

**STUDI PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS WAHL CLIPPER
CORPORATION MELAWAN DISTRIBUTOR MEREK WAHL DI
INDONESIA**

(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

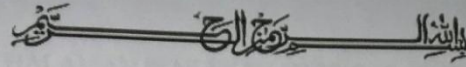


MAESWADHITA JULIAN P.

No. Mahasiswa: 14410335

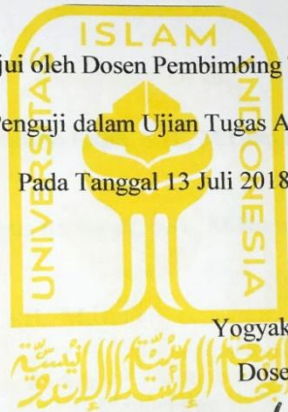
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
STUDI PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS WAHL CLIPPER
CORPORATION MELAWAN DISTRIBUTOR MEREK WAHL DI
INDONESIA

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 13 Juli 2018



Yogyakarta, 13 Juli 2018

Dosen Pembimbing,

(Dr. Budi Agus Riwandi S.H.,M.Hum)

NIP 014200109

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**STUDI PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS WAHL CLIPPER
CORPORATION MELAWAN DISTRIBUTOR MEREK WAHL
DI INDONESIA**

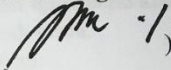
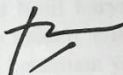

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 8 Agustus 2018 dan dinyatakan Lulus

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum (
2. Anggota : Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum (
3. Anggota : H. Sujitno, S.H., M.Hum (

Tanda Tangan

()
()
()



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



()
(Dr. ABDUL JAMIL S.H., M.H.)

NIR/NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maeswadhita Julian P.

No. Mahasiswa : 14410335

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir/T.A) berupa skripsi, dengan judul:

**“STUDI PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS WAHL CLIPPER
CORPORATION MELAWAN DISTRIBUTOR MEREK WAHL DI
INDONESIA”**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 444K/Pdt.Sus-HKI)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 16 Juli 2018

Maeswadhita Julian P.

HALAMAN MOTTO

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia"

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

"Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan saya percaya pada diri saya sendiri"

(Muhammad Ali)

"Watch your thoughts, for they become words. Watch your words, for they become actions. Watch your actions, for they become habits. Watch your habits, for they become your character. And watch your character, for it becomes your destiny. What we think, we become"

(Margaret Thatcher)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada yang tercinta,

Ayahanda Budi Narwanto, Ibunda Tasa Bernadeta

Sani Atiyani,

Adikku Maeswadhita Najwa Tenadya

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil `Alamiin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kemudahan bagi kita semua. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam, yang telah membawa kita semua dari masa gelap ke masa terang sekarang ini dan yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak.

Atas karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penulis dapat menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum dengan judul *STUDI PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS WAHL CLIPPER CORPORATION MELAWAN DISTRIBUTOR MEREK WAHL DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016)*

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dan dorongan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak **Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak **Dr. Abdul Jamil S.H.,M.H.**
3. **Dr. H. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik, dan dukungan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan tugas akhir ini.
4. **Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis
5. **Dosen dan Karyawan** Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan pengalaman yang sangat berguna bagi Penulis selama menjalani kuliah.
6. **Mama, Ayah, dan Adikku**, merupakan *best supporter* Penulis yang tidak pernah berhenti untuk memberikan doa, dukungan baik moril maupun materiil, kasih sayang, dan semangat dari awal hingga akhir penulisan tugas akhir ini.
7. **Keluarga besar**, Eyang, Uti, Kakung, Bude, Pakde, Bulik, Om, Saudara semua yang tidak henti memberikan semangat dalam hal moril maupun materiil kepada Penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
8. **Ibo** selaku *special supporter* Penulis dalam berproses baik di bidang akademik maupun diluar akademik.
9. **Sindy, Pinin, Rara, Ratih, Winna, Echi, Amel, Della, Puspa, teman-teman Sembrawut, dan teman-teman Multichat** yang merupakan *support system* yang sangat berpengaruh bagi Penulis. Serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

