



PUTUSAN

Nomor 1365 K/Pdt.Sus-HKI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

BRUSH ELECTRICAL MACHINES LIMITED, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara United Kingdom, England, diwakili oleh *Chief Executive*, Christopher David Abbott, berkedudukan di 11th Floor, The Colmore Building Colmore Circus, Queensway, Birmingham B4 6AT, United Kingdom, England, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Annisa Ambadar, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pengacara pada AM Badar & Partners, berkantor di Jalan Wahid Hasyim, Nomor 14, Jakarta, 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT. ADI PERKASA BUANA, berkedudukan di Jalan Penjala, Nomor 6, Jakarta, Indonesia;
Termohon Kasasi/Tergugat;

Dan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, M. Aliamsyah, S.Sos., S.H., M.H., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1365 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

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 Pemilik dan Pendaftar Pertama di Dunia Internasional dari merek "Brush" yang mempunyai hak tunggal untuk memakai merek "Brush" di Indonesia maupun di Dunia Internasional;
3. Menyatakan merek "Brush" Penggugat adalah merek yang terkenal di Dunia Internasional;
4. Menyatakan merek "Brush" atas nama Tergugat Daftar Nomor IDM000233078 tertanggal 14 Januari 2010 mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "Brush";
5. Menyatakan merek "Brush" milik Tergugat Daftar Nomor IDM000233078 tertanggal 14 Januari 2010 didasari dengan iktikad tidak baik;
6. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "Brush" milik Tergugat daftar Nomor IDM000233078 tertanggal 14 Januari 2010 dalam daftar umum merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM RI *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat untuk mematuhi dan mentaati Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dengan melaksanakan pembatalan merek "Brush" Nomor IDM000233078 tertanggal 14 Januari 2010 dalam daftar umum merek;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1365 K/Pdt.Sus-HKI/2020

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

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Apabila Bapak Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan lewat waktu (daluarsa);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.161.000,00 (lima juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juli 2020, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Gugatan Merek Nomor 29 K/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Perdata Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1365 K/Pdt.Sus-HKI/2020

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

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 Juli 2020;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

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

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan kasasi tanggal 10 Agustus 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang mengadili perkara *a quo* dan berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek dagang Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak atas merek "Brush" yang terdaftar di Indonesia semenjak tanggal 7 September 2009 Nomor IDM000217190 untuk barang Kelas 37;
- Bahwa merek "Brush" milik Penggugat sebagai merek dagang telah terdaftar di berbagai Negara antara lain Hongkong semenjak tanggal 14

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1365 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, di Amerika Serikat sejak tanggal 24 Mei 2005, Komunikasi Internasional OHIM sejak tanggal 9 Desember 2002, di Kuwait sejak tanggal 21 Mei 2008, di Kanada sejak tanggal 23 Mei 2013 masing-masing pada barang Kelas 7;

- Bahwa merek dagang “Brush” milik Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya sebagaimana maksud Pasal 69 ayat 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang tidak mempunyai/tidak memiliki daya pembeda antara lain persamaan dari tampilan, penempatan huruf, bunyi, dan pengucapan;
- Bahwa dari mulai terdaftarnya sertifikat merek dagang “Brush” milik Penggugat pada tahun 2009 dan merek dagang “Brush” milik Tergugat pada tahun 2010, walaupun pada kelas barang yang berbeda, terbukti merek dagang “Brush” milik Penggugat telah telah terdaftar di Indonesia lebih dahulu, sehingga pendaftaran merek dagang “Brush” milik Tergugat mempunyai iktikad tidak baik yang dapat menyesatkan konsumen dengan tanpa pembeda sama sekali dengan merek dagang “Brush” milik Penggugat, sehingga dengan demikian pendaftaran merek dagang “Brush” milik Tergugat bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membonceng ketenaran merek dagang “Brush” milik Penggugat yang merupakan merek terkenal yang telah terdaftar di berbagai Negara;
- Berdasarkan pertimbangan di atas, pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Penggugat dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BRUSH ELECTRICAL MACHINES LIMITED dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 Juli 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1365 K/Pdt.Sus-HKI/2020

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

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dikabulkan, Termohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

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

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BRUSH ELECTRICAL MACHINES LIMITED** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 Juli 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama di dunia internasional dari merek "Brush" yang mempunyai hak tunggal untuk memakai merek "Brush" di Indonesia maupun di dunia internasional;
3. Menyatakan merek "Brush" Penggugat adalah merek yang terkenal di dunia internasional;
4. Menyatakan merek "Brush" atas nama Tergugat daftar Nomor IDM000233078 tanggal 14 Januari 2010 mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "Brush" milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "Brush" milik Tergugat daftar Nomor IDM000233078 tanggal 14 Januari 2010 dalam daftar umum merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1365 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

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 kasasi.....	Rp	4.984.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 1961 0402 1985 12 1.001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1365 K/Pdt.Sus-HKI/2020

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)