



P U T U S A N
No. 479 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAH K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MATTEL, Inc., suatu perseroan yang berkedudukan di 333 Continental Drive Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, Amerika Serikat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **DARU LUKIANTONO, SH. dan kawan-kawan**, para Advokat berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta 12190; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

YONGHWA WONGSODIREDOJO, bertempat tinggal di Jl Baliwerti No. 81, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **HARYONO, SH. dan kawan**, para Advokat berkantor di Wisma 46 Kota BNI, Lantai 14, Ruang 1406, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220; 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 menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pemilik dari merek terkenal HOT WHEELS untuk berbagai macam produk khususnya untuk produk-produk dalam kelas 25 dan 28, maupun produk-produk maupun jasa-jasa lainnya; Bahwa representasi dari merek HOTWHEELS milik Penggugat adalah sebagai berikut:



HOT WHEELS

(untuk selanjutnya disebut "Merek HOT WHEELS");



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Indonesia Merek HOT WHEELS milik Penggugat juga telah didaftarkan atau setidaknya sedang dimintakan pendaftarannya pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq. Direktorat Merek sebagai berikut (bukti P-1 dan P-2);

- a. Merek HOT WHEELS, di bawah pendaftaran No. IDM000018839 terdaftar pada tanggal 15 Oktober 2004 untuk melindungi produk dalam kelas 28;
- b. Merek HOT WHEELS & Lukisan di bawah Agenda No. D00.2009. 032484, yang diajukan permintaan pendaftaran mereknya pada tanggal 7 Oktober 2009 untuk melindungi produk dalam kelas 25;

Bahwa Merek HOT WHEELS milik Penggugat adalah merek terkenal yang telah dilindungi di banyak Negara di dunia. Merek HOT WHEELS milik Penggugat di antaranya telah didaftarkan secara luas di banyak Negara di dunia (bukti P-3 s/d P-27);

Bahwa selain itu, Merek HOT WHEELS milik Penggugat juga telah dipergunakan secara aktif di banyak Negara di dunia, di antaranya melalui penerbitan catalog produk HOT WHEELS, maupun bukti-bukti promosi dan bukti penggunaan lainnya yang kesemuanya kontinyu dilakukan oleh Penggugat sampai dengan saat ini. Bukti-bukti promosi maupun pemakaian terkini dari Merek HOT WHEELS milik Penggugat akan disampaikan di dalam acara pembuktian nanti;

Bahwa melihat pemakaian, promosi serta pendaftaran Merek HOT WHEELS milik Penggugat di berbagai Negara di dunia, serta melihat pendaftaran Merek HOT WHEELS di Indonesia, Merek HOT WHEELS milik Penggugat harus dilindungi sebagai suatu merek terkenal berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 16 ayat (3) dari Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) sehingga oleh karenanya berhak untuk menikmati perlindungan khusus sebagai suatu merek terkenal sebagaimana diatur di dalam ketentuan-ketentuan tersebut;

Bahwa mengenai merek terkenal, Penggugat dengan ini merujuk kepada beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada intinya menetapkan kriteria keterkenalan suatu merek. Adapun putusan-putusan pengadilan tersebut antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap di bawah No. 39/MEREK/2002/PN.NIAGA.

Hal. 2 dari 24 hal.Put.No. 479 K/Pdt.Sus/2010

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)



JKT.PST tertanggal 21 Oktober 2002 dalam perkara pembatalan merek antara PEPSICO INC. selaku Penggugat melawan YOGIE PRAMONO selaku Tergugat. Di dalam salah satu bagian pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

“ Menimbang, bahwa sebagai patokan untuk menentukan apakah merek LAY’S milik Penggugat termasuk merek terkenal atau tidak maka dalam penjelasan Pasal 6 (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek antara lain dikatakan bahwa merek terkenal dapat dilihat dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan di samping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-5 sampai dengan P-15A merek LAY’S Penggugat telah didaftarkan antara lain di Negara Australia, Republik Rakyat Cina (RRC), Hongkong, Israel, Malaysia, Arab Saudi, Thailand, Inggris, Irlandia Utara, dst;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dikalangan masyarakat Indonesia Merek LAY’S juga telah dikenal dipasaran;

Menimbang, bahwa dan surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah terbukti pula bahwa Penggugat telah mendaftarkan lebih dahulu dari pada Tergugat, yaitu merek LAY’S Penggugat telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah Nomor: 372574 tanggal 29 Oktober 1996, nomor: 379773 tanggal 15 Agustus 1997 dan nomor: 410474 tanggal 26 Februari 1998 (pembaharuan dan nomor: 233326 tanggal 16 April 1988), sedangkan merek Tergugat nomor: 445403 tanggal 8 Mei 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal dan pertimbangan tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya yang berhak atas merek-merek LAY’S dan telah terbukti pula bahwa Merek LAY’S milik Penggugat tersebut sudah dapat dikwalifikasikan sebagai merek terkenal, oleh karena itu petitum ke 2 (dua) dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan”;

