undang Negara bagian Delaware, berkedudukan di 2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, Amerika Serikat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Setiawan SH., Advokat pada Kantor Advocat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Suryomurcito & Co., berkantor di Wisma Pondok Indah 2, Suite 702, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2010;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot, Km. 24, Tangerang 15119;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Penggugat adalah pemilik dari merek terdaftar berikut ini:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. 195 K/Pdt.Sus/2011



BOTOX

Merek	: BOTOX
Daftar No.	: IDM000201494
Pemilik	: Allergan, Inc
Tanggal Pendaftaran	: 21 April 2009
Tanggal Penerimaan Permohonan	: 30 Oktober 2007
Kelas	: 3
Jenis Barang	: Kosmetik-kosmetik, krim-krim dan losion untuk wajah, krim dan losion untuk kulit

Merek Penggugat adalah merek terkenal.

bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Merek, karena Penggugat adalah pemilik dari:

- merek terkenal BOTOX.
- merek terdaftar BOTOX Daftar No. IDM000201494 dalam kelas 3; dan
- merek-merek terdaftar BOTOX Daftar No. 513272 (perpanjangan No. 313292) dan 493035 (dalam proses perpanjangan dengan No. Agenda R002010 0011202) dalam kelas 5.

bahwa Penggugat adalah suatu multi perusahaan yang bergerak dalam bidang kesehatan yang fokus pada penemuan, mengembangkan dan memasarkan obat-obatan yang inovatif, biologis dan peralatan medis yang memungkinkan manusia berpotensi lebih besar – untuk melihat lebih jelas, bergerak lebih bebas, mengekspresikan diri secara lebih lengkap ;

bahwa Penggugat memproduksi obat terbaik untuk kehidupan dan lebih dari hanya janji namun juga komitmen selama hampir 50 tahun yang didasari oleh suatu filosofi dalam membangun bisnisnya. Penggugat telah memproduksi sejumlah produk terkemuka, antara lain BOTOX, RESTASIS, LUMIGAN, BOTOX Kosmetik, JUVERDARM, PAP-BANND dan lain-lain ;

bahwa BOTOX adalah nama merek sebuah racun yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium Botulinum, Kata BOTOX diambil dari penggalan kata “OnabotulinumTOXINA”. Penggunaan klinis BOTOX adalah hasil dari lebih 100 tahun penelitian pada botulinum toxin tipe A. BOTOX adalah salah satu obat yang paling fleksibel dan diteliti dan dibahas dengan luas dalam sekitar 2000 publikasi ilmiah dan medis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa merek BOTOX telah terdaftar untuk jenis barang yang tergolong dalam kelas 3 (kosmetik) di berbagai negara di dunia yaitu: Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Belarus, Kamboja, Kanada, Republik Rakyat Cina (RRC), Kolombia, Eropa, Jerman, Hongkong, India, Mexico, Selandia Baru, Norwegia, Rusia, Singapura, Switzerland, Taiwan, Turki, Inggris, Jepang dan lain-lain ;

Merek BOTOX juga terdaftar dalam kelas 5 (sedia-sediaan farmasi) di negara-negara: Argentina, Australia, Austria, Benelux, Brazil, Kamboja, Kanada, Chili, Republik Rakyat China (RRC), Kolombia, Denmark, Eropa, Prancis, Jerman, Hongkong, India, Irlandia, Italia, Kuwait, Selandia Baru, Mexico, Norwegia, Philipina, Rumania, Rusia, Singapura, Swedia, Thailand, Inggris, Amerika Serikat, Uruguay, Venezuela, Vietnam dan lain-lain ;

bahwa merek BOTOX milik Penggugat telah memenuhi kriteria mengenai merek terkenal sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek yang menjelaskan kriteria merek terkenal sebagai berikut:

- adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan ;
- reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran ;
- investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya;
- adanya bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara ;

bahwa disamping telah memenuhi kriteria merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek, merek BOTOX milik Penggugat juga telah memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana disebutkan dalam pedoman yang dikeluarkan oleh World Intellectual Property Organisation (selanjutnya disebut sebagai "WIPO") tentang perlindungan merek terkenal, sebagai berikut:

