



PUTUSAN
Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

DEWI NILASARI, bertempat tinggal di Jalan Otista Raya Nomor 26 C, RT 001/RW 002, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imron Halimy, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pengadegan Timur II Nomor 2A, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

3M COMPANY, diwakili oleh Ted Ringsred, selaku Asisten Sekretaris, berkedudukan di 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144, Amerika Serikat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2016;
Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan
di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9,
Kuningan, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "Novec" di Indonesia untuk membedakan produk dan jasa Penggugat dengan produk dan jasa lainnya;
3. Menyatakan merek "Novec" milik Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek-merek "Novec 1230" Tergugat sebagai berikut:
 - Nomor Pendaftaran IDM000487501 di Kelas 9;
 - Nomor Pendaftaran IDM000487594 di Kelas 35;
 - Nomor Pendaftaran IDM000487620 di Kelas 38;memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "Novec" milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa merek-merek "Novec 1230" Tergugat sebagai berikut:
 - Nomor Pendaftaran IDM000487501 di Kelas 9;
 - Nomor Pendaftaran IDM000487594 di Kelas 35;
 - Nomor Pendaftaran IDM000487620 di Kelas 38;diajukan atas dasar iktikad tidak baik;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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

6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal merek-merek “Novec 1230” Tergugat sebagai berikut:

- Nomor Pendaftaran IDM000487501 di Kelas 9;
- Nomor Pendaftaran IDM000487594 di Kelas 35;
- Nomor Pendaftaran IDM000487620 di Kelas 38;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek-merek “Novec 1230” Tergugat sebagai berikut:

- Nomor Pendaftaran IDM000487501 di Kelas 9;
- Nomor Pendaftaran IDM000487594 di Kelas 35;
- Nomor Pendaftaran IDM000487620 di Kelas 38;

dari Daftar Umum Merek, dan;

8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Merk/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek “Novec” di Indonesia untuk membedakan produk dan jasa Penggugat dengan produk dan jasa lainnya;
3. Menyatakan merek “Novec” milik Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek-merek “Novec 1230” Tergugat sebagai berikut:

- Nomor Pendaftaran IDM000487501 di Kelas 9;
- Nomor Pendaftaran IDM000487594 di Kelas 35;
- Nomor Pendaftaran IDM000487620 di Kelas 38;

memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Novec” milik Penggugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa merek-merek “Novec 1230” Tergugat sebagai berikut:
 - Nomor Pendaftaran IDM000487501 di Kelas 9;
 - Nomor Pendaftaran IDM000487594 di Kelas 35;
 - Nomor Pendaftaran IDM000487620 di Kelas 38;diajukan atas dasar iktikad tidak baik;
6. Membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan batal merek-merek “Novec 1230” Tergugat sebagai berikut:
 - Nomor Pendaftaran IDM000487501 di Kelas 9;
 - Nomor Pendaftaran IDM000487594 di Kelas 35;
 - Nomor Pendaftaran IDM000487620 di Kelas 38;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek-merek “Novec 1230” Tergugat sebagai berikut:
 - Nomor Pendaftaran IDM000487501 di Kelas 9;
 - Nomor Pendaftaran IDM000487594 di Kelas 35;
 - Nomor Pendaftaran IDM000487620 di Kelas 38;dari daftar umum merek, dan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.016.000,00 (lima juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2018;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Merk/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Oktober 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai pemilik sah hak eksklusif atas merek "Novec 1230", berdasarkan Sertifikat Merek sebagai berikut:
 - Nomor IDM000487501 (Kelas 9) tanggal 23 Desember 2015;
 - Nomor IDM000487594 (Kelas 35) tanggal 22 Januari 2016;
 - Nomor IDM000487620 (Kelas 38) tanggal 22 Januari 2016;yang dikeluarkan oleh Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;
3. Menyatakan merek "Novec" milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat bukan merek terkenal;
4. Menyatakan merek "Novec 1230" milik Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai berikut:
 - Nomor Pendaftaran IDM000487501 di Kelas 9;
 - Nomor Pendaftaran IDM000487594 di Kelas 35;
 - Nomor Pendaftaran IDM000487620 di Kelas 38;diajukan atas dasar iktikad baik (*good faith*);
5. Menyatakan merek "Novec 1230" milik Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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

- Nomor Pendaftaran IDM000487501 di Kelas 9;
- Nomor Pendaftaran IDM000487594 di Kelas 35;
- Nomor Pendaftaran IDM000487620 di Kelas 38;

tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "Novec" milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai berikut:

- Nomor Pendaftaran IDM000138631 di Kelas 1;
- Nomor Pendaftaran IDM000138632 di Kelas 2;

6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 19 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek Novec milik Penggugat adalah merek terkenal yang terdaftar di beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Cina, Jepang, Singapura dan lain-lain, dimana merek milik Penggugat *a quo* telah digunakan di Amerika Serikat pertama kali pada tanggal 9 Desember 1999 dan terdaftar pada tanggal 12 Juni 2007 dan terdaftar di Indonesia sejak tanggal 8 Oktober 2007;
- Bahwa merek milik Pemohon Kasasi/Tergugat ternyata memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Termohon Kasasi/Penggugat;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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

- Bahwa lagi pula keberatan-keberatan Pemohon Kasasi selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

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

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

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

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEWI NILASARI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

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

ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00;
2. Redaksi	: Rp	5.000,00;
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.989.000,00+
Jumlah	: Rp	5.000.000,00;

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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)