



**PUTUSAN**

Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

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

**WAHL CLIPPER CORPORATION**, suatu badan hukum yang didirikan menurut Undang Undang Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat, berkantor pusat di 2900 North Locust Street Sterling, Illinois 61081-0578, United States of America, dalam hal ini memberi kuasa kepada Walter Simandjuntak, S.H., M.H., kemudian Walter Simandjuntak, S.H., M.H., memberi kuasa substitusi kepada Khairunnisya, S.H., Advokat beralamat di Menara Batavia Lt 6, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan

**HARRY SUDJONO**, bertempat tinggal di Jalan Kramat II Nomor 2, RT 009 RW 007, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq**

**DIREKTORAT MEREK**, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemakai pertama dan pendaftar pertama di dunia dan di Indonesia dari:
  - Merek Dagang Wahl untuk antara lain "alat pemangkas rambut" (*hair*



clipper);

- Nama badan hukum Wahl Clipper Corporation;

Bahwa *clipper* yang berarti "alat pemangkas" hanya menerangkan jenis barang yang pertama kali diproduksi, sedangkan *corporation* berarti "badan hukum";

2. Bahwa Wahl bukan kata biasa, melainkan nama keluarga dari Leo J. Wahl, pendiri Wahl Clipper Corporation, seorang mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Illinois, yang berhasil merancang suatu penemuan inovatif untuk pamannya J. Frank Wahl, yang di masa itu memproduksi alat pemijat. Leo J. Wahl melanjutkan usaha pamannya dimana ia mulai bereksperimen menciptakan alat pemangkas rambut listrik. Pada tahun 1920, perusahaannya telah menjual ribuan alat pemangkas rambut untuk salon-salon yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Leo J. Wahl meninggal pada tahun 1957 dan ia telah mengajukan lebih dari 100 paten terkait invensi pemangkas rambutnya tersebut;
3. Bahwa hingga saat ini, Wahl Clipper Corporation sudah berusia 94 tahun dan dibawah oleh Gregory S. Wahl sebagai presiden dan CEO melanjutkan sukses ayahnya, John F. (Jack) Wahl. Wahl Clipper Corporation adalah pemimpin industri produk-produk peralatan kecantikan internasional yang mempekerjakan lebih dari 2000 karyawan yang tersebar luas di Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Inggris, Jerman, Belanda, Hongaria, Jepang, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat. Produk-produk Wahl dijual di tidak kurang dari 165 negara di dunia;
4. Bahwa semua informasi mengenai Penggugat dan merek Wahl dapat diakses melalui situs resmi Penggugat: <http://wahl.com/>;
5. Bahwa dalam perjalanan bisnisnya, Penggugat telah menghabiskan banyak biaya untuk melakukan investasi dan promosi guna memasarkan produk-produknya dan mendaftarkan merek dagangnya di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa negara di mana antara lain merek dagang Wahl Penggugat terdaftar:

Negara	Merek	Kelas	Terdaftar Sejak	No. Daftar
Amerika Serikat	WAHL	8	11 Juli 1950	527562
Amerika Serikat	WAHL	11	20 Maret 1951	539711
Amerika Serikat	WAHL	8,10,21	26 November 1985	1372190
Amerika Serikat	WAHL	8,10,20	9 Juni 1992	1691191



Argentina	WAHL	10	1 April 1988	2344882
Australia	WAHL	8	24 Agustus 1948	96157
Australia	WAHL	8,11	24 Maret 2005	1047961
Brazil	WAHL	8	8 Agustus 1989	813179912
China	WAHL	10	10 Maret 1987	280073
Costa Rica	WAHL	11	6 Februari, 2006	156518
Uni Eropa	WAHL	7,8,9,10,11	1 April 1996	000201327
Uni Eropa	WAHL	11	12 Mei 2005	004436622
Perancis	WAHL	7,8,9,11,21	5 Februari 1965	1561835
Hong Kong	WAHL	8,10	28 Agustus 1985	199200341AA
India	WAHL	21	24 Mei 1990	530285
Indonesia	WAHL	8	30 Juni 2009	IDM000208859
Indonesia	WAHL	10	30 Juni 2009	IDM000208858
Japan	WAHL	21	26 Januari 1988	2016370
Japan	WAHL	8,9,11,21	9 Maret 2007	5031095
Malaysia	WAHL	8	29 Agustus 1985	85003809
Malaysia	WAHL	10	29 Agustus 1985	85003810
Malaysia	WAHL	21	29 Agustus 1985	85003811
Meksiko	WAHL	7,8,9,11,12, 16,17,21	15 Juni 1980	249840
Paraguay	WAHL	11	17 Februari 1998	200465
Filipina	WAHL	3,8,10,21	30 Juni 1989	45495
Singapura	WAHL	10	27 Agustus 1985	T8503915G
Singapura	WAHL	21	27 Agustus 1985	T8503916E
Afrika Selatan	WAHL	8	13 November 1984	B84/10076
Afrika Selatan	WAHL	10	13 November 1984	B84/10078
Afrika Selatan	WAHL	21	13 November 1984	B84/10079
Vietnam	WAHL	8,9,11	18 Januari 2006	90530

