



**P U T U S A N**

**Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

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

EMIL GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim Nomor 87, RT. 002, RW. 05, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dra. Devi Yulian, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 117, Blok C-4, Jakarta 10730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2014, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

m e l a w a n

HUSQVARA AKTIEBOLAG, yang diwakili oleh *General Counsels* dan *Vice President Global IP* Olle Wallen dan Mats Uden, berkedudukan di Drottningatan 2, SE 561 82, Huskvarna, Swedia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Setiawan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Suite 702, Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2015, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI *cq.* DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL *cq.* DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM 24, Tangerang 15119; sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 29 Januari 2014 yang telah

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

**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

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan permohonan ini diajukan terhadap pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat sebagai berikut:

	
Merek	: McCULLOCH;
Daftar Nomor	: IDM000157276;
Tanggal Pendaftaran	: 17 Maret 2008;
Tanggal Penerimaan Permohonan	: 8 Oktober 2004;
Kelas	: 7;
Jenis Barang	: Mesin bor, mesin gurinda, mesin potong (keramik, besi, kayu), mesin serut dan amplas, mesin pemanas/heater, blower, mesin penyemprot air, yang semuanya dikerjakan dengan listrik, mesin potong kayu/pohon, alat potong rumput, dan mesin genset;

	
Merek	: McCULLOCH;
Daftar Nomor	: IDM000182245;
Tanggal Pendaftaran	: 21 Oktober 2008;
Tanggal Penerimaan Permohonan	: 22 Desember 2006;
Kelas	: 8;



Jenis jasa	: Alat-alat dan perkakas tangan, pacul, cangkul, sekop, kikir, pahat, kape, linggis, bor tangan, mata bor, bor sekrup (alat tangan), tang, tang pegas, tang paku, segala macam tang untuk memotong/mengupas kabel listrik, tang pembuat lobang (alat tangan), palu (martil), kampak, godam, gurinda, obeng, kunci ring, kunci pas, kunci inggris, kunci sok, kunci roda, kunci mur, batu asahan, gergaji tangan, perkakas ketam, dongkrak tangan, gunting, gunting kuku, gunting pemangkas tanaman, gunting tanaman, gunting pemotong rumput (alat tangan), pedang, pisau-pisau (alat tangan), pisau lipat, pisau cukur, silet, cutter, isi cutter, pisau pemangkas tanaman, pisau untuk mencangkok tanaman, pisau berburu, alat pengasah mata pisau, capit pencabut rumput, klewang, sabit, parang, sendok, garpu, intan pemotong kaca, sendok semen, alat pematri/solder (bukan listrik), serutan kayu (dioperasikan dengan tangan), alat penyemprot serangga, alat pelobang, alat pengebor, alat pengelas (bukan listrik), pompa tangan, pompa air tangan, pembuka kaleng (bukan listrik);
<b>McCULLOCH</b>	
Merek	: McCULLOCH;
Daftar Nomor	: IDM000329110;
Tanggal Pendaftaran	: 26 Oktober 2011;
Tanggal Penerimaan Permohonan	: 6 Mei 2009;
Kelas	: 8;
Jenis jasa	: Alat-alat dan perkakas tangan, pacul, cangkul, sekop, kikir, pahat, kape, linggis, bor tangan, mata bor, bor sekrup (alat tangan), tang,



	tang pegas, tang paku, segala macam tang untuk memotong/mengupas kabel listrik, tang pembuat lobang (alat tangan), palu (martil), kampak, godam, gurinda, obeng, kunci ring, kunci pas, kunci inggris, kunci sok, kunci roda, kunci mur, batu asahan, gergaji tangan, perkakas ketam, dongkrak tangan, gunting, gunting kuku, gunting pemangkas tanaman, gunting tanaman, gunting pemotong rumput (alat tangan), pedang, pisau-pisau (alat tangan), pisau lipat, pisau cukur, silet, cutter, isi cutter, pisau pemangkas tanaman, pisau untuk mencangkok tanaman, pisau berburu, alat pengasah mata pisau, capit pencabut rumput, klewang, sabit, parang, sendok, garpu, intan pemotong kaca, sendok semen, alat pematris/solder (bukan listrik), serutan kayu (dioperasikan dengan tangan), alat penyemprot serangga, alat pelobang, alat pengebor, alat pengelas (bukan listrik), pompa tangan, pompa air tangan, pembuka kaleng (bukan listrik);
--	---