- b. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan merek di



bawah No. 65/MEREK/2007/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 16 Januari 2008 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek antara COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY selaku Penggugat melawan PT GUDANG GARAM Tergugat di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

“..... Bahwa Penggugat telah mengajukan permintaan Pendaftaran merek Columbia di Indonesia dan juga Penggugat telah mendaftarkan Merek Columbia di berbagai Negara;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek Columbia di berbagai Negara sebelum Tergugat mendaftarkan merek Columbia di Indonesia untuk melindungi produk dalam kelas 18 dan 25;

Bahwa Penggugat telah mempromosikan Merek Columbia kepada para konsumennya di berbagai Negara dengan mengeluarkan dana, begitu besar dalam mencetak/membuat brosur-brosur seperti yang telah terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa Tergugat, mengajukan pendaftaran dan/atau mendaftarkan merek Columbia di Direktorat Jenderal HAKI dalam daftar No. IDM000041206 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25 dan Permintaan Merek Columbia Sportswear Company untuk melindungi jenis barang dalam kelas 18;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan pertama tentang, apakah Penggugat adalah sebagai pemilik Merek COLIMBIA & Diamond Shaped Logo serta Merek COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY, telah terjawab dan telah terbukti bahwa merek Columbia & Diamond Shaped Logo serta merek Columbia Sportswear Company adalah Merek milik Penggugat yang sudah terkenal”;

- c. Putusan Mahkamah Agung RI dibawah No. 02 K/N/HAKI/2007 tertanggal 20 Februari 2007 jo putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 57/K/N/HAKI/MEREK/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 22 November 2006 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek antara FENDI ADELE S.R.L selaku Pemohon Kasasi melawan SUNARTO WIJAYA selaku Termohon Kasasi di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa Merek FENDI milik Penggugat adalah merek terkenal yang telah terdaftar di beberapa Negara antara lain Amerika Serikat, Cina, Jepang, Singapura, Kanada, Uni Emirat Arab dengan promosi yang gencar (P-9 s/d P-31) yang ternyata belum dipertimbangkan oleh Judex Facti;

Penggugat telah mendaftarkan merek FENDI miliknya lebih dahulu dan merek FENDICO milik Tergugat;

Unsur yang menonjol dan dominan dan kedua merek tersebut adalah kata FENDI, dan keduanya diperdagangkan dalam kelas barang 18;

FENDI adalah bagian dan nama pemilik yaitu FENDI ADELE, S.r.l.;

Karena merek FENDI milik Penggugat dan merek FENDICO milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya sedangkan merek FENDI milik Penggugat adalah merek terkenal, maka pendaftaran merek FENDICO oleh Tergugat adalah didasarkan atas iktikad tidak baik guna membonceng ketenaran merek terkenal milik Penggugat sehingga merek FENDICO milik Tergugat tersebut tidak perlu diberi perlindungan hukum”;

- d. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara No. 55/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 17 September 2003 dalam perkara pembatalan pendaftaran merek antara LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.p.A, CS selaku Penggugat melawan TUAN GOBIND JIVATRAM selaku Tergugat di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

“ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat yang bertanda P-1a sampai dengan P-1i, P-3 sampai dengan P-30, berupa pendaftaran merek para Penggugat tersebut di Indonesia dan Negara-negara lain di luar negeri dan juga promosi dari merek tersebut di beberapa Negara lain, maka oleh karena mana maka merek ERMENEGILDO ZEGNA dan merek-merek lain yang merupakan kombinasi dari padanya/mengandung kata ZEGNA milik para Penggugat adalah merek terkenal dan pokok permasalahan pertama telah terjawab”;

- e. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan merek di bahwa No. 26/MEREK/2005/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 11 Agustus 2005 dalam perkara antara LUIGI LAVAZZA S.p.A LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.p.A Cs selaku Penggugat melawan

Hal. 5 dari 24 hal.Put.No. 479 K/Pdt.Sus/2010



Tuan ANTONY WAN selaku Tergugat di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis berpendapat bahwa:

Bahwa Reputasi atau itikad baik dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Para pelaku usaha berjuang untuk mendapatkan dan menjaga reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk kepada para konsumen. Kalangan pelaku usaha mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk keperluan periklanan dan membangun reputasi produk baru atau mempertahankan reputasi dari produk yang telah ada;