6. Bahwa Penggugat harus mengalami bahwa telah didaftarkan/dimohonkan pendaftaran beberapa merek dagang yang mengandung kata Wahl atas nama Tergugat, baik yang sudah terdaftar maupun yang dalam proses pendaftaran, yaitu:
- Wahl Eroppe Nomor Daftar IDM000361726 tanggal 18 Juli 2012;
  - Wahl Eroppe Nomor Daftar IDM000389890 tanggal 19 Juni 2013;
  - Wahl Ionic Nomor Daftar IDM000293430 tanggal 14 Februari 2011;
  - Wahl Europe Nomor Daftar IDM000249379 tanggal 31 Mei 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Wahl By Sunshine Nomor Agenda D00-2007-035274 tanggal 29 Oktober 2007;

f. Wahl Europe Nomor Agenda D00-2010-041985 tanggal 22 November 2010;

7. Bahwa selain itu, Tergugat telah seringkali mencoba mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek dagang lain yang semuanya mengandung kata Wahl, namun permohonan tersebut ditolak oleh Turut Tergugat, baik ditolak secara langsung maupun ditolak karena keberatan Penggugat, sebagaimana ternyata pada tabel di bawah ini:

Merek	No. Permohonan	Kelas	Tgl Pengajuan	Keputusan/Hasil
WAHL US	D00-2007-035273	11	29 Oktober 2007	Keberatan dikabulkan
WAHL BY MEI SHI DA	D00-2007-035272	11	29 Oktober 2007	Keberatan dikabulkan
WAHL BY MAKARIZO	D00-2007-035276	11	29 Oktober 2007	Keberatan dikabulkan
WAHL BY HELEN OF TROY	D00-2007-035278	11	29 Oktober 2007	Keberatan dikabulkan
WAHL	D00-2008-030328	11	21 Agustus 2008	Ditolak
WAHL	D00-2009-009890	11	25 Maret 2009	Keberatan dikabulkan
WHALUX	D00-2009-009889	11	25 Maret 2009	Keberatan dikabulkan
WAHLUX	D00-2009-009884	11	25 Maret 2009	Keberatan dikabulkan
WAHL	D00-2009-020880	20	25 Maret 2009	Keberatan dikabulkan
WAHLUX	D00-2009-009885	10	25 Maret 2009	Keberatan dikabulkan
WAHLUX	D00-2009-009887	8	25 Maret 2009	Keberatan dikabulkan

8. Bahwa Tergugat pernah menjadi distributor/agen Penggugat untuk penjualan produk Wahl di Indonesia pada tanggal 9 Maret 2006 sampai dengan 1 Desember 2009 berdasarkan *Distributor Agreement* tanggal 10 April 2006. Pada waktu itu Tergugat berdagang di bawah nama Jaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama;