Bahwa gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Merek menyatakan:

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6”;

Bahwa gugatan pembatalan merek didasarkan pada Pasal-Pasal tersebut di atas, sebagai berikut:


- Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek:  
Bahwa merek-merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal “MCCULLOCH” milik Penggugat untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek:  
Bahwa merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “MCCULLOCH” milik Penggugat untuk barang tidak sejenis;
- Pasal 4 Undang-Undang Merek:  
Bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek dengan



itikad tidak baik;

Ringkasan:

Merek MCCULLOCH milik Penggugat dapat ditelusuri telah digunakan sejak lama yaitu sejak tahun 1943. Penggugat telah mengeluarkan sejumlah besar uang untuk memiliki hak atas merek MCCULLOCH tersebut dari McCulloch

Corporation berdasarkan pengalihan hak kepada Penggugat. Logo  adalah salah satu merek yang dialihkan dari McCulloch Corporation kepada Penggugat. Sejak pengalihan haknya, Penggugat secara terus menerus mempromosikan dan menggunakan merek MCCULLOCH miliknya yang sebelumnya telah menjadi merek terkenal dan tetap terkenal;

Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek





di kelas 7 dan mendapatkan pendaftaran pada tahun 2008 di bawah Nomor IDM000157276;

Hal ini menunjukkan bahwa merek tersebut bukanlah dibuat oleh Tergugat sendiri secara sendiri/independen;

Bahkan jika Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk kemungkinan bahwa Tergugat telah menciptakan kata MCCULLOCH secara independen, namun Berdasarkan pilihan Tergugat untuk mengajukan pendaftaran merek dengan



logo  yang identik dengan merek  milik Penggugat seharusnya telah menghilangkan keraguan apapun dan justru telah membuktikan bahwa Tergugat telah secara terang-terangan menjiplak merek MCCULLOCH milik Penggugat. Bahwa adalah hal yang mustahil bahwa Tergugat dapat secara independen telah menciptakan kata berikut logo yang keduanya persis sama dengan milik Penggugat. Tindakan demikian dapat dikualifikasikan sebagai itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek dimana gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu;

Alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan Pembatalan Pendaftaran merek-merek Tergugat adalah sebagai berikut:

A. Merek "MCCULLOCH" milik Penggugat adalah merek terkenal baik sebelum tahun 2004 dan tetap terkenal;

Sejarah keterkenalan merek "MCCULLOCH" milik Penggugat;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik merek dan pemegang hak atas merek terkenal "MCCULLOCH" yang telah dikenal di berbagai penjuru dunia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merek MCCULLOCH milik Penggugat berusia lebih dari 60 tahun. Bermula pada tahun 1943, pada saat Robert McCulloch mendirikan sebuah perusahaan bernama McCulloch Motors Corporation di Wisconsin, Amerika Serikat. Setelah beberapa tahun perusahaan tersebut pindah dari Wisconsin ke California, di mana McCulloch Motors memproduksi gergaji mesin pertamanya, sebuah gergaji mesin yang dioperasikan oleh dua orang yang disebut "5-49";
3. Pada tahun 1949, McCulloch membuat revolusi dalam industri pembuatan gergaji mesin dengan menciptakan gergaji mesin ringan yang dioperasikan oleh hanya satu orang dan disebut 3-25. Kelahiran gergaji mesin ini merubah wajah industri perkayuan Amerika Utara;
4. Pada tahun 1950-an, McCulloch Motors terus berkembang dan merambah pasar-pasar baru. Nama perusahaan pun berubah menjadi McCulloch Corporation pada tahun 1958. Lini produksinya pun diperluas dengan diproduksi mesin-mesin pesawat dan mesin kart;
5. McCulloch Corporation membuat revolusi lain pada tahun 1968, saat McCulloch memperkenalkan gergaji mesin Power Mac 6. Dengan bobot hanya 4 kg termasuk bahan bakar, saat itu Power Mac 6 adalah gergaji mesin teringan di dunia. Empat tahun kemudian, Mini Mac 1 memasuki pasar. Pada saat yang bersamaan, McCulloch mulai memproduksi gergaji listrik;
6. Pada tahun 1970-an dan 1980an, McCulloch memproduksi peralatan perkebunan;
7. Tahun 1990-an adalah dekade yang penting bagi McCulloch. Pada tahun 1998 McCulloch memperkenalkan pemotong rumput elektrik;
8. Pada tahun 1999, McCulloch menjual divisi Eropanya kepada Penggugat, Husqvarna Aktiebolag (lazimnya disingkat menjadi AB). Sembilan tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 2008, klien kami, Husqvarna AB juga membeli hak penjualan produk bermerek MCCULLOCH di pasar Amerika Utara dari Jenn Feng Industrial Co., Ltd. Sejak saat itulah, MCCULLOCH yang merupakan merek terkenal telah menjadi merek yang penting bagi Penggugat;
9. Bahwa selain telah digunakan dan didaftarkan sebagai suatu merek dagang, kata MCCULLOCH juga telah digunakan dan didaftarkan sebagai nama domain, yaitu www.mcculloch.com sejak tahun 1996 yang dapat diakses dari manapun;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