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Bukti P-2 s/d P-19, seperti halnya dalam pertimbangan pada Ad.2.a tersebut di atas diperoleh fakta bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan promosi dan publikasi yang meluas, gencar dan besar-besaran, serta terus menerus di seluruh dunia;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat bukti P-2 s/d P-16, diperoleh fakta bahwa Merek dengan kata LAVAZZA milik Penggugat telah terdaftar secara Internasional di berbagai Negara yaitu, Indonesia, .Hongkong, Amerika Serikat, di Madrid Protocol (pendaftaran Internasional), Palestina, Yordania, Italia, Laos, Kanada, Meksiko, Kamboja, Filipina, New Zealand, Uni Arab Emirat, Malta dan Australia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan yang terurai tersebut di atas, dapatlah dipandang bahwa Merek LAVAZZA milik Penggugat dikategorikan sebagai Merek terkenal;

Bahwa, Penggugat kemudian mengetahui ternyata di dalam Daftar Umum Merek pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, telah terdaftar Merek:

- HOT WHEELS & Lukisan milik Tergugat, di bawah daftar nomor IDM000177795, terdaftar tanggal 24 September 2008 untuk melindungi produk dalam kelas 25 (Bukti -28);

Berikut adalah representasi dari merek-merek tersebut:



Untuk selanjutnya disebut Merek "HOT WHEELS Tergugat")

Bahwa Penggugat sebagai pemilik atas Merek HOT WHEELS yang merupakan merek terkenal, sangat berkeberatan dengan terdaptarnya Merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOT WHEELS Tergugat, karena Merek HOT WHEELS Tergugat mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek HOT WHEELS milik Penggugat yang nota bene adalah merek terkenal;

Bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah:

“..... kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek terkenal;

Bahwa dengan memperhatikan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, terlihat adanya persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya persamaan pada pokoknya antara Merek HOT WHEELS Tergugat dengan Merek HOT WHEELS milik Penggugat;

Bahwa persamaan ini dapat dilihat dari:

(i) Adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek Tergugat dengan Merek Penggugat;

Bahwa kemiripan ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Unsur-Unsur yang membentuk Merek HOT WHEELS milik Penggugat adalah:

- Kata HOT dan kata WHEELS
- Unsur lukisan yang melengkapi merek HOT WHEELS Tergugat;

b. Unsur-Unsur yang membentuk Merek HOT WHEELS Tergugat adalah:

- Kata HOT dan kata WHEELS
- Unsur lukisan yang melengkapi merek HOT WHEELS Tergugat dimana unsur lukisan di dalam Merek HOT WHEELS Tergugat identik dengan unsur lukisan dalam Merek HOT WHEELS milik Penggugat;

(ii) Adanya persamaan bunyi ucapan:

Bahwa unsur yang menonjol yang membentuk merek Tergugat dan unsur yang menonjol yang membentuk merek Penggugat mempunyai persamaan bunyi yaitu akan diucapkan sebagai (HOT WHEELS);

(iii) Adanya persamaan jenis barang:

Bahwa, produk dalam pendaftaran Merek HOT WHEELS Tergugat sama

Hal. 7 dari 24 hal.Put.No. 479 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan produk yang diproduksi oleh Penggugat melalui Merek HOT WHEELS;

Berikut ini adalah representasi persamaan Merek HOT WHEELS Penggugat dan Merek HOT WHEELS Tergugat;

Merek HOT WHEELS Penggugat	Merek HOT WHEELS Tergugat
	

Bahwa, Penggugat menilai adanya persamaan antara Merek HOT WHEELS Tergugat serta Merek HOT WHEELS milik Penggugat akan menyebabkan konsumen maupun khalayak ramai akan kebingungan mengenai asal usul dari produk dengan Merek HOT WHEELS Tergugat dengan mengira bahwa produk dengan Merek HOT WHEELS Tergugat tersebut berasal dari Penggugat atau mengira bahwa Tergugat memiliki hubungan bisnis dengan Penggugat, padahal di dalam kenyataannya Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat untuk mendaftarkan ataupun menggunakan Merek HOT WHEELS Tergugat ataupun merek-merek lainnya yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya persamaan pada pokoknya dengan Merek HOT WHEELS milik Penggugat yang adalah merek terkenal;

Bahwa, dengan melihat adanya persamaan pada pokoknya antara Merek HOT WHEELS Tergugat dengan Merek HOT WHEELS milik Penggugat, Penggugat berpendapat bahwa sudah seharusnya pendaftaran Merek HOT WHEELS Tergugat tidak dapat terdaftar di dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan oleh karenanya harusnya dibatalkan dari dalam Daftar Umum Merek atas dasar Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) jo. pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu karena mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain yang melindungi barang sejenis yang telah terdaftar di Indonesia;