9. Bahwa *Distributor Agreement* tersebut telah diakhiri pada tanggal 12 Juli 2007 atau setidaknya tidak diperpanjang lagi berdasarkan Pasal/Angka 10 alinea kesatu *Distributor Agreement*;
10. Bahwa dalam huruf k *Distributor Agreement* tertulis kewajiban Tergugat sebagai berikut: "*Distributor shall acknowledge at all times Company's exclusive right, title, and interest in and to its patents and trademarks and shall not at any time do or cause to be done any act contesting or impairing any part of such right, title, and interest. Distributor shall not represent that it has any ownership interest in company's trademarks or registrations thereof. Distributor shall, in every reference to the trademarks in advertising or elsewhere, clearly indicate company's ownership of the trademarks.*" ("Distributor setiap waktu mengakui hak eksklusif, hak hukum, dan kepentingan hukum perusahaan atas paten-paten dan merek-merek dagangnya dan kapan pun tidak boleh melakukan atau mengusahakan untuk dilakukan suatu tindakan yang menentang atau mengganggu bagian dari hak, hak hukum, dan kepentingan hukum tersebut. Distributor tidak boleh menyatakan bahwa ia mempunyai kepentingan kepemilikan atas merek-merek dagang perusahaan atau pendaftaran-pendaftarannya. Distributor, dalam setiap referensi terhadap merek-merek dagang dalam pemasangan iklan atau di mana pun, harus dengan jelas menunjukkan kepemilikan perusahaan atas merek-merek dagang itu");
11. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan terhadap pendaftaran merek-merek dagang Tergugat pada angka 6, karena semuanya mengandung kata Wahl sebagai unsur yang menonjol (*essential part*) sehingga menyerupai nama badan hukum Wahl Clipper Corporation Penggugat dan didasarkan atas itikad tidak baik, yaitu meniru dan/atau membonceng merek Wahl Penggugat yang notabene bekas prinsipalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001;
12. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan peninjauan kembali (PK) kasus Nike, yaitu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986 Reg. Nomor 220 PK/Perd/1986 menyatakan dalam pertimbangan hukumnya (halaman 56) sebagai berikut: "Bahwa Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa, wajib pula memelihara hubungan

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016

#### 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional dengan menghormati antara lain merek-merek Warga Negara Asing. Hal ini tidak hanya terbatas pada keadaan di mana ada hubungan hukum antara prinsipal dengan agen, melainkan juga sikap pengusaha Indonesia yang mengetahui adanya merek yang terkenal secara Internasional meskipun tidak/belum didaftarkan dalam Daftar Umum Kantor Hak Milik Perindustrian (sekarang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) tetapi namanya sudah dikenal juga di Indonesia sesuai dengan makna Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 (sekarang Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001), tidak dapat menggunakan merek yang sama seperti merek asing yang terkenal tersebut, demi untuk melindungi masyarakat konsumen Indonesia terhadap kekeliruan seakan-akan merek Indonesia tersebut adalah keluaran pabrik yang sama dengan merek asing yang asli";

13. Bahwa di samping putusan Mahkamah Agung RI dalam kasus Nike tersebut, putusan Mahkamah Agung RI dalam kasus Yamaha Nomor 2854 K/Sip/1981 tanggal 29 April 1982, putusan Mahkamah Agung RI dalam kasus Arcoroc Nomor 1971 K/Sip/1982 tanggal 11 Maret 1986, putusan Mahkamah Agung RI dalam kasus Giordano Nomor 426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 013 K/N/HaKI/2003 tanggal 11 Juni 2003 dalam kasus Davidoff, dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt-Sus-Merek/2013/PN Niaga. Jkt. Pst. tanggal 15 Agustus 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 29 Januari 2014 dalam kasus McCulloh, pada intinya menyatakan pemakaian merek luar negeri oleh pengusaha nasional tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kesan bagi masyarakat bahwa barang-barang yang diperdagangkan oleh pengusaha nasional tersebut berasal pula dari perusahaan luar negeri yang sama terlepas dari hal apakah barang-barang yang memakai merek luar negeri itu sejenis atau tidak;
14. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut kelak akan dimasukkan sebagai bukti dalam perkara ini;
15. Bahwa menurut Pasal 68 ayat (1) *juncto* Pasal 69 ayat (2) *juncto* Penjelasannya *juncto* Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, Penggugat berhak menggugat tanpa batas waktu agar pendaftaran merek-merek Tergugat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pengertian dengan segala akibat hukumnya ialah, apabila sebelum atau sesudah gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Tergugat masih memiliki pendaftaran/permohonan dan/atau mendaftarkan kembali merek lain yang mengandung kata Wahl, maka pendaftaran/permohonan itu turut batal pula dengan sendirinya demi hukum berdasarkan putusan perkara ini tanpa perlu digugat lagi;
17. Bahwa menurut Pasal 80 ayat (9) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, putusan Pengadilan Niaga dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan/atau Turut Tergugat mengajukan suatu upaya hukum;
18. Bahwa kendatipun tidak diwajibkan oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini hanya dengan maksud agar Turut Tergugat terikat langsung dan mentaati putusan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya dari merek dagang Wahl dan nama badan hukum Wahl Clipper Corporation di Indonesia;
3. Menyatakan merek dagang Tergugat Wahl Erope Nomor IDM000361726, Wahl Erope Nomor IDM000389890, Wahl Ionic Nomor IDM000293430, Wahl Europe Nomor IDM000249379, Wahl By Sunshine Nomor D00-2007-035274 dan Wahl Europe Nomor D00-2010-041985 menyerupai nama badan hukum Penggugat dan telah didaftarkan/dimohonkan pendaftarannya dengan iktikad tidak baik;
4. Membatalkan pendaftaran merek dagang Wahl Erope Nomor IDM000361726, Wahl Erope Nomor IDM000389890, Wahl Ionic Nomor IDM000293430 dan Wahl Europe Nomor IDM000249379 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek dagang Wahl Erope Nomor IDM000361726, Wahl Erope Nomor IDM000389890, Wahl Ionic Nomor IDM000293430 dan Wahl Europe Nomor IDM000249379 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dan permintaan pendaftaran merek Wahl By Sunshine Nomor D00-2007-035274 dan Wahl Europe Nomor D00-2010-041985 jika tetap didaftarkan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan/atau Turut Tergugat mengajukan suatu upaya hukum;