- a Pemakaian merek yang lama dan peredaran dengan jangkauan yang luas (yaitu sejak 60 tahun lalu);
- b Pengetahuan atau pengenalan atas merk tersebut di bidang usaha yang bersangkutan (yaitu di bidang medis, khususnya obat-obatan termasuk kosmetika) ;
- c Promosi dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh dunia, termasuk iklan atau publikasi dan pameran yang terus menerus, atas barang-barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek yang bersangkutan (BOTOX adalah salah satu obat yang telah diteliti dengan luas yaitu sekitar 2000 publikasi ilmiah dan medis);
- d Lamanya pendaftaran dan banyaknya pendaftaran di beberapa negara, dan/atau permohonan-permohonan pendaftaran, dari merek yang bersangkutan, yang

Hal. 3 dari 15 hal. Put.No.195 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan lamanya pemakaian dan pengenalan merek yang bersangkutan (merek BOTOX telah terdaftar hampir di seluruh negara dunia);

- e Nilai yang melekat pada merek yang bersangkutan (omzet penjualan mencapai USD 331.000.000/tahun).

Pendaftaran Merek yang digugat.

Bahwa Penggugat harus mengalami dalam Daftar Umum Merek telah didaftarkan merek BOOSTOX atas nama Tergugat sebagai berikut:

BOOSTOX

Merek	: BOOSTOS
Daftar No.	: IDM000181531
Pemilik	: Titin
Tanggal Pendaftaran	: 16 Oktober 2008.
Tanggal Penerimaan Permohonan	: 5 Juni 2006
Kelas	: 3
Jenis Barang	: Segala macam kosmetik, bedak, mascara, pensil alis, eye shadow, deodorant, krem-krem untuk kulit, parfum, cat kuku, lotion rambut, hair tonik, hair spray, bahan pewarna rambut, susu pembersih, minyak-minyak sari wangi, kosmetika tissue wangi basah, kuku palsu, masker-masker untuk perawatan kecantikan, astringent untuk keperluan kosmetik, kapas kecantikan, sediaan pengeritingan rambut dan pelurus rambut, zat untuk netralisasi pengeritingan rambut, pelembut kain, sediaan-sediaan untuk memutihkan, mencuci, membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok.

bahwa Penggugat sangat keberatan atas terdaptarnya merek tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

Merek BOOSTOX mempunyai persamaan dengan merek terkenal Penggugat untuk barang sejenis.

bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”.

bahwa keberadaan merek Tergugat dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai apakah produk tersebut berasal dari Tergugat atau Penggugat ;

bahwa merek BOTOX adalah merek terkenal dengan demikian sudah selayaknya merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek BOTOX meskipun untuk barang yang tidak sejenis juga tidak dapat didaftarkan. Hal tersebut selaras dengan telah diratifikasinya konvensi Paris dan Trips oleh Pemerintah Indonesia.

bahwa persamaan antara merek Penggugat dan merek Tergugat adalah sebagai berikut:

a Tampilan Visual.

Merek Tergugat mempunyai persamaan secara visual dengan merek Penggugat.

Merek Tergugat	Merek Penggugat
BOOSTOX	BOTOX

b Persamaan pada pengucapan.

Merek Tergugat mempunyai persamaan pada pengucapan dengan merek Penggugat, yaitu (bus-toks) dan (bo-toks).

Melindungi barang yang sejenis.

Bahwa jenis barang yang dilindungi oleh pendaftaran merek BOOSTOX dan merek BOTOX adalah sejenis, yaitu:

Jenis Barang Merek BOOSTOX Atas nama Tergugat	Jenis Barang Merek BOTOX Milik Penggugat
Segala macam kosmetik, bedak, mascara, pensil alis, eye shadow, deodorant, krem-krem untuk kulit, parfum, cat kuku, lotion rambut, hair tonik, hair spray, bahan pewarna rambut, susu pembersih, minyak-minyak sari wangi, kosmetika tissue wangi basah, kuku palsu, masker-masker untuk perawatan kecantikan, astringent untuk keperluan kosmetik, kapas kecantikan, sediaan pengeri-tingan rambut dan pelurus rambut, zat untuk netralisasi pengeritingan rambut, pelembut kain, sediaan-sediaan untuk memutihkan, mencuci, membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok.	Kosmetik-kosmetik, krim-krim dan losion untuk wajah, krim dan losion untuk kulit