Bahwa dari uraian yang telah Penggugat jelaskan di dalam butir-butir terdahulu, Penggugat juga memastikan bahwa Merek HOT WHEELS Tergugat didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan

Hal. 8 dari 24 hal.Put.No. 479 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek HOT WHEELS milik Penggugat yang adalah merek terkenal;

Bahwa patut ditengarai Merek HOT WHEELS Tergugat di daftarkan dengan tujuan agar Tergugat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya administrasi dan biaya-biaya promosi lainnya untuk mempopulerkan Merek HOT WHEELS Tergugat tersebut di Indonesia. Bahwa selain itu, adanya itikad tidak baik dari Tergugat dapat pula dilihat dari fakta bahwa kata ataupun nama HOT WHEELS adalah bukan kata ataupun nama yang berasal dari bahasa Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa Merek HOT WHEELS Tergugat pada dasarnya adalah merupakan tiruan atau setidaknya terinspirasi dari keterkenalan Merek HOT WHEELS milik Penggugat;

Bandingkan.dengan ketentuan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, yang berbunyi:

"Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen";

Bahwa, itikad tidak baik dari Tergugat juga dapat dilihat dari fakta bahwa Merek HOT WHEELS milik Penggugat setidaknya telah didaftarkan dan dipergunakan oleh Penggugat jauh Merek HOT WHEELS Tergugat didaftarkan. Bahwa hal ini juga akan kami buktikan di dalam acara pembuktian;

Bahwa, atas dasar uraian di atas, Penggugat berpendapat bahwa Merek HOT WHEELS Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan karena Merek HOT WHEELS Tergugat diajukan pendaftarannya atas dasar itikad tidak baik, sehingga dengan demikian, mengacu kepada pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik" sehingga Merek HOT WHEELS Tergugat seharusnya dibatalkan pendaftarannya dari dalam Daftar Umum Merek;

Bahwa, terhadap Merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik, Pasal 69 jo. Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan bahwa gugatan pembatalan atas merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik dapat diajukan tanpa batas waktu;

Hal. 9 dari 24 hal.Put.No. 479 K/Pdt.Sus/2010

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)



Bahwa Mahkamah Agung di dalam Yurisprudensi-Yurisprudensinya yang telah berkekuatan hukum tetap juga telah memberikan imbauan bahwa pengusaha nasional 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 (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Desember 1986 dalam perkara perdata No. 220 PK/Perd/1986 dalam perkara merek NIKE maupun putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1996 dalam perkara perdata No. 1445 PDT/1995/MA-RI dalam perkara merek TREASURES);

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan pendaftaran Merek HOT WHEELS Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, jo. Pasal 6 ayat (2) dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa, untuk selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek HOT WHEELS (vide Bukti P-1 s/d P-2) untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil-hasil produksi lainnya;
3. Menyatakan Merek HOT WHEELS (vide Bukti P-1 s/d P-2) milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan Merek HOT WHEELS Tergugat, di bawah daftar No. IDM000177795, terdaftar tanggal 28 September 2008 untuk melindungi produk dalam kelas 25 (vide Bukti P-28) mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek HOT WHEELS milik Penggugat yang nota bene merupakan adalah merek terkenal;
5. Menyatakan Merek HOT WHEELS Tergugat, di bawah daftar No. IDM000177795, terdaftar tanggal 28 September 2008 untuk melindungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk dalam kelas 25 (vide Bukti P-28) didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;

6. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal pendaftaran Merek HOT WHEELS Tergugat, di bawah daftar No. IDM000177795, terdaftar tanggal 28 September 2008 untuk melindungi produk dalam kelas 25 (vide Bukti P-28) dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek HOT WHEELS Tergugat, didaftar No. IDM000177795, terdaftar tanggal 28 September 2008 untuk produk dalam kelas 25 (vide Bukti P-28) dari dalam Daftar Umum Merek;
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 74/MEREK/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 10 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 12 K/HaKI/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No. 74/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima

Hal. 11 dari 24 hal.Put.No. 479 K/Pdt.Sus/2010

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

di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 April 2010;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

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

Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan UU No. 15/2001;

Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum merek sebagaimana diatur dalam UU No. 15/2001 yakni bahwa Pengadilan Niaga telah salah menerapkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 15/2001 di dalam menilai kompetensi relatif dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

URAIAN LENGKAP PERMOHONAN KASASI:

Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan UU No. 15/2001;

1. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan maupun putusan Judex Facti yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara a quo adalah bertentangan dengan ketentuan UU No. 15/2001;

