



PUTUSAN
Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

WAHL CLIPPER CORPORATION, suatu badan hukum yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Bagian Illionis, Amerika Serikat, berkantor Pusat di 2900 North Locust Street Sterling, Illinois 61081-0578, United States of America, diwakili oleh President & CEO Gregory S. Wahl, berkedudukan dalam hal ini memberi kuasa kepada Prudence Jahja, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Batavia, Lantai 6, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2017; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

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

D a n

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan; Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

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

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

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 Eropé Nomor IDM000361726, Wahl Eropé 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 itikad tidak baik;
 4. Membatalkan pendaftaran merek dagang Wahl Eropé Nomor IDM000361726, Wahl Eropé 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 Eropé Nomor IDM000361726, Wahl Eropé 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;
 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);

Eksepsi Turut Tergugat:

Gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa);

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

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

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

- 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 amar putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 26 Juli 2016 sebagai berikut:

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);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 24 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2017 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 *juncto* Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst. permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 31 Juli 2017, namun Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Juli 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat surat-surat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan dan belum pernah diajukan sebelumnya serta terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian Pemohon memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Juli Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 Desember 2015 Nomor 57/Pdt.Sus/Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst.;

Dan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat asal untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat asal sebagai pemilik satu-satunya dari merek dagang Wahl dan nama badan hukum Wahl Clipper Corporation di Indonesia;
3. Menyatakan merek dagang Tergugat asal Wahl Eropé Nomor IDM000361726, Wahl Eropé 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 asal dan telah didaftarkan/

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

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)



dimohonkan pendaftarannya dengan itikad 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 asal dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat asal untuk mencoret pendaftaran merek dagang Wahl Europe Nomor IDM000361726, Wahl Europe Nomor IDM000389890, Wahl Ionic Nomor IDM000293430 dan Wahl Europe Nomor IDM000249379 atas nama Tergugat asal 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. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat asal membayar biaya perkara;

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

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 20 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (*novum*) berupa sertifikat-sertifikat merek Wahl di Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Meksiko, Singapura. Vietnam, Indonesia bertanda PK-1 sampai dengan PK-11, meskipun bukti baru tersebut pernah diperiksa di persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan karena hanya merupakan produk foto copy;

Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* yang dikuatkan *Judex Juris* foto copy bukan merupakan bukti;

Maka menurut pendapat Mahkamah Agung karena asli dari foto copy-foto copy dari bukti telah dapat dipertunjukkan dan baru diketemukan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sehingga bukti baru tersebut dapat dianggap sebagai *novum*;

Bahwa dari *novum* tersebut di atas dapat diperoleh fakta bahwa



merek Wahl, merupakan merek terkenal karena telah didaftarkan di beberapa Negara sebelum merek Wahl didaftarkan oleh Termohon Kasasi di Indonesia yaitu di Amerika Serikat kelas barang 8 tanggal 11 Juli 1950 kelas 11 tanggal 20 Maret 1951, kelas 8,10, 21 tanggal 26 November 1985, Uni Eropa kelas barang 7, 8, 9, 10, 11 tanggal 1 April 1996, Jepang kelas barang 2 tanggal 26 Januari 1988, kelas barang 8, 9, 11, 21 tanggal 9 Maret 2007, Singapura kelas barang 10, 21 tanggal 27 Agustus 1985, Meksiko kelas 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 21 tanggal 15 Juni 1980, Vietnam kelas barang 8, 9, 11 tanggal 18 Januari 2006;

Bahwa karena terbukti terdapat persamaan secara keseluruhannya/identik antara merek Wahl milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, dengan Wahl merek Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali, kata dan bunyi maka terbukti terdapat iktikad tidak baik dari Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali membonceng merek terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan yang merupakan nama Perusahaan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa iktikad tidak baik Tergugat juga terbukti, Tergugat pernah sebagai/menjadi distributor/agen Penggugat untuk penjualan produk Wahl di Indonesia pada tanggal 9 Maret 2006 sampai dengan 1 Desember 2009 Tergugat berdagang di bawah nama Jaya Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali WAHL CLIPPER CORPORATION tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 26 Juli 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WAHL CLIPPER CORPORATION** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 26 Juli 2016;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
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 itikad 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,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



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

dan permintaan pendaftaran merek Wahl By Sunshine Nomor D00-2007-035274 dan Wahl Europe Nomor D00-2010-041985 jika tetap didaftarkan;

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, 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 Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

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

Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	9.989.000,00
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

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

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

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018