Hal. 5 dari 15 hal. Put.No.195 K/Pdt.Sus/2011



bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek menyebutkan permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Indonesia Telah Meratifikasi Ketentuan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs.

bahwa selain telah terdaftar dalam kelas 3, merek BOTOX milik Penggugat juga telah terdaftar dalam kelas 5, sebagai berikut:

BOTOX

Daftar No. 513272

	BOTOX Daftar No. 493035
Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi pengobatan pada penyakit-penyakit urat syaraf dan obat-obatan dystonia.	Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit sel syaraf, dystonia otot, penyakit otot halus, penyakit syaraf otonamis, sakit kepala, keriput, hyperhydrosis, luka-luka yang disebabkan oleh olah raga, kelumpuhan jaringan saraf, kekejangan otot secara mendadak, gemetar dan nyeri.

bahwa Pasal 6bis Konvensi Paris mengatur bahwa negara-negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran merek atau membatalkan pendaftaran merek, dan melarang penggunaan suatu merek yang merupakan suatu reproduksi atau imitasi suatu merek terkenal (yang dapat menyebabkan kerancuan) untuk penggunaan jenis yang identik/sejenis.

bahwa Pasal 16.3 Perjanjian *TRIPs* mengatur bahwa Pasal 6bis Konvensi Paris tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap barang yang tidak sejenis. Ketentuan Pasal 16.3 Perjanjian *TRIPs* yang mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000 tersebut melarang adanya pendaftaran/penggunaan merek yang sama dengan suatu pendaftaran merek terkenal untuk barang-barang yang tidak sejenis, dimana penggunaan tersebut dapat mengindikasikan hubungan antara barang-barang dengan pemilik dari merek terkenal terdaftar, dimana kepentingan dari pemilik merek tersebut dapat terganggu.

Merek BOOSTOX Diajukan Dengan Itikad Tidak Baik.

bahwa Pasal 4 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa:

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa:

“Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen”.

bahwa bidang usaha Tergugat adalah di bidang kosmetik dan kecantikan dengan demikian Tergugat dapat dipastikan mempunyai pengetahuan umum mengenai permohonan pendaftaran merek BOOSTOX untuk barang-barang yang sejenis dapat diduga Tergugat berniat untuk membonceng pada ketenaran merek BOTOX milik Penggugat ;

bahwa merek BOOSTOX atas nama Tergugat diajukan permohonan pendaftarannya dengan tujuan untuk membonceng ketenaran dari merek Penggugat dengan tujuan (I) untuk meniru merek terkenal BOTOX milik Penggugat, (II) dengan tujuan untuk mengkopi keterkenalan merek terkenal BOTOX milik Penggugat, (III) untuk keuntungan usaha Tergugat.

bahwa segala penggunaan merek BOOSTOX oleh Tergugat di Indonesia dapat menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat karena (I) membohongi konsumen untuk berfikir bahwa ada hubungan antara merek Tergugat dengan merek BOTOX Penggugat, (II) mengecoh konsumen untuk berfikir bahwa ada hubungan antara pemilik merek BOOSTOX dengan pemilik merek terkenal BOTOX, padahal kenyataannya tidak demikian ;

Ketertiban umum.

Bahwa penggunaan merek BOOSTOX oleh Tergugat untuk jenis barang dalam kelas 3 akan dapat menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum (law and order) karena konsumen akan membeli produk-produk dengan merek BOOSTOX Tergugat tersebut dengan kesan yang salah bahwa mereka telah membeli produk-produk yang merupakan pengembangan dari produk-produk BOTOX Penggugat. Hal mana bertentangan dengan tujuan hukum untuk menciptakan ketaatan pada hukum dan ketertiban umum ;

Kepentingan nasional.

bahwa merupakan kepentingan Indonesia untuk melindungi merek-merek terkenal di Indonesia, karena:

- a asas resiprositas negara-negara asing akan berkewajiban juga untuk melindungi merek-merek terkenal Indonesia di negaranya ; dan

Hal. 7 dari 15 hal. Put.No.195 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b apabila hukum Indonesia yang melindungi merek-merek terkenal tidak diterapkan, Indonesia akan dipandang kurang menarik untuk penanaman modal bagi pengusaha lokal maupun asing dan ini dapat merugikan kondisi perekonomian Indonesia.