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016

#### 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

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)

1. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ditetapkan "Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek";
2. Bahwa Tergugat telah melakukan proses pendaftaran merek Wahl Ionic dengan Nomor Daftar IDM 000293430 sejak tanggal 6 November 2008 untuk kelas barang 11 dan jenis barang washtafel, closet, bathtub, bak cuci piring, water tub, kran-kran air, ketel listrik, bohlam, kompor dengan 16 sumbu dan 20 sumbu dan perlengkapan yang dibentuk untuk kompor, perlengkapan dan pengatur untuk pipa gas, perlengkapan pengatur dan pengaman untuk peralatan gas, pematik gas, oven, rice cooker, pemanggang listrik, lampu-lampu, lampu neon, lampu mobil, lampu kendaraan, water heater, lemari es, freezer, kulkas, refrigerator, water cooler, alat pengering rambut/hair dryer, catok rambut yang digerakan dengan listrik, lampu untuk pengeritingan rambut, kipas angin, air conditioner, exhaust fan, alat penghisap asap, fan, bola lampu, corong asap, cerek listrik, kompor listrik, kompor gas, kompor minyak, instalasi pemurnian air, instalasi pemanasan air, instalasi generator gas, instalasi kesehatan, ketel listrik, kaos lampu, oven-oven, kompor-kompor, segala macam lampu mobil/kendaraan bermotor, lampu penunjuk arah mobil, bola lampu, kaos lampu, kap lampu, alat pembakar untuk lampu, lampu listrik, lentera, lampu minyak, lampu senter, lampu proyeksi, lampu pengaman, stop kontak untuk lampu listrik, lampu patri, lampu besar kendaraan, reflector kendaraan lampu halogen, segala macam lampu sorot besar/kecil, lampu kerja, segala macam lampu sorot tangan, lampu putar (sirine), lampu aquarium, lampu busur, bola lampu mobil, alat-alat kompor yaitu: kepala kompor, saringan kompor, luar/dalam, tutup angina, tangki minyak, peralatan kamar mandi, keran air, pipa air untuk instalasi saniter, perlengkapan jet air berpusar;
3. Bahwa Tergugat telah melakukan proses pendaftaran merek Wahl Europe dengan Nomor Daftar IDM 000249379 sejak tanggal 5 November 2007 dan memperoleh sertifikat pada tanggal 31 Mei 2010 untuk kelas barang 11