Adapun pertimbangan yang menjadi pokok keberatan dari Pemohon Kasasi adalah pertimbangan Judex Facti sebagaimana tertera dalam halaman 36 putusan a quo yang pada intinya menyatakan:

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dipertimbangkan substansi pokok perkaranya, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu formalitas gugatan Penggugat karena Tergugat ternyata berdomisili di Surabaya yang secara hukum perkara a quo menjadi kewenangan secara relatif dan Pengadilan Niaga Surabaya;

Menimbang, bahwa walaupun kuasa hukum Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara kompetensi relatif dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, namun oleh karena Tergugat Yonghwa Wongsodiredjo, berdomisili di Jl. Baliwerti No. 81, Surabaya. Apakah secara hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal. 12 dari 24 hal.Put.No. 479 K/Pdt.Sus/2010



berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka majelis hakim berpendapat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara kompetensi relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; maka dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 15/2001 memang menyebutkan bahwa:

Gugatan pembatalan, pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat;

3. Bahwa, namun demikian apabila Judex Facti teliti di dalam memeriksa perkara a quo terdapat dua ketentuan di dalam UU No. 15/2001 yang menyimpangi ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 15/2001 yaitu di dalam hal sebagai berikut:

- a. Apabila Tergugat adalah pihak yang tidak berdomisili di Indonesia (vide Pasal 80 ayat (2) UU No. 15/2001);
- b. Apabila salah satu pihak di dalam perkara tidak berdomisili di Indonesia (vide Pasal 68 ayat (4) UU No. 15/2001);

4. Bahwa dari ketentuan tersebut terlihat bahwa sepanjang mengenai kompetensi relatif dari suatu Pengadilan Niaga di dalam mengadili suatu perkara merek, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kompetensi relatif untuk mengadili suatu perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek dalam hal:

- a. Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di dalam wilayah Indonesia dan Tergugat berdomisili di dalam wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide Pasal 80 ayat (1) UU No. 15/2001);
- b. Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di dalam wilayah Indonesia dan Tergugat berdomisili di luar wilayah Indonesia (vide Pasal 80 ayat (2) UU No. 15/2001);
- c. Penggugat dan Tergugat berdomisili di luar wilayah Indonesia (vide Pasal 68 ayat (4) UU No. 15/2001);

5. Bahwa, dengan mempertimbangkan domisili Pemohon Kasasi yang berada di luar wilayah Indonesia dan domisili Termohon Kasasi yang berada di dalam wilayah Indonesia, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 68 ayat (4) UU No. 15/2001 maka terbukti bahwa Pengadilan Niaga

Hal. 13 dari 24 hal.Put.No. 479 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara a quo;

6. Bahwa, melihat kesalahan nyata dari Judex Facti, maka sudah sepantasnya putusan Judex Facti tertanggal 10 Maret 2010 di bawah No. 74/Merek/2009/PN.Niaga.Jkts.Pst, yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

7. Bahwa, dengan dibatalkannya putusan Judex Facti, Pemohon Kasasi dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengadili sendiri perkara a quo (vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "UU 48/2009");

Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 menyatakan bahwa:

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan";

8. Bahwa, untuk itu Pemohon Kasasi merujuk kepada Jurisprudensi-Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana berikut ini:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 017 K/N/HaKI 2003 tertanggal 21 November 2003 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 63/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 19 Februari 2003, dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian di dalam putusannya memberikan pertimbangan:

"

a. bahwa meskipun gugatan pembatalan pendaftaran merek Tergugat yang diajukan oleh Penggugat baru diajukan setelah lewat 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek Tergugat I pada tanggal 22 Oktober 1996, namun sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

b. bahwa oleh karena itu seharusnya Judex Facti memeriksa gugatan Penggugat tersebut apakah merek Tergugat bertentangan dengan ketertiban umum, yang menurut penjelasan Pasal 69 ayat (2)

Hal. 14 dari 24 hal.Put.No. 479 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum termasuk pula adanya itikad tidak baik dari Tergugat I;

c. bahwa dengan demikian putusan judex factie harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini;

.....”

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 012 K/N/HaKI/2006 tertanggal 28 Juni 2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 45/HKI-Merek/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 15 Februari 2006 dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian di dalam putusannya memberikan pertimbangan:

“.....

