



P U T U S A N

Nomor 364 K/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

ADVANCED BEAUTY SYSTEMS Inc, berkedudukan di Suite 400 57201 BJ Freeway, Dallas, Texas 75240 Amerika Serikat, yang diwakili oleh Presiden dan Kepala Pejabat Eksekutif, Chris Mc Clain, berkedudukan di 5501 LBJ Freeway, Suite 900, Dallas, Texas, 75240, USA, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Januari Jahja, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Menara Batavia, Lantai 6, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav.126, Jakarta Pusat 10220 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan

SHERLY NYOLANDA, bertempat tinggal di Jalan Kramat Kwitang I C/7 RT.002/RW.04, Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas Merek Bodycology yang telah lama digunakan di Amerika Serikat dan telah terdaftar di Amerika Serikat sejak 22 September 1992 serta di Uni Eropa yang meliputi berbagai negara di dunia antara lain;
 - Amerika terdaftar dengan No. 1.719.286 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 51 dan 52 sedangkan untuk kelas Internasional melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 3 yang telah digunakan pertama kali di Amerika Serikat sejak 3-9-1992;
 - Uni Eropa terdaftar dengan No. 006995617 meliputi Negara-negara: Spanyol, Inggris, Belanda, Denmark, Perancis, Italia, Rumania, Hungaria,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lithuania, Islandia dan Cekoslavia untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 3, 25, 28 dan 44 (Vide Bukti P-1 dan P-2);

2. Bahwa selain pendaftaran dan mendapatkan perlindungan di berbagai negara di dunia, Merek Bodycology milik Penggugat telah diajukan pendaftarannya di Indonesia pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, pada tanggal 16 April 2011 dengan No. Agenda D002011013471 untuk melindungi jenis barang: "Produk-produk untuk rambut untuk rambut, pelembab rambut, pelembut rambut, losion rambut, bubuk untuk pencuci rambut, sabun lembut (pencuci rambut), bahan pewarna rambut, sediaan-sediaan pengeriting rambut, perekat untuk menempelkan rambut rambut palsu, zat untuk netralisasi pengeriting rambut permanen, penyemprot rambut (*hair spray*), minyak rambut, minyak untuk penambah rambut, busa untuk rambut (*mousse*), minyak untuk perawatan, produk-produk perawatan kulit yaitu krem dan losion pelembab kulit, minyak untuk mandi (*bath oil*), losion untuk mandi, gelembung untuk mandi (*bubble bath*), sabun herbal, sediaan-sediaan untuk kulit; sediaan-sediaan perawatan kulit tidak mengandung obat yaitu penyegar tubuh (*body mist*), minyak untuk pelembut tubuh (*body butter*), sabun tangan anti bakteri; Jel untuk mandi (*shower*); pembersih tubuh (*body wash*); pomade untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; krem pencuci tangan; pencuci wajah ; masker untuk kecantikan, krem pemutih kulit; krem kosmetik; krem anti kerut; losion untuk jerawat; krem penghilang bintik-bintik (*speckle*) pada kulit; bedak untuk biang keringat (*prickly-heat*); bedak talk; obat biang keringat; sediaan-sediaan penggosok; minyak essensial; amplas (*abrasives*); bahan-bahan pemeliharaan gigi (*dentifrices*) dupa (*incenses*); kosmetik untuk hewan ; susu pembersih wajah; minyak wangi; sabun-sabun dan losion", yang termasuk dalam kelas 3 (Vide Bukti P-3);
3. Bahwa kata Bodycology dijadikan sebagai Merek Dagang dan didaftarkan di Amerika Serikat serta diberbagai negara di dunia oleh Penggugat, guna mendapatkan perlindungan hukum dengan tujuan untuk membedakan hasil produk-produk Penggugat dengan hasil produk orang lain atau badan hukum lain;
4. Bahwa ternyata Tergugat telah mendaftarkan merek bodycology terdaftar No. IDM000289450 untuk melindungi jenis barang: "Losion, sabun mandi, wangi-wangian" termasuk dalam kelas 3 (Vide Bukti P-4);