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016

#### 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)

Halaman 8





dengan jenis barang washtafel, closet, bathtub, bak cuci piring, water tub, kran-kran air, ketel listrik, bohlam, kompor dengan 16 sumbu dan 20 sumbu dan pertengkapan yang dibentuk untuk kompor, perlengkapan dan pengatur untuk pipa gas, perlengkapan pengatur dan pengaman untuk peralatan gas, pematik gas, oven, rice cooker, pemanggang listrik, lampu-lampu, lampu neon, lampu mobil, lampu kendaraan, water heater, lemari es, freezer, kulkas, refrigerator, water cooler, pengering pakaian listrik, alat pengering rambut/ hair dryer, kipas angin, air conditioner, exhaust fan, alat penghisap asap, fan, bola lampu, corong asap, cerek listrik, kompor listrik, kompor gas, kompor minyak instalasi pemurnian air, instalasi pemanasan air, instalasi generator gas, instalasi kesehatan, ketel listrik, kaos lampu, oven-oven, kompor-kompor, segala macam lampu mobil/ kendaraan bermotor, lampu penunjuk arah mobil, bola lampu, kaos lampu, kap lampu, alat pembakar untuk lampu, lampu listrik, lentera, lampu minyak, lampu senter, lampu proyeksi, lampu pengaman, stop kontak untuk lampu listrik, lampu patri, lampu besar kendaraan, reflector kendaraan lampu halogen, segala macam lampu sorot besar/ kecil, lampu kerja, segala macam lampu sorot tangan, lampu aquarium, lampu busur, bola lampu mobil, alat-alat kompor yaitu: kepala kompor, saringan komper luar/dalam, tutup angin, tangki minyak, peralatan kamar mandi, keran air, pipa air untuk instalasi saniter, perlengkapan jet air berpusar;

4. Bahwa Tergugat telah melakukan proses pendaftaran merek Wahl by Sunshine sejak tanggal 29 Oktober 2007 untuk kelas 11 dengan jenis barang washtafel, closet, bathtub, bak cuci piring, water tub, kran-kran air, ketel listrik, kompor-kompor dengan 16 sumbu dan 20 sumbu dan perlengkapan yang dibentuk untuk kompor, perlengkapan dan pengatur untuk pipa gas, kompor-kompor perlengkapan pengatur dan pengaman untuk peralatan gas, pemantik gas, oven rice cooker, pemanggang listrik, water heater, lemari es, freezer, kulkas, referigator, water cooler, pengering pakaian listrik, alat pengering rambut/ hair dryer, kipas angin, air conditioner, exhaust fan, alat penghisap asap, fan, corong asap, cerek listrik, kompor listrik, kompor gas, kompor minyak, instalasi pemumian air, instalasi pemanasan air, instalasi generator gas, instalasi kesehatan, ketel listrik, oven-oven, kompor-kompor, stop kontak untuk lampu listrik, alat-alat kompor yaitu: kepala kompor, saringan kompor luar/dalam, tutup angin, tangki minyak, peralatan kamar mandi, keran air, pipa air untuk instalasi saniter, perlengkapan jet air berpusar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dengan demikian sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek, jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek oleh Penggugat telah kadaluarsa. Karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 16 September 2015;

Eksepsi Turut Tergugat:

Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa)

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, terhadap pihak-pihak yang berkeberatan terhadap terdaptarnya suatu merek di dalam daftar umum merek dengan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan ke Pengadilan Niaga;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana dalam ketentuan pasal tersebut secara tegas mengatur ada batasan-batasan waktu yang ditentukan oleh undang undang untuk mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan pendaftaran terhadap merek terdaftar. Dimana dalam ketentuan pasal tersebut ditegaskan merek-merek yang dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui Pengadilan Niaga adalah merek yang terdaptarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun. Dengan demikian terhadap merek-merek objek sengketa yang sudah terdaftar melebihi tenggang waktu 5 tahun sesuai ketentuan pasal tersebut adalah sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan;
3. Bahwa selanjutnya Pengggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek Wahl Europe atas nama Harry Sudjono dengan nomor IDM000249379 terdaftar tanggal 31 Mei 2010 untuk kelas 11 dengan tanggal permohonan pendaftaran 5 November 2007, Wahl Ionic atas nama Harry Sudjono dengan nomor IDM 000293430 dengan tanggal permohonan pendaftaran 6 November 2008 untuk kelas 11, merek Wahl by Sunshine atas nama Harry Sudjono dengan dengan nomor agenda permohonan D002007035274 dan telah memperoleh Nomor IDM 000470291 dengan tanggal permohonan pendaftaran 19 Oktober 2007 kelas 11. Bahwa gugatan Penggugat di ajukan pada tanggal 16 September 2015. Dengan demikian mengacu kepada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pengajuan gugatan Penggugat telah kadaluarsa/ telah lewat waktu karena sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun, sehingga secara hukum gugatan Penggugat adalah patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016

#### 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)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 17 Desember 2015 terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi terhadap putusan gugatan pembatalan merek Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/2016/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2015/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 Negeri/Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 12 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat pada tanggal 27 Januari 2016 dan 26 Januari 2016 kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Februari 2016;