Turut Tergugat.

bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan:

- a Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Merek dalam hal untuk melakukan pembatalan pendaftaran merek Tergugat dari Daftar Umum Merek ; dan
- b Pasal 71 Undang-Undang Merek dalam hal untuk mengumumkan pencoretan pendaftaran merek Tergugat dalam Berita Resmi Merek.

Bukti

bahwa fakta-fakta dan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan pada saat pembuktian.

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

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sesungguhnya dan paling berhak untuk menggunakan merek dagang BOTOX di Indonesia;
- 3 Menyatakan bahwa merek BOTOX Daftar No. IDM000181531 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BOTOX untuk barang sejenis milik Penggugat;
- 4 Menyatakan bahwa merek BOOSTOX atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BOTOX untuk barang tidak sejenis milik Penggugat;
- 5 Menyatakan bahwa merek BOTOX milik Penggugat adalah merek terkenal di Indonesia dan di dunia, sehingga Penggugat satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek BOTOX ;
- 6 Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek BOOSTOX yang kemudian terdaftar dengan daftar No. IDM000181531 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BOTOX di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal BOTOX milik Penggugat ;
- 7 Membatalkan pendaftaran merek BOOSTOX Daftar No. IDM000181531 milik Tergugat dari daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek BOOSTOX Daftar No. IDM000181531 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Acara Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku ;
- 9 Memerintahkan Tergugat untuk tidak menggunakan merek Tergugat atau merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek Penggugat ;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 22 Desember 2010 Nomor: 72/MEREK/2010/PN.Niaga.JKT.PST. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa merek BOTOX Daftar No. IDM000181531 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BOTOX untuk barang sejenis milik Penggugat;
- 3 Menyatakan bahwa merek BOOSTOX atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BOTOX untuk barang tidak sejenis milik Penggugat;
- 4 Membatalkan pendaftaran merek BOOSTOX Daftar No. IDM000181531 milik Tergugat dari daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya ;
- 5 Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek BOOSTOX Daftar No. IDM000181531 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Acara Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku ;
- 6 Memerintahkan Tergugat untuk tidak menggunakan merek Tergugat atau merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek Penggugat ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa

Hal. 9 dari 15 hal. Put.No.195 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 22 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 01 K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 72/Merek/ 2010/PN.Niaga.,Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 17 Januari 2010;

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 24 Januari 2011 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 31 Januari 2011 ;

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 formal dapat diterima;

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

- Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) butir b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, di dalam hal ini Majelis Hakim telah memutus perkara No. 71/MEREK/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan tidak memeriksa dan tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan. Ada banyak bukti yang tidak diperiksa dan tidak dipertimbangkan, baik bukti dari Pemohon Kasasi/Tergugat maupun bukti dari Termohon Kasasi/Penggugat, padahal kalau saja Majelis Hakim mau memeriksa dan mau mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, maka putusan perkaranya akan menjadi lain. Bukti-bukti yang dimaksud adalah bukti-bukti penting dan menentukan yang seharusnya diperiksa dan dipertimbangkan dan tidak sebaliknya, begitu saja diabaikan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

Bahwa karena tidak memeriksa dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dimaksud maka putusan dengan sendirinya menjadi tidak benar dan tidak adil, karenanya pada tingkat banding ini Pemohon Kasasi/Tergugat mohon dengan sangat agar bukti-bukti dimaksud diperiksa dan dipertimbangkan dengan seksama dan dengan seadil-adilnya.