Hal. 2 dari 14 hal.Put.Nomor 364 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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

5. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran merek merek bodycology terdaftar No. IDM000289450 atas nama Tergugat tersebut, karena merek bodycology terdaftar No. IDM000289450 atas nama Tergugat secara jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Bodycology milik Penggugat dan wujud dari keberatan tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan pembatalan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Bahwa apabila dibandingkan antara pendaftaran Merek Bodycology milik Penggugat yang sudah terdaftar di Amerika Serikat sejak tahun 1992 dengan merek bodycology terdaftar No. IDM000289450 atas nama Tergugat yang baru terdaftar pada tanggal 17 Januari 2011, maka secara jelas terlihat Merek Bodycology milik Penggugat sudah terdaftar jauh sebelum merek bodycology No. IDM000289450 atas nama Tergugat terdaftar di Indonesia;
7. Bahwa selain itu jika dilihat dari kelas barang yang dimintakan perlindungannya dalam permintaan pendaftaran merek bodycology terdaftar No. IDM000289450 atas nama Tergugat yang sama-sama dengan kelas barang yakni kelas 3 dengan kelas serta jenis barang yang dilindungi dalam pendaftaran Merek Bodycology milik Penggugat, tidak dapat disangkal lagi maksud dan tujuan Tergugat mengajukan pendaftaran merek bodycology terdaftar No. IDM000289450 adalah untuk membonceng dan menjiplak Merek Bodycology milik Penggugat;
8. Bahwa seharusnya Tergugat tidak menggunakan dan/atau mengajukan pendaftaran merek bodycology terdaftar No. IDM000289450 yang secara jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Bodycology milik Penggugat yang sudah terdaftar di berbagai negara di dunia, karena masih banyak lagi kata-kata atau susunan kata-kata lain yang dapat dibuat dan dijadikan sebagai merek oleh Tergugat tanpa menggunakan bahasa/kata-kata asing serta tanpa harus meniru maupun menjiplak Merek Bodycology milik Penggugat;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan: "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut: (b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis";
10. Bahwa tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran dan/atau mendaftarkan merek bodycology terdaftar No. IDM000289450 yang secara jelas

Hal. 3 dari 14 hal.Put.Nomor 364 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Bodycology milik Penggugat serta kelas barang yang dimintakan perlindungannya dalam permintaan pendaftaran merek bodycology terdaftar No.IDM000289450 atas nama Tergugat yang sama dengan kelas barang yakni kelas 3 dengan kelas serta jenis barang yang dilindungi dalam pendaftaran Merek Bodycology milik Penggugat adalah merupakan bukti itikad tidak baik dari Tergugat dalam mendaftarkan merek tersebut;

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan: "Merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik";
12. Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan:
 - (1). Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6;
 - (2). Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal;

Bahwa bersandar pada Pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka pengajuan gugatan pembatalan a quo oleh Penggugat sangatlah beralasan menurut hukum karena pendaftaran merek bodycology terdaftar No. IDM000289450 didasari dengan itikad tidak baik, dan oleh karenanya sudah sepatutnya agar merek bodycology terdaftar No. IDM000289450 atas nama Tergugat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek Bodycology;
3. Menyatakan merek bodycology terdaftar No. IDM000289450 atas nama Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Bodycology milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran merek Bodycology terdaftar No. IDM000289450;

5. Menyatakan batal dan/atau membatalkan pendaftaran merek Bodycology terdaftar No. IDM000289450 atas nama Tergugat dan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mencatatkan pembatalan pendaftaran merek Bodycology terdaftar No. IDM000289450 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

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

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya:
 - A. Eksepsi – Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sehingga tidak mempunyai legal standing dan/atau kapasitas untuk menggugat;
2. Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-undang No.15/2001 tentang Merek (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Merek) yang menyatakan: “Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal”;
Berdasarkan ketentuan Undang-undang Merek tersebut berarti “mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal merupakan syarat mutlak bagi pihak yang akan mengajukan gugatan pembatalan apabila mereknya sendiri belum terdaftar di Indonesia”;
3. Bahwa berhubung Penggugat tidak mempunyai pendaftaran merek di Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Merek, seharusnya sebelum mengajukan gugatan a quo Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek yang dianggapnya sama dengan merek yang akan digugat pembatalan