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

mengenai keberatan-keberatan kasasi ad. 1 dan ad. 2:

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa merek GIORDANO milik Pemohon Kasasi yang juga sama dengan nama Perusahaan Pemohon Kasasi (Badan Hukum) yaitu GIORDANO LIMITED sudah terdaftar di 32 Negara (bukti) dan produksinya beredar di luar batas regional yaitu transnasional. Terdaftar di Indonesia sejak tahun 1993. Jauh sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek GIORDANI yang terdaftar dengan No. 424886 tanggal 25 Maret 1997. Dengan kriteria luas cakupan pendaftaran, produksi, maka merek Pemohon Kasasi termasuk bukan saja merek terkenal (well known marks) tetapi juga merek termasyhur (famous marks). Merek terkenal/termasyhur dapat menjangkau perbedaan kelas;
2. Bahwa Merek (kata) GIORDANO adalah kata yang tidak ada artinya dalam bahasa Indonesia, tetapi terkenal di pergaulan bisnis Dunia, yang sudah melekat pada nama perusahaan Pemohon Kasasi, merek GIORDANO dikenal di Indonesia, yang kemudian

Hal. 15 dari 24 hal.Put.No. 479 K/Pdt.Sus/2010



Termohon Kasasi memakai merek GIORDANI yang mirip/hampir mirip atau menimbulkan kesan dan merek yang sama dan susunan jumlah kata, bunyi GIORDANO-GIORDANI yang kedua kata ini menimbulkan kebingungan yang nyata atau menyesatkan para konsumen. Perbuatan Termohon Kasasi memakai merek GIORDANI yang mempunyai maksud, tujuan dan itikad untuk membonceng ketenaran merek Pemohon Kasasi, GIORDANO, adalah suatu perbuatan yang menyesatkan, membingungkan dan mengganggu ketertiban, itikad mana adalah tidak baik; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, menurut Mahkamah Agung Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu Pasal 62 ayat 1, 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Jo. Pasal 69 ayat (2), sehingga dalam hal ini terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi: GIORDANO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2006 Nomor 45/MEREK/2005/PN.NIAGA, JKT.PST. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

.....";

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 037 K/N/HaKI/2003 tertanggal 24 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 35/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 20 Agustus 2003 dimana pengadilan niaga tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam putusannya memberikan pertimbangan:

"

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa Judex Facti di dalam putusannya telah mengabulkan eksepsi Tergugat yakni bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek atas nama Tergugat yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu seperti yang dimaksud oleh Pasal 69 ayat (1) Undang-



Undang Merek sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (halaman 22 putusan Judex Facti);

- b. bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang didasarkan pada Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Merek yaitu gugatan yang diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar tetapi telah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan alasan seperti yang dimaksud oleh Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 Undang-Undang Merek;
- c. bahwa merek .milik Tergugat yang dimintakan pembatalan pendaftarannya oleh Penggugat adalah merek BOLA DUNIA dengan nomor pendaftaran 382744 tanggal 8 September 1997 nomor 473555 tanggal 17 April 2001 dan nomor 477826 tanggal 26 Mei 2001 yang kesemuanya untuk kelas barang 20 (lihat petitum Nomor 4 dari gugatan Penggugat);
- d. bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Mei 2003 sehingga tuntutan pembatalan pendaftaran merek Bola Dunia daftar nomor 477826 tanggal 25 Mei 2001 (bukti P-5 = T-2) dan merek Big Bola Dunia daftar nomor 473555 tanggal 17 April 2001 (bukti P-4 = T-3) yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek;
- e. bahwa oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus ditolak dan putusan Judex Facti harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini:

....."

PEMOHON KASASI TETAP PADA DALIL GUGATANNYA;

(i) Merek HOT WHEELS milik Pemohon Kasasi adalah merek terkenal;

7. Bahwa, selanjutnya Pemohon Kasasi menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang pada intinya akan Pemohon Kasasi uraikan di dalam butir berikut;
8. Bahwa, Pemohon Kasasi adalah pemilik Merek HOT WHEELS yang nota bene adalah merek terkenal, hal mana dapat dilihat dari:
 - a. Pemakaian Merek HOT WHEELS milik Pemohon Kasasi telah dipakai secara komersial di banyak negara di dunia jauh sebelum Termohon Kasasi mengajukan permintaan pendaftaran Merek HOT WHEELS di Indonesia; dan