Bahwa adapun penjelasan dari alasan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar Merek BOOSTOX milik Pemohon Kasasi/Tergugat telah terdaftar pada Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2008 dengan nomor IDM000181531 untuk kelas barang: 03/kosmetik (bukti T-1, T-2 dan T-3) sedangkan merek BOTOX milik Termohon Kasasi/Penggugat baru terdaftar pada tanggal 21 April 2009 dengan nomor pendaftaran: IDM000201494 untuk barang kelas 03/Kosmetik (bukti P-1).
- 2 Bahwa benar pula bahwa merek BOTOX telah terdaftar di berbagai Negara untuk barang kelas 03/kosmetik dan yang terdaftar semuanya adalah merek BOTOX dengan huruf kapital yang tegak dan sama besar dengan warna hitam di atas putih (bukti P-2 sampai dengan bukti P-31).
- 3 Bahwa benar pula merek BOTOX telah terdaftar di berbagai Negara untuk barang kelas 05/obat-obatan dan yang terdaftar semuanya adalah merek BOTOX dengan huruf kapital yang tegak dan sama besar dengan warna hitam di atas putih (bukti P-13 sampai dengan bukti P-31).
- 4 Bahwa ternyata merek BOTOX yang sudah didaftarkan itu (bukti P-1 s/d P-12 dan P-13 s/d P-31) tidak sama dan bahkan berbeda sekali dengan merek BOTOX yang dipakai dalam kenyataannya, baik yang dipakai pada produk-produk maupun yang dipakai pada brosur-brosur dan iklan-iklan pemasaran dan promosinya serta juga pada barang-barang souvenirnya, semuanya berbeda sekali dengan merek BOTOX yang sudah didaftarkan.
- 5 Bahwa tentu saja hal ini melanggar hukum dan tidak diperbolehkan karena apa yang sudah didaftarkan sebagai mereknya dengan segala bentuk dan spesifikasinya serta warnanya, maka merek seperti itulah yang harus dipakai untuk kemasan produknya maupun untuk keperluan promosinya. Tidak boleh berbeda antara yang didaftarkan dengan yang dipakai! untuk apa mendaftar merek (dengan segala bentuk, spesifikasinya serta warnanya) apabila merek itu ternyata tidak dipakai, yang dipakai justru adalah merek dengan bentuk dan spesifikasi maupun warnanya yang berbeda sekali dengan yang sudah didaftarkan.
- 6 Bahwa perbedaan antara yang dipakai dengan yang didaftarkan dapat dibuktikan sebagai berikut:
 - a Bukti P-35 berbentuk produk Penggugat memakai merek BOTOX yang ternyata tidak sama dan berbeda sekali dengan merek BOTOX yang telah terdaftar dalam bukti-bukti P-1 s/d P-12 dan P-13 s/d P-31! pada merek BOTOX yang terdaftar bentuk hurufnya kapital sama besar dan semuanya tegak dengan warna hitam dan tidak ada logonya (hanya huruf saja)

Hal. 11 dari 15 hal. Put.No.195 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada produknya merek BOTOX terdiri dari huruf kapital semua tetapi bentuk hurufnya miring/italic dan ada tambahan 2 (dua) logo, satu logo berbentuk setengah pelangi atau boomerang pada pojok kiri atas dan terdiri dari 3 (tiga) warna, yaitu biru tua, ungu dan kuning dan logo kedua berbentuk ® dipojok kanan atas dan ditambah lagi dengan tulisan Botulinum Toxin Type A pada bagian bawah merek BOTOX-nya.

Dengan bukti P-35 ini jelas bahwa merek BOTOX yang dipakai pada kemasan produknya tidak sesuai dan berbeda dengan merek Botox yang terdaftar di berbagai Negara, termasuk di Indonesia. Hal ini bukan saja telah menyalahi dan melanggar peraturan yang berlaku, akan tetapi Termohon Kasasi/Penggugat juga telah melakukan pembohongan terhadap publik, karena publik akan tidak tahu merek Botox yang dipakai dalam kemasan produk dan barang promosinya tidak sama dan berbeda dengan merek BOTOX yang telah didaftarkan.

Bahwa dengan demikian merek BOTOX yang dipakai di dalam produk serta materi promosi Termohon Kasasi/Penggugat tersebut jelas sangat berbeda dan tidak ada persamaannya dengan merek BOOSTOX yang dipakai dalam produk Pemohon Kasasi/Tergugat yang konsekwen dengan yang sudah didaftarkan (bukti T-3 dan T-6). Mana mungkin masyarakat bisa keliru dan tidak bisa membedakan antara produk dengan merek BOOSTOX dengan produk dengan merek BOTOX. Karenanya tidak ada persamaan pada pokoknya diantara kedua merek tersebut ;