Hal. 5 dari 14 hal.Put.Nomor 364 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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

kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI;

4. Bahwa ternyata Penggugat tidak mengajukan permohonan pendaftaran merek sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Merek yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Dengan demikian berarti dasar hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Merek tidak Penggugat penuhi dengan kata lain Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan;

5. Bahwa walaupun dalil nomor 2 halaman 2 pada surat gugatan, Penggugat menyatakan telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "Bodycology" No. Agenda D00.2011.013471 kepada Direktorat Jenderal HKI, hal ini tidak dapat dijadikan dasar hukum telah terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Merek, sebab berdasarkan informasi yang kami terima ternyata Direktorat Jenderal HKI, telah menerbitkan surat perihal penolakan merek Bodycology" No. Agenda D00.2011.013471 atas nama Penggugat tersebut;

6. Bahwa permohonan pendaftaran merek yang disebutkan dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Merek, maksudnya permohonan merek yang baru Penggugat ajukan sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, bukan permohonan merek yang ditolak. Jadi merupakan kekeliruan apabila Penggugat mendalilkan telah mengajukan pendaftaran merek terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan *a quo*, padahal merek yang dijadikan dasar gugatan tersebut sebenarnya Penggugat ketahui bakal ditolak;

Oleh karena tidak terpenuhinya persyaratan untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Merek, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi – Gugatan Penggugat Prematur – *Exceptio Dilatoris*;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Merek, terhadap permohonan pendaftaran merek yang akan ditolak seharusnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal, bukan mengajukan gugatan pembatalan merek;

Dengan demikian berarti diajukannya gugatan *a quo* berkaitan dengan permohonan pendaftaran merek "Bodycology" No. Agenda D00.2011.013471 atas nama Penggugat yang akan ditolak, adalah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 6 dari 14 hal.Put.Nomor 364 K/Pdt.Sus-HKI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya apabila keberatan yang diajukan Pemohon merek (dalam hal ini Penggugat) atas permohonan merek yang bakal ditolak tersebut tidak dapat diterima maka akan terbit keputusan tentang Penolakan tersebut (Pasal 20 ayat 6 Undang-undang Merek). Terhadap penolakan ini, bila Pemohon merek (dalam hal ini Penggugat) tetap keberatan, langkah yang dapat diambil adalah mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal terima pemberitahuan penolakan permohonan (Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 30 ayat 1 Undang-undang Merek);
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 3 Undang-undang Merek, apabila permohonan Banding yang Pemohon merek (Penggugat) ajukan ternyata ditolak oleh Komisi Banding Merek, barulah Pemohon merek (Penggugat) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu 3 bulan terhitung sejak diterimanya putusan Komisi Banding Merek;
10. Bahwa apabila status hukum permohonan merek "Bodycology" No. Agenda D00.2011.013471 tetap ditolak, maka Penggugat baru dapat mengajukan gugatan *a quo* setelah mengajukan banding dan keluar Dewan Komisi Banding Merek;
11. Bahwa sebaliknya apabila Penggugat tetap ingin mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek milik Tergugat dengan tidak menunggu status (kepastian hukum) dari permohonan merek "Bodycology" No. Agenda D00.2111.013471, maka seharusnya sebelum gugatan diajukan Penggugat mengajukan kembali permohonan merek "Bodycology" yang baru kepada Direktorat Jenderal supaya ada dasar hukum diajukannya gugatan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Merek;
12. Bahwa oleh karena Penggugat bukan pemilik merek terdaftar di Indonesia dan Penggugat tidak mengajukan Permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal sebelum gugatan *a quo* diajukan maka gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum karena persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Merek tidak terpenuhi, oleh sebab itu gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
13. Bahwa adapun apabila yang Penggugat jadikan dasar hukum adalah permohonan merek "Bodycology" No. Agenda D00.2011.013471 yang diajukan tanggal 16 April 2011 dimana statusnya bakal ditolak, maka belum waktunya bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* melainkan

