



P U T U S A N

Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (gugatan pembatalan merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BENNY BONG, bertempat tinggal di Jalan Tanah Sereal X/7, RT 011/RW 011, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Indonesia, atau HWI Lindeteves, Lantai Dasar Blok C.71, Hayam Wuruk Nomor 127, Jakarta Barat, 11180, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djamhur, S.H., CLA., CIL, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jati Nomor 77, RT 04/05, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok 16511, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **WD-40 COMPANY**, suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang Undang Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, diwakili oleh *Assistant Secretary* Karla Pinckes, berkedudukan di 9715, Businesspark Avenue, San Diego, California, 92131, U.S.A;
2. **WD-40 MANUFACTURING COMPANY**, suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang Undang Negara Bagian California, Amerika Serikat, diwakili oleh *Assistant Secretary* Karla Pinckes, berkedudukan di 9715, Businesspark Avenue, San Diego, California, 92131, U.S.A, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Pasific Century Place, Level 35, Sudirman Central Business District Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** *cq* **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** *cq* **DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

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

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

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik yang sah atas merek "WD-40" untuk membedakan barang dan jasa Para Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;
3. Menyatakan merek "WD-40" Para Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek "GET ALL-40 dan Lukisan" Tergugat:
 - Merek "GET ALL-40 dan Lukisan" dengan Nomor Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2;
 - Merek "GET ALL-40 dan Lukisan" dengan Nomor Pendaftaran IDM000616482 di Kelas 2;mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "WD-40" Para Penggugat;
5. Menyatakan merek "GET ALL-40 dan Lukisan" Tergugat:
 - Merek "GET ALL-40 dan Lukisan" dengan Nomor Pendaftaran

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 106 PK/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

IDM000616481 di Kelas 2;

- Merek "GET ALL-40 dan Lukisan" dengan Nomor Pendaftaran IDM000616482 di Kelas 2;

didaftarkan dengan iktikad tidak baik;

6. Membatalkan atau menyatakan batal merek "GET ALL-40 dan Lukisan"

Tergugat:

- Merek "GET ALL-40 dan Lukisan" dengan Nomor Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2;
- Merek "GET ALL-40 dan Lukisan" dengan Nomor Pendaftaran IDM000616482 di Kelas 2;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran merek "GET ALL-40 dan Lukisan" Tergugat:

- Merek "GET ALL-40 dan Lukisan" dengan Nomor Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2;
- Merek "GET ALL-40 dan Lukisan" dengan Nomor Pendaftaran IDM000616482 di Kelas 2;

dari Daftar Umum Merek;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

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

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang *legal standing* Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 106 PK/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

2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik yang sah atas merek "WD-40" untuk membedakan barang dan jasa Para Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;
3. Menyatakan merek "WD-40" Para Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek "GET ALL-40 dan Lukisan" Tergugat:
 - Merek "GET ALL-40 dan Lukisan" dengan Nomor Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2;
 - Merek "GET ALL-40 dan Lukisan" dengan Nomor Pendaftaran IDM000616482 di Kelas 2;mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "WD-40" Para Penggugat;
5. Menyatakan merek "GET ALL-40 dan Lukisan" Tergugat:
 - Merek "GET ALL-40 dan Lukisan" dengan Nomor Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2;
 - Merek "GET ALL-40 dan Lukisan" dengan Nomor Pendaftaran IDM000616482 di Kelas 2;didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
6. Membatalkan atau menyatakan batal merek "GET ALL-40 dan Lukisan" Tergugat:
 - Merek "GET ALL-40 dan Lukisan" dengan Nomor Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2;
 - Merek "GET ALL-40 dan Lukisan" dengan Nomor Pendaftaran IDM000616482 di Kelas 2;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran merek "GET ALL-40 dan Lukisan" Tergugat:
 - Merek "GET ALL-40 dan Lukisan" dengan Nomor Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2;
 - Merek "GET ALL-40 dan Lukisan" dengan Nomor Pendaftaran IDM000616482 di Kelas 2;dari Daftar Umum Merek;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp916.000.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 106 PK/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

rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 20 Desember 2018, terhadap putusan tersebut, oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga Jkt.Pst. *juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst. permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 14 Februari 2019, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon memohon Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dan memori Pemohon Peninjauan Kembali, untuk sebagian dan/atau seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 106 PK/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

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 20 Desember 2018;
4. Menyatakan merek GetAll-40 dengan Nomor Pendaftaran IDM000616481 dengan pendaftaran 7 Mei 2018 dan merek GetAll-40 dengan Nomor Pendaftaran IDM000616482, tanggal pendaftaran 7 Mei 2018 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah demi hukum;
5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau setidaknya-tidaknya:

- Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat atau gugatannya dinyatakan gugatannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Namun apabila Majelis Hakim Pemohon Peninjauan Kembali yang memeriksa, mengadili, dan memberikan pertimbangan hukum serta memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 11 Februari 2019 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 13 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata dalam putusan *a quo* tidak terdapat kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena merek GET ALL-40 dan Lukisan Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2 serta merek "GET ALL-40 dan Lukisan" dengan Nomor Pendaftaran IDM000616482 di Kelas 2 atas nama Tergugat telah terbukti didaftar atas iktikad tidak baik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka merek GET ALL-

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 106 PK/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

40 dan Lukisan dengan Nomor Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2 serta merek "GET ALL-40 dan Lukisan" dengan Nomor Pendaftaran IDM000616482 harus dibatalkan, sehingga putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BENNY BONG tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BENNY BONG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 106 PK/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

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i : Rp 6.000,00

2. R e d a k s i : Rp 10.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp 9.984.000,00

Jumlah : Rp10.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 106 PK/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)