- b Bahwa demikian juga halnya dengan bukti-bukti P-36, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44 dan P-45 yang adalah brosur-brosur promosi maupun kemasan produk BOTOX milik Termohon Kasasi/Penggugat yang semuanya berbeda dan tidak sama antara merek BOTOX yang dipakai secara nyata dengan merek BOTOX yang didaftarkan, baik dari segi bentuk hurufnya maupun pemakaian warna dimana yang terdaftar memakai warna hitam di atas putih sedangkan yang nyata dipakai selalu berwarna warni. Di dalam bukti-bukti tersebut sangat jelas nampak bahwa merek BOOSTOX sangat berbeda dengan merek BOTOX.
- c Bukti T-4 dari Pemohon Kasasi/Tergugat juga membuktikan merek BOTOX dalam kenyataannya sebagaimana yang dipromosikan dan yang tertera dalam kemasan produknya, sangat berbeda dengan merek BOOSTOX milik Pemohon Kasasi/Tergugat. Bukti T-4 inipun sama halnya dengan bukti-bukti P-35, P-36, P-37, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44 dan P-45 membuktikan bahwa merek BOOSTOX sangat berbeda dengan merek BOTOX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum maupun amar putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa merek BOOSTOX atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BOTOX milik Termohon Kasasi/Penggugat adalah pertimbangan hukum dari amar putusan yang salah dan keliru. Terlebih-lebih lagi Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti T-4, P-35, P-36, P-37, P-38, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44 dan P-45 yang demikian pentingnya untuk menilai apakah antara merek BOOSTOX milik Pemohon Kasasi/Tergugat dengan merek BOTOX milik Termohon Kasasi/ Penggugat ada persamaan pada pokoknya ataukah tidak, sehingga dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut Majelis hakim tingkat pertama telah salah di dalam menerapkan hukumnya.
 - 8 Bahwa dari segi tampilan secara visual maupun dari segi pengucapan mereknya, antara merek BOOSTOX dengan merek BOTOX yang terdaftar juga sangat berbeda satu sama lainnya, karenanya pertimbangan hukum maupun amar putusan yang menyatakan bahwa antara merek BOOSTOX dengan merek BOTOX pada pokoknya mempunyai persamaan adalah salah dan keliru dan harus dibatalkan.
 - 9 Bahwa dari uraian atas fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, nyatalah bahwa apa yang sudah didaftarkan Penggugat untuk merek BOTOX-nya, baik untuk barang kelas 03 maupun untuk barang kelas 05 tidak sama dan berbeda dengan merek BOTOX yang dipakainya di dalam kemasan produknya, juga yang dipakai pada brosur-brosur untuk mempromosikan produk-produknya adalah persamaannya.
 - 10 Bahwa dengan fakta bahwa merek BOOSTOX tidak ada persamaan pada pokoknya dengan merek BOTOX dihubungkan dengan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat di dalam perkara ini, membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Perusahaan Internasional sesungguhnya mempunyai iktikad buruk untuk mematikan usaha nasional agar dapat memonopoli usaha dibidangnya di seluruh Indonesia. Niat buruk dari Termohon Kasasi/Penggugat ini yang tanpa hak dan alasan yang kuat berniat untuk membatalkan merek BOOSTOX milik Pemohon Kasasi/Tergugat haruslah ditentang dan dicegah, apalagi sudah dapat dibuktikan tidak ada persamaan pada pokoknya antara kedua merek tersebut, bahkan kedua merek tersebut sesungguhnya sangat berbeda satu sama lainnya apabila dilihat dari pemakaian kedua merek tersebut di hadapan konsumennya masing-masing.
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 13 dari 15 hal. Put.No.195 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan kasasi 1 s/d 10:

bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. Terbukti bahwa merek milik Pemohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Termohon Kasasi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dengan tepat dan benar dan terbukti pula bahwa merek BOTOX milik Termohon Kasasi merupakan merek terkenal yang sudah terdaftar di beberapa negara;

bahwa lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

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

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara;

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

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TITIN** tersebut ;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 16 April 2013** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.** dan **Prof. Dr. Valerine JL. Kriekhoff, SH.,MA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.

Ttd./

Ttd./Prof. Dr. Valerine JL. Kriekhoff, SH.,MA.

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Biaya-biaya:

Ttd./

1. MeteraiRp 6.000,- Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.
2. RedaksiRp 5.000,-
3. Administrasi kasasiRp4.989.000,-
- Jumlah Rp5.000.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put.No.195 K/Pdt.Sus/2011