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

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

- I. Bukti-bukti Pemohon Kasasi sudah memenuhi syarat notarisasi dan/atau legalisasi yang benar;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa bukti-bukti Pemohon Kasasi tidak memiliki kekuatan pembuktian hanya karena berupa foto copy/print-out adalah pertimbangan yang keliru dan sangat



tendensius, dan *Judex Facti* telah salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa surat-surat bukti foto copy tersebut telah dinotarisasi dan/atau dilegalisasi sesuai dengan aslinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 1868 KUHPerdara tentang akta otentik. Bahkan beberapa surat-surat bukti telah dilegalisasi sesuai asli oleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk surat-surat bukti lainnya yang berupa foto copy/*print-out* merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, *Judex Facti* tidak mempunyai alasan untuk meragukan keaslian dari bukti-bukti Pemohon Kasasi.

Bahwa oleh karena surat-surat bukti Pemohon Kasasi telah melalui proses notarisasi dan/atau legalisasi yang benar, maka surat-surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik sekaligus pendaftar pertama merek Wahl dan Termohon Kasasi adalah pihak yang beriktikad buruk.

Bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-20A terbagi menjadi empat kategori:

- 1) Surat-surat bukti yang dilegalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- 2) Surat-surat bukti yang dinotarisasi oleh *Notary Public* di *Illinois*, Amerika Serikat berikut terjemahannya oleh penerjemah tersumpah;
- 3) Surat-surat bukti dokumen elektronik (*print-out*); dan
- 4) Surat-surat bukti berupa fotokopi putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

- 1) Surat-surat bukti yang dilegalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa surat-surat bukti berikut telah dilegalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sudah seharusnya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh *Judex Facti*:

- P-3 dan P-4: Sertifikat Merek Wahl Nomor IDM000208858 dan IDM000208859 di Indonesia atas nama Wahl Clipper Corporation (fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) (Turut Termohon Kasasi);
  - o Surat-surat bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemilik dan pendaftar pertama merek Wahl di Indonesia.

- P-5: Kompilasi sertifikat-sertifikat pendaftaran merek Wahl di luar Indonesia yang telah dijilid menjadi satu dan diberi daftar indeks sebagai bagian yang tidak terpisahkan (fotokopi dilegalisir oleh Notary Public Negara Bagian Illinois, Sekretaris Negara Bagian Illinois, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago, Amerika Serikat) berikut terjemahannya oleh penerjemah tersumpah;
  - o Surat-surat bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi memiliki reputasi internasional terhadap merek Wahl di luar Indonesia;
- P-14 sampai dengan P-14C: Fotokopi surat-surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Termohon Kasasi);
  - o Surat-surat bukti ini menyatakan bahwa Turut Termohon Kasasi menolak permintaan pendaftaran merek-merek Termohon Kasasi atas dasar iktikad tidak baik;
- P-8 sampai dengan P-11: Fotokopi sertifikat-sertifikat merek terkait Wahl atas nama Harry Sudjono (Termohon Kasasi) yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Termohon Kasasi);
  - o Surat-surat bukti ini menunjukkan bahwa permohonan pendaftaran merek-merek terkait Wahl atas nama Termohon Kasasi diajukan setelah Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pendaftaran mereknya;

Bahwa surat-surat bukti yang dikemukakan di atas telah melalui proses legalisasi yang benar, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa surat-surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian berarti *Judex Facti* telah menyangkal kewenangan Pemerintah Republik Indonesia dan telah salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku.

- 2) Surat-surat bukti yang dilegalisir oleh *Notary Public* di *Illinois*, Amerika Serikat berikut terjemahannya oleh penerjemah tersumpah:





Bahwa surat-surat bukti berikut telah dilegalisir oleh *Notary Public* di *Illinois*, Amerika Serikat dan sudah seharusnya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh *Judex Facti*:

- P-6 dan P-7: Perjanjian distributor antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan terminasinya (foto copy dilegalisir *Notary Public* Negara Bagian *Illinois*, Amerika Serikat) berikut terjemahannya oleh penerjemah tersumpah;
  - o Surat-surat bukti ini menunjukkan hubungan kerjasama yang sudah ada sebelumnya dan menunjukan Termohon Kasasi sudah mengetahui tentang merek *Wahl* dari Pemohon Kasasi.

Bahwa surat-surat bukti yang dikemukakan di atas telah melalui proses legalisir notaris yang benar. Selanjutnya, surat-surat bukti tersebut adalah alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

- 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa surat-surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian adalah keliru dan tanpa dasar hukum.