#### 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)



10. Hal tersebut secara jelas membuktikan bahwa: merek MCCULLOCH milik Penggugat telah dikenal secara luas sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek MCCULLOCH pertama kali.  
Reputasi merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat yang diperoleh atas promosi yang gencar dan besar-besaran;
11. Bahwa Penggugat telah menggunakan merek terkenal MCCULLOCH tersebut secara terus-menerus dan Penggugat juga telah mempromosikan mereknya secara gencar di berbagai Negara secara terus menerus, sehingga telah memiliki reputasi dan kekhasan khusus yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan dunia Internasional;
12. Bahwa Penggugat telah secara terus menerus melakukan kegiatan promosi atas merek terkenal MCCULLOCH milik Penggugat secara terus menerus di berbagai macam media periklanan dan promosi, termasuk dan tidak terbatas pada situs-situs internet ;
13. Bahwa untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk dengan merek "MCCULLOCH", Penggugat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar;  
Pendaftaran merek MCCULLOCH di berbagai negara;
14. MCCULLOCH milik Penggugat telah terdaftar sebagai merek di berbagai Negara di dunia untuk berbagai kelas bahkan pada negara-negara tetangga Indonesia setidaknya sejak tahun 2003 jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan mereknya. Merek MCCULLOCH milik Penggugat telah terdaftar setidaknya di 63 negara di dunia. Pendaftaran awal dari merek MCCULLOCH milik Penggugat adalah setidaknya sebagai berikut:
  - Merek MCCULLOCH di Amerika Serikat pada tahun 1962, dan;
  - Merek MCCULLOCH dan Lukisan di Taiwan pada tahun 2001;
15. Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek di Indonesia untuk merek-merek di bawah ini di bawah Nomor Agenda:
  - D00 2013 013756 untuk merek MCCULLOCH di kelas 7, dan D00 2013 013754 untuk merek MCCULLOCH di kelas 8.
16. Bahwa berdasarkan bukti-bukti, sangat jelas merek "MCCULLOCH" milik Penggugat adalah merek-merek terkenal dengan alasan-alasan sebagai berikut:
17. Merek "MCCULLOCH" milik Penggugat telah digunakan untuk jangka waktu yang sangat lama setidaknya sejak tahun 1943;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Merek "MCCULLOCH" adalah merek yang mempunyai ciri-ciri dan keunikan tersendiri dan serta sangat dikenal oleh publik pada tahun 1943 dan terus dikenal hingga saat ini;
19. Merek "MCCULLOCH" telah terdaftar sebagai merek di berbagai negara di dunia;
20. Merek "MCCULLOCH" secara terus menerus dipromosikan untuk jangka waktu yang lama melalui iklan-iklan, publikasi-publikasi, dan sebagainya;
21. Barang-barang dengan merek "MCCULLOCH" telah menikmati reputasi yang sangat baik untuk barang-barang yang berkualitas dan nilai komersial yang sangat tinggi;
22. Barang-barang dengan merek "MCCULLOCH" telah diperkenalkan dan dijual di seluruh dunia;
23. Bahwa Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang Undang Merek menjelaskan tentang kriteria merek terkenal adalah sebagai berikut:
  - Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
  - reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
  - investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya;
  - adanya bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, merek "MCCULLOCH" milik Penggugat adalah merek terkenal (well-known mark), karena telah memenuhi kriteria-kriteria merek terkenal seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Merek;
24. Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek, WIPO (World Intellectual Property Organization) juga mempunyai pedoman mengenai kriteria merek terkenal sebagai berikut:

Pemakaian merek yang lama;

  - Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat luas;
  - Pendaftaran merek di beberapa Negara;
  - Promosi melalui iklan, publikasi dan pameran yang terus-menerus;
  - Reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkannya mempunyai mutu yang prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

#### 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)





- Pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh negara;
25. Bahwa karena telah memenuhi kriteria Undang-Undang Merek dan kriteria World Intellectual Property Organization (WIPO) tersebut di atas, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa merek "MCCULLOCH" milik Penggugat adalah merek terkenal secara internasional ;
26. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian nanti yang membuktikan bahwa merek "MCCULLOCH" adalah merek terkenal secara internasional ;
- B. Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya Antara Merek "MCCULLOCH" Atas Nama Tergugat Dengan Merek Terkenal "MCCULLOCH" Milik Penggugat;
27. Bahwa dapat dilihat di bawah ini, merek-merek yang terdaftar atas nama Tergugat adalah sama pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek-merek milik Penggugat sebagai berikut:

Pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat	Merek-merek terkenal milik Penggugat
 Daftar Nomor IDM000157276 tertanggal 17 Maret 2008	
<b>MCCULLOCH</b> Daftar Nomor IDM000182245 tertanggal 21 Oktober 2008	
<b>MCCULLOCH</b> Daftar Nomor IDM000329110 tertanggal 26 Oktober 2011	<b>MCCULLOCH</b> Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek merek di bawah Nomor Agenda: - D00 2013 013756 untuk merek MCCULLOCH di kelas 7, dan - D00 2013 013754 untuk merek MCCULLOCH di kelas 8.

28. Bahwa persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek-merek Tergugat dan merek terkenal Penggugat adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara penyebutan kedua merek adalah identik;
  - Tampilan secara visual dari MCCULLOCH milik Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan merek MCCULLOCH milik Penggugat, khususnya merek terdaftar Tergugat di bawah Nomor IDM000157276, logo dalam merek Tergugat adalah identik dengan merek MCCULLOCH milik Penggugat;
  - Kesan secara keseluruhan dari merek Tergugat adalah sangat mirip dengan merek MCCULLOCH milik Penggugat;
29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 68 Undang Undang Merek, pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat harus dibatalkan karena:
- Merek-merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya (bahkan pada faktanya adalah identik) dengan merek terkenal MCCULLOCH milik Penggugat untuk barang tidak sejenis;
  - Berdasarkan Ketentuan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs;
30. Bahwa telah diuraikan di atas, merek "MCCULLOCH" milik Penggugat telah merupakan suatu merek terkenal pada tahun 2004 hingga pada saat ini, hal tersebut dibuktikan bahwa persyaratan mengenai kriteria merek terkenal telah terpenuhi berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang Undang Merek dan ketentuan WIPO (World Intellectual Property Organization) mengenai Merek Terkenal;
31. Bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris mengatur bahwa negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran merek atau membatalkan pendaftaran merek, dan melarang penggunaan suatu merek yang merupakan suatu reproduksi atau imitasi suatu merek terkenal (yang dapat menyebabkan kerancuan) untuk penggunaan jenis barang yang identik/sejenis;
32. Bahwa Pasal 16.3. Perjanjian TRIPs mengatur bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap barang yang tidak sejenis. Ketentuan Pasal 16.3. Perjanjian TRIPs yang mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000 tersebut melarang adanya pendaftaran/penggunaan merek yang sama dengan suatu pendaftaran merek terkenal untuk barang-barang yang tidak sejenis, di mana penggunaan tersebut dapat mengindikasikan hubungan antara barang-barang dengan pemilik dari merek terkenal terdaftar, dimana kepentingan dari pemilik merek terkenal tersebut dapat terganggu;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



33. Bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang Undang Merek mengatur penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis;
34. Bahwa meskipun dalam Pasal 6 Ayat (2) disebutkan bahwa penolakan permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang yang tidak sejenis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum ada, namun perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis adalah tujuan dari Undang-Undang Merek, sebagai penerapan dari ketentuan Persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 16.3, di mana Indonesia sebagai penandatangan Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade in Counterfeit Goods/ TRIPs);
35. Bahwa dalam beberapa putusannya Pengadilan Niaga telah memutuskan untuk membatalkan pendaftaran-pendaftaran merek-merek milik pihak ketiga yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis berdasarkan ketentuan Konvensi Paris dan TRIPs tersebut yang kemudian juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
36. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian;
- C. Tergugat adalah pemilik merek yang beritikad tidak baik (bad faith) dalam mendaftarkan dan memakai merek "MCCULLOCH";
37. Bahwa dapat dibuktikan dengan jelas, Tergugat telah mengajukan permohonan merek-mereknya dengan itikad tidak baik berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa kata "MCCULLOCH" adalah suatu nama keluarga pendiri dari pemilik merek awal McCulloch Corporation yang telah mengalihkan haknya kepada Penggugat. Nama Keluarga ini adalah kata unik dalam bahasa Inggris yang tidak mempunyai arti apapun dalam Bahasa Indonesia atau bahkan dalam Bahasa Inggris itu sendiri;
  - b. Oleh karenanya, bahwa seharusnya tidak ada kesempatan bagi Tergugat untuk mengajukan argumen bahwa Tergugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan/menciptakan sendiri merek dari kata "MCCULLOCH" dan kemudian mengajukan permohonan pendaftarannya;

- c. Bahwa fakta menunjukkan merek terdaftar milik Tergugat di bawah Nomor IDM000157276 menggunakan logo yang persis sama dan identik. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah diilhami dan mengadopsi merek MCCULLOCH milik Penggugat dengan menjiplak secara terang-terangan/"slavish imitation" dan bukan merupakan karya asli milik Tergugat sendiri;
  - d. Bahwa Tergugat secara jelas memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut karena Tergugat menjalankan bisnis di bidang sejenis yaitu di bidang penjualan peralatan-peralatan yang dijalankan oleh listrik;
  - e. Bahwa Tergugat secara jelas membonceng keterkenalan dari reputasi dan sangat sadar dan mengetahui keberadaan merek Penggugat;
38. Bahwa adalah tidak mungkin Tergugat menciptakan sendiri merek "MCCULLOCH" serta menggunakan Lukisan yang identik kecuali Tergugat diilhami oleh merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat yang telah terkenal. Bahwa Tergugat baru memohonkan pendaftaran mereknya di tahun 2004, 2006 dan di tahun 2009, atau sekitar 32 tahun setelah merek "MCCULLOCH" milik Penggugat pertama kali didaftarkan.
- Tindakan demikian dapat dikualifikasikan sebagai itikad buruk yang tidak lain bertujuan membonceng ketenaran merek "MCCULLOCH" milik Penggugat;
39. Bahwa telah menjadi asas hukum umum bahwa "Perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada orang yang beritikad tidak baik". Azas ini tercantum dalam Pasal 4 Undang Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut: "Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik";
- Berdasarkan asas tersebut, maka sudah sepantasnya pendaftaran merek-merek milik Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan dan dibatalkan. Lebih lanjut lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek jo. Pasal 68 Undang Undang Merek, merek-merek atas nama Tergugat harus dibatalkan karena didaftarkan dengan itikad tidak baik;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

#### 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

Tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik;

40. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut “Undang-undang Merek”) gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek diuraikan bahwa “Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”;
41. Bahwa ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang Undang Merek beserta penjelasannya tersebut merupakan penerapan dari ketentuan Article 6 bis (3) Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik. Konvensi Paris ini telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Paris. Kenyataan bahwa merek Tergugat telah terdaftar sejak tahun 2008, bukan merupakan alasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau untuk mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa;
42. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 71 Undang Undang Merek, dan untuk membatalkan merek-merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini;

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

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak untuk menggunakan merek “MCCULLOCH” dan variasinya di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek dagang “MCCULLOCH” milik Penggugat sebagai merek dagang terkenal;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

#### 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

4. Menyatakan bahwa merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk jenis barang yang tidak sejenis;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat;
7. Membatalkan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat pada Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Gugatan Penggugat telah kadaluarsa:

1. Bahwa gugatan Penggugat telah Kadaluarsa diajukan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

#### 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)



Merek, gugatan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pendaftaran Merek Tergugat I, sedangkan merek yang terdaftar sudah melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun serta tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalan;

2. Bahwa selanjutnya apabila dicermati ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana secara tegas Pasal tersebut memberikan persyaratan dasar untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek. Menurut ketentuan Pasal tersebut, bahwa terhadap merek yang terdaftarnya sudah melebihi 5 (lima) tahun sudah tidak dapat diajukan lagi gugatan pembatalan;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di atas, Pasal tersebut secara tegas memang memberikan koridor hukum atas objek sengketa yaitu merek terdaftar yang belum melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun, dimana tujuan dari Pasal tersebut diadakan adalah untuk mensosialisasikan eksistensi perlindungan merek terdaftar di dalam kegiatan produksi dan perdagangan kepada pelaku usaha *quad non* (Tergugat) dalam membangun reputasi suatu merek sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum keberadaan merek terdaftar tersebut maka secara hukum perlu regulasi yang menjadi koridor dan control hukum terhadap pihak yang akan mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan terkecuali merek-merek yang dijadikan objek sengketa terdaftar dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, fakta hukumnya adalah merek-merek terdaftar atas nama Tergugat tidaklah dapat dikualifikasi sebagai telah melanggar ketertiban umum mengingat tidak ada suatu elemen merek apapun milik Tergugat yang melanggar ketertiban umum;
4. Bahwa ternyata secara yuridis terbukti gugatan Penggugat terhadap salah satu objek sengketa yaitu merek McCULLOCH daftar: IDM000157276 dan IDM000182245 diajukan telah lampau waktu 5 (lima) tahun dan ternyata pula merek McCULLOCH daftar: IDM000157276 dan IDM000182245 tidak terbukti bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum, maka gugatan Penggugat yang menuntut pembatalan terhadap merek-merek milik Tergugat bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tersebut,



oleh sebab itu, mohon gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeijik verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek MCCULLOH daftar nomor IDM000157276 atas nama Tergugat daftar tanggal 17 Maret 2008, pada tanggal 15 April 2013. Maka secara hukum gugatan diajukan oleh Penggugat telah kadaluarsa karena telah melewati batas waktu 5 tahun. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Turut Tergugat keberatan dengan dalil hukum dari Penggugat yang menyatakan bahwa pendaftaran merek milik Tergugat didasarkan atas itikad tidak baik, dimana dalil tersebut hanyalah berupa pendapat sepihak dari Penggugat saja dimana maksud dari penjelasan Pasal 69 ayat (2) tentang itikad tidak baik tersebut adalah apabila pendaftaran suatu merek bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, sementara Merek MCCULLOCH daftar nomor IDM000157276 yang merupakan salah satu objek sengketa sekarang ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang merek dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan sebagai dasar dalam pemeriksaan substantive apakah suatu permohonan merek dapat didaftar atau tidak;
3. Sedangkan perihal/maksud dari itikad tidak baik itu sendiri dijelaskan secara terpisah didalam penjelasan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek "Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak kebenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Contohnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebagaimana telah disampaikan di atas pendaftaran merek dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang merek dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang merupakan sebagai dasar dalam pemeriksaan substantive, sehingga dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan adanya unsur itikad tidak baik maka Penggugat harus membuktikan di persidangan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 20/PDT.SUS/MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 15 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak menggunakan merek "MCCULLOCH" dan variasinya di Indonesia.
- Menyatakan bahwa merek dengan "MCCULLOCH" milik Penggugat sebagai merek dengan terkenal.
- Menyatakan bahwa merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk barang sejenis.
- Menyatakan bahwa merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk barang yang tidak sejenis.
- Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" di Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat.

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat pada Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya.
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atau nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dan mengumumkan dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi EMIL GUNAWAN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 19 Juni 2014, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2014 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 10 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/PK/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013., jo. Nomor 20/Pdt.sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 Desember 2014, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 Desember 2014;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 2 Januari 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 Maret 2015;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015





Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 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;

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 Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ada kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013, tertanggal 29 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga Jkt.Pst, tertanggal 12 Agustus 2013.

Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Kasasi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah menerapkan hukum;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 22 pada pokoknya mempertimbangkan bahwasannya *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan hukum.

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Kasasi telah membuat kekeliruan yang nyata didalam penerapan hukum yaitu penerapan hukum acara pemeriksaan kasasi dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata didalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013, tanggal 29 Januari 2014 berkenaan dengan penerapan hukum acara pemeriksaan tingkat kasasi.

- 1.1. Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:  
"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) butir b tersebut maka Majelis Hakim Kasasi wajib memeriksa perkara yang berkaitan dengan adanya kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku;

1.3. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013, tertanggal 29 Januari 2014 harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata didalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus/Merek /2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, berkenaan dengan penerapan hukum ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2.1. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Kasasi menyatakan penerapan hukum dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah sudah benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Kasasi sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Merek Penggugat/Termohon Kasasi yang sesuai dengan nama Pemohon telah ada sejak tahun 1943 dan telah digunakan lebih dari 60 tahun dan terdaftar di 63 negara, sehingga memenuhi syarat sebagai merek terkenal sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (2,3) perjanjian TRIP'S;
- Bahwa dengan demikian merek Tergugat/Pemohon Kasasi walaupun telah terdaftar pertama (first to file) tahun 2004, namun merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat/ Termohon Kasasi. Sehingga mengacu pada

Hal. 20 dari 24 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Pasal 68 jo. Pasal 69 ayat (2) gugatan pembatalan dapat diajukan;

- Bahwa disebabkan merek Penggugat adalah merek terkenal, maka tidak tunduk kepada tenggang waktu 5 tahun sebagaimana alasan kasasi, hal tersebut dimungkinkan karena pendaftaran merek Tergugat melanggar Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Termasuk pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik;

2.2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangatlah berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Juris* aquo secara nyata telah salah menerapkan hukumnya Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dalam putusan *a quo*, karena *Judex Juris* telah mengenyampingkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Merek McCULLOCH milik Pemohon Peninjauan Kembali sudah terdaftar lebih dari 5 tahun.
2. Bahwa Merek McCULLOCH milik Pemohon Peninjauan Kembali telah dipergunakan lebih dari 5 tahun.
3. Bahwa Merek McCULLOCH milik Pemohon Peninjauan Kembali telah dipromosikan melalui pameran-pameran.

2.3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Kasasi telah salah dan keliru membuat putusan dengan pertimbangan hukum yang mengikuti Putusan Pengadilan Niaga sehingga Putusan yang demikian harus dibatalkan.

3. Ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata didalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, berkenaan dengan penerapan hukum, dikarenakan putusan tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang tidak cukup layak (*onvoeldoende gemotiveerd*).

3.1. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup layak berkenaan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

3.2. Bahwa Mahkamah Agung juga sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup layak (*onvoeldoende gemotiveerd*) terhadap pertimbangan hukum mengenai kenapa dan mengapa



Mahkamah Agung menyatakan penerapan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sudah tepat berkaitan dengan keberatan Pemohon Kasasi;

- 3.3. Bahwa kewajiban Pengadilan untuk membuat pertimbangan hukum dalam putusan telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ini pada intinya menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan atau memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan.
- 3.4. Bahwa kewajiban Majelis Hakim Kasasi untuk memberikan pertimbangan yang layak telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Kelalaian memberikan pertimbangan hukum yang layak jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”
- 3.5. Bahwa dengan demikian jelas, Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata di dalam membuat Putusan Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013, dikarenakan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup layak didalam putusannya sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana telah diuraikan secara singkat diatas, maka Putusan Kasasi Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013, tertanggal 29 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga Jkt.Pst, tertanggal 12 Agustus 2013, layak dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali.

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 2 Januari 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 4 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*. *Judex Juris* telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: EMIL GUNAWAN tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa 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 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 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

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: EMIL GUNAWAN tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung,

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

### 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

masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM.

Ttd./

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

Ketua,

Ttd./

Panitera Pengganti

Biaya-biaya:

Ttd./

1. Meterai	: Rp	6.000,00	Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,
2. Redaksi	: Rp	5.000,00	
3. Administrasi			
Peninjauan Kembali	: Rp	9.989.000,00 +	
Jumlah	: Rp	10.000.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI,SH.,MH.,**  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 24 dari 24 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015