Hal. 17 dari 24 hal.Put.No. 479 K/Pdt.Sus/2010



- b. Pendaftaran Merek HOT WHEELS milik Pemohon Kasasi di banyak negara setidaknya semenjak 27 September 1984;
9. Bahwa, keterkenalan Merek HOT WHEELS milik Pemohon Kasasi juga telah didukung oleh Jurisprudensi ataupun preseden yang telah diterima secara umum tentang merek terkenal diantaranya:
 - a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap di bawah No. 39/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 21 Oktober 2002 dalam perkara pembatalan merek antara PEPSICO INC. selaku Penggugat melawan YOGIE PRAMONO selaku Tergugat;
 - b. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap No. 65/MEREK/2007/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 16 Januari 2008 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek antara COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY selaku Penggugat melawan PT GUDANG GARAM selaku Tergugat;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No. 02 K/N/HAKI/2007 tertanggal 20 Februari 2007 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.57/K/N/HAKI/MEREK/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 22 November 2006 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek antara FENDI ADELE S.R.L selaku Pemohon Kasasi melawan SUNARTO WIJAYA selaku Termohon Kasasi di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:
 - d. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara No. 55/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 17 September 2003 dalam perkara pembatalan pendaftaran merek antara LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.p.A, CS selaku Penggugat melawan TUAN GOBIND JIVATRAM selaku Tergugat;
 - e. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara 26/MEREK/2005/PN.NIAGA.JKT tertanggal 11 Agustus 2005 dalam perkara antara LUIGI LAVAZZA S.p.A. melawan Tuan ANTONYWAN selaku Tergugat;

(ii) Merek HOT WHEELS milik Pemohon Kasasi memiliki persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya persamaan pada



pokoknya dengan Merek HOT WHEELS milik Termohon Kasasi;

10. Bahwa, Merek HOT WHEELS milik Pemohon Kasasi dan Merek HOT WHEELS & LUKISAN milik Termohon Kasasi memiliki persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya persamaan pada pokoknya, hal mana dapat terlihat dari:

(i) Adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya persamaan unsur-unsur yang menonjol antara merek Termohon Kasasi dengan merek Pemohon Kasasi;

a. Unsur-unsur menonjol yang membentuk Merek HOT WHEELS milik Pemohon Kasasi adalah:

- Kata HOT dan kata WHEELS;
- Unsur lukisan yang melengkapi merek HOT WHEELS milik Pemohon Kasasi;

b. Unsur-Unsur menonjol yang membentuk Merek HOT WHEELS & LUKISAN milik Termohon Kasasi adalah:

- Kata HOT dan kata WHEELS;
- Unsur lukisan yang melengkapi merek HOT WHEELS & Lukisan milik Termohon Kasasi dimana unsur lukisan di dalam Merek HOT WHEELS & Lukisan Termohon Kasasi identik dengan unsur lukisan dalam Merek HOT WHEELS milik Pemohon Kasasi;

(ii) Adanya persamaan bunyi ucapan:

Bahwa, unsur yang menonjol yang membentuk merek Termohon Kasasi dan unsur yang menonjol yang membentuk merek Pemohon Kasasi mempunyai persamaan bunyi yaitu akan diucapkan sebagai HOT WHEELS;

(iii) Adanya persamaan jenis barang:

Bahwa, produk dalam pendaftaran Merek HOT WHEELS & LUKISAN milik Termohon Kasasi sama dengan produk yang diproduksi oleh Pemohon Kasasi melalui Merek HOT WHEELS yaitu sama-sama produk di dalam kelas 25, hal mana dapat dilihat dari uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas;

(iii) Merek HOT WHEELS & Lukisan milik Termohon Kasasi didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;

11. Bahwa, selain itu Merek HOT WHEELS & LUKISAN milik Termohon Kasasi didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek HOT WHEELS



milik Pemohon Kasasi yang adalah merek terkenal;

12. Bahwa, melihat fakta:

- a. adanya persamaan pada keseluruhannya antara Merek HOT WHEELS milik Pemohon Kasasi dengan Merek HOT WHEELS & Lukisan Milik Termohon Kasasi;
 - b. Merek HOT WHEELS milik Pemohon Kasasi didaftarkan dan dipergunakan oleh Pemohon Kasasi jauh sebelum Merek HOT WHEELS & LUKISAN milik Termohon Kasasi diajukan permintaan pendaftarannya pada 27 Januari 2006;
 - c. Merek HOT WHEELS milik Pemohon Kasasi merupakan merek terkenal;
 - d. kata ataupun nama HOT WHEELS bukan merupakan kata ataupun nama yang berasal dari bahasa Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa Merek HOT WHEELS & LUKISAN milik Termohon Kasasi pada dasarnya adalah merupakan tiruan atau setidaknya terinspirasi dari keterkenalan Merek HOT WHEELS milik Pemohon Kasasi;
- dapat disimpulkan bahwa Merek HOT WHEELS & Lukisan milik Termohon Kasasi diajukan atas dasar itikad tidak baik;

13. Bahwa, ketentuan Pasal 4 UU No. 15/2001 maupun penjelasannya menyatakan bahwa permohonan yang beritikad baik adalah "... Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang".