3) Surat-surat bukti dokumen elektronik (*print-out*):

Bahwa surat-surat bukti berikut seharusnya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh *Judex Facti*:

- P-1: *Certificate of Good Standing Wahl Clipper Corporation* yang diterbitkan oleh Sekretaris Negara Bagian *Illinois*, Amerika Serikat berikut terjemahannya oleh penerjemah tersumpah;
  - o Surat bukti ini membuktikan *legal standing Wahl Clipper Corporation* sebagai Penggugat dan nama badan hukumnya;
- P-2: *Print-out* situs resmi <http://wahl.com/> dan <http://wahl.com/about> berikut terjemahannya oleh penerjemah tersumpah;
  - o Surat-surat bukti ini menunjukan sejarah perusahaan *Wahl Clipper Corporation*;
- P-12 dan P-13: *Print-out* database Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengenai permintaan pendaftaran merek



Wahl By Sunshine Nomor Agenda D00-2007-035724 dan Wahl Europe Nomor Agenda D00-2010-041985 atas nama Harry Sudjono (Termohon Kasasi);

- o Surat-surat bukti ini menunjukkan bahwa permohonan pendaftaran merek-merek terkait Wahl atas nama Termohon Kasasi diajukan setelah Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pendaftaran mereknya;

Bahwa surat-surat bukti yang dikemukakan di atas seharusnya dapat dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

- 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa surat-surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian adalah keliru dan tanpa dasar hukum;

- 4) Fotokopi putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat:

Bahwa surat-surat bukti berikut seharusnya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh *Judex Facti*:

- P-15 sampai dengan P-20: Foto copy putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kasus Nike, Yamaha, Arcoroc, Giordano, Davidoff, McCulloh (*ad informandum*);
  - o Surat-surat bukti ini mendukung posisi Pemohon Kasasi terhadap perkara *a quo* bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang beriktikad tidak baik sehingga pendaftaran merek-mereknya harus dibatalkan.
- P-20A: Fotokopi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk kasus McCulloh (*ad informandum*);
  - o Surat bukti ini mendukung posisi Pemohon Kasasi terhadap perkara *a quo* bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang beriktikad tidak baik sehingga pendaftaran merek-mereknya harus dibatalkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan-putusan pengadilan yang dikemukakan di atas merupakan yurisprudensi yang disampaikan sebagai informasi tambahan atau referensi (*ad informandum*) sehingga tidak diperlukan aslinya. Dengan menolak surat-surat bukti ini, berarti *Judex Facti* menolak yurisprudensi tersebut serta kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia sekaligus Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan telah salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya, surat-surat bukti ini seharusnya dapat diterima sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang telah dijelaskan di atas;

- II. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan perbuatan Termohon Kasasi yang melanggar norma kepatutan dan beriktikad tidak baik.

Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik dan pendaftar pertama merek Wahl, yang juga merupakan nama badan hukumnya, Wahl Clipper Corporation.

Bahwa Termohon Kasasi yang notabene bekas distributor Pemohon Kasasi telah mengajukan pendaftaran merek-merek terkait Wahl dengan iktikad buruk pertama kali pada tanggal 29 Oktober 2007 (tiga bulan setelah perjanjian distributor diakhiri oleh Pemohon Kasasi). Hal ini pun tidak pernah dibantah oleh Termohon Kasasi baik pada akta jawaban maupun akta dupliknya, sehingga Termohon Kasasi dianggap mengakui hal tersebut. Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum pembuktian, cetakan tahun 1969, halaman 13 menyatakan: "Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui".

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang mendaftarkan permohonan pendaftaran merek Wahl dengan iktikad tidak baik dan pendaftaran merek-mereknya tersebut harus dibatalkan. Kelalaian *Judex Facti* dalam mencermati hal tersebut sangat tidak adil dan telah salah menerapkan hukum yang berlaku.

- III. *Judex Facti* tidak konsisten dan tidak adil dalam mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan Termohon Kasasi.

Bahwa dalam putusan Nomor 57/Pdt-Sus-Merek/2015/PN Niaga.Jkt.Pst halaman 25, *Judex Facti* menyatakan melalui bukti surat T-1 sampai dengan T-8 bahwa Termohon Kasasi adalah pemilik enam pendaftaran

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016

### 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

merek-merek terkait Wahl termasuk merek *Wahl by Sunshine* Nomor Daftar IDM000470291 dan *Wahl Europe* Nomor Daftar IDM000460541.