Hal. 7 dari 14 hal.Put.Nomor 364 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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

harus menunggu kepastian (status hukum) dari permohonan merek "Bodycology" No. Agenda D00.2011.013471;

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah langkah yang tidak tepat karena menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, dengan kata lain belum waktunya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* melainkan Penggugat harus menunggu kejelasan status hukum dari permohonan merek "Bodycology" No. Agenda D00.2011.013471 yang diajukan Penggugat pada tanggal 6 April 2011;

Bahwa hal ini terlihat jelas gugatan Penggugat adalah prematur, karena belum waktunya diajukan melainkan Penggugat harus menunggu adanya putusan dari Komisi Banding Merek. Dengan demikian gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 69/PDT.SUS/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 22 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09K/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 69/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 18 Februari 2014; Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2014, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Hal. 8 dari 14 hal.Put.Nomor 364 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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 teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 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, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak mendasarkan gugatannya atas Pasal 68 ayat (1) juncto Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengenai merek terkenal;
2. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi sebagaimana ternyata dari posita dan petitum gugatan didasarkan atas Pasal 68 ayat (1) juncto Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengenai itikad tidak baik;
3. Bahwa Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah 2 (dua) hal yang berbeda dan dalam konteks gugatan pembatalan pendaftaran merek bersifat alternatif bukan kumulatif;
4. Bahwa peniruan merek dagang pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tidak selalu harus dilakukan terhadap merek terkenal dalam pengertian Pasal 6 ayat (1) huruf b. Dalam Penjelasan Pasal 4 digunakan istilah "merek yang sudah dikenal", bukan "merek terkenal". Oleh karena itu, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tidak mensyaratkan merek yang ditiru dan/atau dijiplak harus merek terkenal menurut kriteria Pasal 6 ayat (1) huruf b;
5. Bahwa merek Bodycology Pemohon Kasasi adalah merek yang sudah lama dikenal dan terdaftar di negara asalnya Amerika Serikat (sejak 1992) dan di negara-negara lain di dunia jauh sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek tersebut pada tanggal 17 Januari 2011 (vide surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan T-1);
6. Bahwa di Indonesia, produk Bodycology Pemohon Kasasi yang juga sudah lama dikenal dengan mudah dapat ditemui dan dibeli di mal-mal terkemuka di Jakarta seperti di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, Pondok Indah Mall, dan sebagainya. Berikut ini adalah foto produk-produk Bodycology Pemohon Kasasi yang dijual di Guardian Plaza Indonesia dan Plaza Senayan;
7. Bahwa produk Bodycology Pemohon Kasasi sudah terdaftar pula pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan RI, antara lain dengan No. POM CE51100101130, POM CE51100601132 dan POM CE51100701131 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan

Hal. 9 dari 14 hal.Put.Nomor 364 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Notifikasi Kosmetika yang mewajibkan setiap produk kosmetika didaftarkan pada BPOM untuk memperoleh izin edar dari Menteri kesehatan;

8. Bahwa pendaftaran produk Bodycology Pemohon Kasasi pada BPOM tersebut pada diakses oleh masyarakat umum dari situs: <http://www.pom.go.id/webreg/index.php/home/produk/all/row/10/page/1/order/4/DESC/serach/6/Advanced%20Beauty;>
9. Bahwa selain itu, merek/produk Bodycology Pemohon Kasasi dapat diakses setiap saat dari waktu ke waktu di seluruh dunia termasuk di Indonesia dari situs www.bodycology.com;
10. Bahwa akses mengakses situs internet dan belanja di mal-mall terkemuka di Jakarta bahkan di luar negeri bagi golongan masyarakat menengah ke atas seperti Termohon Kasasi merupakan "akta notoir" yang menurut hukum acara dianggap terbukti tanpa perlu pembuktian lebih lanjut;
11. Bahwa Bodycology bukan kata umum, melainkan "kata temuan" Pemohon Kasasi ("*Invented word*") yang tidak terdapat dalam kamus bahasa manapun;
12. Bahwa tanpa meniru dan/atau menjiplak merek Bodycology Pemohon Kasasi mustahil Termohon Kasasi berpikir untuk mendaftarkan merek Bodycology;
13. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan Termohon Kasasi telah mendaftarkan merek Bodycology dengan itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011;
14. Bahwa Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH., Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986 Reg.No. 220/PK/Perd/1986 dalam kasus NIKE (halaman 56 dan 57) menulis sebagai berikut:

"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 Milik Perindustrian tetapi namanya sudah dikenal juga di Indonesia sesuai dengan makna Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, tidak dapat

Hal. 10 dari 14 hal.Put.Nomor 364 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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

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. Hal ini juga berarti Warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas Nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing;

15. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI dalam kasus NIKE tersebut telah menjadi yurisprudensi tetap yang diikuti antara lain oleh Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 November 1995 No. 426 PK/Pdt/1994 dalam kasus GIORDANO, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2003 No. 013 K/N/HaKI/2003 dalam kasus DAVIDOFF, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 1 Desember 2010 No. 59/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam kasus BAWANG dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 4 Juli 2013 No. 17/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam kasus TRUPER;

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

mengenai alasan ke 1 s/d 15

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek "Bodycology" bukan kata umum atau populer dalam masyarakat, tetapi merupakan kreasi atau ciptaan;
- Bahwa telah terbukti Pemohon Kasasi telah mendaftarkan mereknya "Bodycology" di Amerika Serikat sejak 1992, Eropa dan Chile;
- Bahwa ternyata Termohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2011 telah mendaftarkan produknya dengan merek yang sama yaitu persamaan bunyi ucapan dengan merek Pemohon Kasasi yaitu "Bodycology". Fakta ini membuktikan Termohon Kasasi telah tidak beritikad baik pada waktu melakukan pendaftaran. Karena kawasan Amerika Serikat dan Benua Eropa merupakan kawasan perdagangan yang sangat tinggi pertumbuhan dan peredaran produk-produk mereka, sehingga menjadi rujukan bagi pengusaha-pengusaha kawasan atas negara lain termasuk Indonesia;

Hal. 11 dari 14 hal.Put.Nomor 364 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa merek "bodycology" yang terdaftar atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Bodycology" miliknya yang telah digunakan dan terdaftar di Amerika Serikat dan di beberapa negara lain, jauh hari sebelum Tergugat mendaftarkan merek miliknya di Indonesia, serta membuktikan bahwa merek milik Penggugat adalah kata temuan oleh Penggugat dan bukan kata umum yang dapat ditemukan dalam kamus-kamus umum bahasa, sehingga sulit dijelaskan secara akal sederhana, bahwa tanpa tindakan meniru atau menjiplak merek tersebut seseorang in casu Tergugat dapat menemukan merek "bodycology" tersebut, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa merek "bodycology" yang terdaftar atas nama dirinya adalah hasil temuannya sendiri, karena itu gugatan Penggugat layak untuk diterima untuk seluruhnya karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa pendaftaran merek "bodycology" atas nama Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ADVANCED BEAUTY SYSTEMS Inc. tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/PDT.SUS/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 22 Januari 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, Termohon 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 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 kasasi dari Pemohon Kasasi: ADVANCED BEAUTY SYSTEMS Inc. tersebut;

Hal. 12 dari 14 hal.Put.Nomor 364 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/PDT.SUS/Merek/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 22 Januari 2014;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek Bodycology;
3. Menyatakan merek bodycology terdaftar No. IDM000289450 atas nama Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Bodycology milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang bertikad tidak baik atas pendaftaran merek Bodycology terdaftar No. IDM000289450;
5. Menyatakan batal dan/atau membatalkan pendaftaran merek Bodycology terdaftar No. IDM000289450 atas nama Tergugat dan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mencatatkan pembatalan pendaftaran merek Bodycology terdaftar No. IDM000289450 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 oleh Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M., dan H. Hamdi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak

Anggota-anggota,

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.

Ttd./H. Hamdi, SH.,M.Hum.

K e t u a,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Hal. 13 dari 14 hal.Put.Nomor 364 K/Pdt.Sus-HKI/2014



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

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

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

an. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, S.H., M.H.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

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)