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

Bahwa alasan kasasi tentang formalitas gugatan dapat dibenarkan sebab Judex Facti salah menerapkan hukum yang dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 36 dan 37 menyimpulkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo atas dasar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menurut hukum berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek dalam hal:

- a. Baik Penggugat maupun Tergugat bertempat tinggal di dalam wilayah negara RI, dan khususnya Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah

Hal. 20 dari 24 hal.Put.No. 479 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001;

- b. Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah negara RI, tetapi Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, sesuai Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001;
- c. Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah negara RI, sesuai Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001;
 - Bahwa in casu Penggugat bertempat tinggal di California Amerika Serikat, maka sudah tepat gugatan a quo diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terlepas dari Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini telah memilih domisili hukum masing-masing pada kantor kuasanya di Jl. Jenderal Sudirman Jakarta, lagi pula dalam perkara a quo Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 133 HIR;

Bahwa meskipun Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum memeriksa pokok perkara, tetapi mengingat penyelesaian perkara ini dibatasi oleh jangka waktu tertentu, lagi pula kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti dan telah mohon putusan maka demi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus pokok perkara ini, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Merek HOT WHEELS milik Penggugat terdaftar pada Dirjen HaKI pada tanggal 15 Oktober 2004 (P-1) untuk kelas 28 dan telah mengajukan pendaftaran untuk kelas 25 pada tanggal 7 Oktober 2009 (P-2), sedangkan merek HOT WHEELS & Lukisan milik Tergugat baru didaftarkan pada tanggal 24 September 2008 untuk kelas 25 (T-4);
- Bahwa Merek HOT WHEELS milik Penggugat telah terdaftar di beberapa negara antara lain: Australia, Cina, Kanada, Hongkong, India, Jerman, Libanon, Malaysia, Selandia Baru, Perancis, Filipina, Turki, Inggris (P-3A, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-12, P-14, P-15, P-17A, P-18, P-20, P-21 dan lain-lain) jelas menunjukkan bahwa merek tersebut merupakan merek terkenal;
- Bahwa Merek HOT WHEELS & Lukisan milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat baik mengenai kata HOT dan WHEELS dan lukisan HOT WHEELS, persamaan bunyi ucapan, penulisan maupun kelas barang yang dilindungi

Hal. 21 dari 24 hal.Put.No. 479 K/Pdt.Sus/2010



yaitu kelas 25, yang jelas akan membingungkan konsumen tentang asal-usul product merek HOT WHEELS & Lukisan milik Tergugat tersebut yang mengira berasal dari product-product merek terkenal HOT WHEELS milik Penggugat, karenanya Tergugat telah mendaftarkan mereknya tersebut dengan dilandasi oleh itikad tidak baik dan oleh karena itu merek HOT WHEELS & Lukisan milik Tergugat tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MATTEL, Inc.** tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. No. 74/MEREK/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 Maret 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dikabulkan dan Termohon Kasasi/Tergugat di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MATTEL, Inc.** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 74/MEREK/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 Maret 2010;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek HOT WHEELS untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil-hasil produksi lainnya;
3. Menyatakan Merek HOT WHEELS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan Merek HOT WHEELS Tergugat, di bawah daftar

Hal. 22 dari 24 hal.Put.No. 479 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. IDM000177795, terdaftar tanggal 24 September 2008 untuk melindungi produk dalam kelas 25 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek HOT WHEELS milik Penggugat yang nota bene merupakan merek terkenal;

5. Menyatakan Merek HOT WHEELS Tergugat, di bawah daftar No. IDM000177795, terdaftar tanggal 24 September 2008 untuk melindungi produk dalam kelas 25 didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
6. Membatalkan pendaftaran Merek HOT WHEELS Tergugat, di bawah daftar No. IDM000177795, terdaftar tanggal 24 September 2008 untuk melindungi produk dalam kelas 25 dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek HOT WHEELS Tergugat, di bawah daftar No. IDM000177795, terdaftar tanggal 24 September 2008 untuk melindungi produk dalam kelas 25 dalam Daftar Umum Merek;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 27 Juli 2010** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** dan **H. Dirwoto, SH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/H. Muhammad Taufik, SH.MH.

ttd/H. Dirwoto, SH.

Hal. 23 dari 24 hal.Put.No. 479 K/Pdt.Sus/2010

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

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------------|------|--------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 1.000,- |
| 3. Adminstrasi Kasasi... | Rp | <u>4.993.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp | 5.000.000,- |

Panitera Pengganti:

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

Panitera,

H. S U H A D I, SH.MH.

Nip. 040033261

Hal. 24 dari 24 hal.Put.No. 479 K/Pdt.Sus/2010