Namun pada faktanya, Termohon Kasasi hanya menunjukkan empat sertifikat merek (surat bukti T-1 sampai dengan T-4) dan Termohon Kasasi tidak menunjukkan Sertifikat Merek *Wahl by Sunshine* Nomor Daftar IDM000470291 dan *Wahl Europe* Nomor Daftar IDM000460541.

Bahwa selanjutnya, surat bukti T-5 dan T-6 hanya permohonan pendaftaran merek *Wahl by Sunshine* Nomor Agenda D00-2007-035274 dan *Wahl Europe* Nomor Agenda D00-2010-041985 atas nama Termohon Kasasi. Kedua surat bukti ini tidak membuktikan kepemilikan Termohon Kasasi terhadap kedua merek-merek tersebut. Dengan menerima surat-surat bukti T-5 sampai dengan T-6 sebagai bukti kepemilikan merek *Wahl by Sunshine* dan *Wahl Europe* oleh Termohon Kasasi menunjukkan bahwa *Judex Facti* tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya dan merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi.

Bahwa namun demikian, dengan menunjukkan surat bukti T-1 sampai dengan T-4 saja tidak mengesampingkan dalil Pemohon Kasasi bahwa merek-merek tersebut telah diajukan atas dasar iktikad tidak baik.

IV. Putusan *Judex Facti* membahayakan Republik Indonesia dalam era perdagangan global penegakan hukum kekayaan intelektual.

Bahwa Pemohon Kasasi adalah perusahaan multinasional yang aktif dalam perdagangan di Indonesia selama bertahun-tahun dimana perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual adalah hal yang sangat penting dalam usaha Pemohon Kasasi.

Bahwa penegakan hukum hak kekayaan intelektual yang tidak maksimal tentunya memberikan dampak negatif bagi Republik Indonesia dan akan menjauhkan perusahaan-perusahaan multinasional lainnya untuk berinvestasi di Indonesia.

Bahwa sebagaimana diketahui dari bagian menimbang dan penjelasan Umum Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maksud dan alasan dibentuknya Undang-undang tersebut antara lain mengingat hal-hal berikut:

- o Menjaga persaingan usaha yang sehat di dalam era perdagangan global sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia;
- o Semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama;

- o Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim usaha persaingan yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang memadai yang tentunya harus didukung oleh peradilan yang profesional dan berkeadilan;

Bahwa dalam kaitan ini adalah penting untuk mengutip kembali pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986 Reg. Nomor 220 PK/Perd/1986 dalam kasus Nike yang menyatakan:

"Bahwa Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa, wajib pula memelihara hubungan Internasional dengan menghormati antara lain merek-merek Warga Negara Asing. Hal ini tidak hanya terbatas pada keadaan dimana ada hubungan hukum antara prinsipal dengan agen, melainkan juga sikap pengusaha Indonesia yang mengetahui adanya merek yang terkenal secara Internasional meskipun tidak/belum didaftarkan dalam daftar umum Kantor Hak Milik Perindustrian (sekarang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) tetapi namanya sudah dikenal juga di Indonesia sesuai dengan makna dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 (sekarang Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001), tidak dapat menggunakan merek yang sama seperti merek asing yang terkenal tersebut, demi untuk melindungi masyarakat konsumen Indonesia terhadap kekeliruan seakan-akan merek Indonesia tersebut adalah keluaran pabrik yang sama dengan merek asing yang asli" (P-15, halaman 56);

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI dalam kasus Nike tersebut telah menjadi yurisprudensi tetap dan diikuti antara lain oleh Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Nopember 1995 Nomor 426 PK/Pdt/1994 dalam kasus Giordano, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2003 Nomor 013 K/N/HaKI/2003 dalam kasus Davidoff, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 1 Desember 2010 Nomor 59/Merek/2010/PN Niaga Jkt. Pst., dalam kasus Bawang dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 4 Juli 2013 Nomor 17/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., dalam kasus Truper;

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016





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

**mengenai keberatan ke I sampai dengan IV:**

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, alasan-alasan kasasi dari Penggugat tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat telah tepat dan benar, Penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti asli dari bukti-bukti surat yang diajukan, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan undang undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Wahl Clipper Corporation, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, 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 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./

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

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

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

Panitera Pengganti,

ttd./

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.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  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.MH**

Nip. 19591207 1985 12 2 002.