10. **Teman-teman kelas C Fakultas Hukum** Universitas Islam Indonesia dan angkatan 2014 secara keseluruhan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu berproses bersama selama masa perkuliahan dan saling membantu dalam melancarkan studi.
11. **Teman-teman Lembaga Eksekutif Mahasiswa tahun 2016**, khususnya kepada **Departemen Kajian Strategi Mahasiswa** yang saling memberikan semangat serta motivasi. Serta abang-abang dan kakak-kakak LEM yang selalu membantu memberikan nasihat maupun bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. KKN UII MG-252 (Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia Unit MG-252) **Bang Dani, Malih, Teh Cici, Gita Giti, Dedek Nafisah, Farah, Dio, Alek dan Mbah Tinul Watinah** yang sudah membantu melancarkan dan memberikan semangat dalam menjalankan tugas KKN maupun tugas akhir ini. Serta Bapak Jamal selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN dan teman-teman KKN Borobudur Unit MG250-255 yang memberikan banyak pelajaran kepada penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bentuk bantuan yang diberikan, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal.

Penulisan tugas akhir masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan Penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini. Doa penulis panjatkan agar

penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 16 Juli 2018

Penulis

Maeswadhita Julian P.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
STUDI KASUS HUKUM	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identitas Para Pihak	9
C. Posisi Kasus	11
D. Amar Putusan	16
E. Permasalahan Hukum	17
F. Pertimbangan Hakim	17
G. Analisis Hukum	19
H. Kesimpulan	50
DAFTAR PUSTAKA	xiv
LAMPIRAN.....	xvii

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan tanda atau suatu merek merupakan hal yang lazim dilakukan seseorang atau badan hukum yang akan melakukan pemasaran usaha. Mulai dari adanya penggunaan tanda atau logo atau merek yang bertujuan untuk memudahkan konsumen atau orang lain dalam memberikan informasi mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Dalam perkembangannya, tanda atau merek itu sendiri dirasa cukup penting untuk dijadikan syarat utama adanya suatu produk. Agar dapat dilindungi sebagai merek, suatu tanda harus memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam definisi merek pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.¹ Dari kedua definisi yang berasal dari dua Undang-Undang yang berbeda tersebut, Dapat disimpulkan bahwa Merek adalah tanda yang memiliki daya

¹Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Pendaftaran Merek*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm. 48

pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*)². Selain itu dengan adanya merek tersebut akan memudahkan untuk mengidentifikasi darimana asal barang dan/atau jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.³

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi merek sebagai berikut:⁴

1. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
2. Sebagai sarana promosi untuk berdagang (*means of trade promotion*). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
3. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini menguntungkan pemilik merek dan juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.

² AIPO, "*Brochur Trademark Application*", Sydney, Australia, 1997, hlm.1-2. *Ibid.*, (mengutip dari AIPO, dan seterusnya)

³ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.3

⁴ Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2000, hlm.42

4. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*).
Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan dengan produsen atau daerah/negara asalnya.

Menurut perkumpulan Konferensi Fiqh Islam yang kelima di Kuwait pada 1 Jumadil ‘Ula 1409 H yang bertepatan dengan 10 Desember 1988 M membahas tentang Hak-Hak Maknawiyah dan pembahasan lainnya, kemudian menghasilkan beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

1. Merek dagang, logo dagang, hak cipta, desain industri, dan hak paten merupakan hak khusus bagi pemiliknya. Hal ini menjadi sesuatu yang maklum pada masa sekarang dan memiliki nilai financial untuk dikomersilkan. Hak ini diakui secara syar’I dan tidak boleh dilanggar
2. Boleh memperdagangkan atau memindah tangankan merek dagang, logo dagang, dan desain industri dengan kompensasi harta apabila terbebas dari ketidakjelasan, penipuan dan hal itu diakui sebagai hak komersial.⁵

Berdasarkan pada reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well know marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*).⁶ Pengertian dari merek biasa (*normal marks*) adalah merek yang reputasinya tidak tinggi dan belum memiliki daya tarik untuk

⁵Majma’ Fiqh Al Islami (Perserikatan Fiqih Islam), 2 Juni 2018

⁶Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.87

masyarakat. Sedangkan pengertian dari merek termasyhur (*famous marks*) adalah merek yang sudah dikenal dan memiliki reputasi paling tinggi yang pada beberapa negara bahkan diakui keberadaannya sehingga meskipun tidak terdaftar, kemasyhurannya dapat mencegah pihak yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek termasyhur tersebut.⁷

Pengertian merek terkenal (*well known marks*) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara harafiah tidak disebutkan secara tegas, tetapi terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disebutkan ketentuan mengenai perlindungan merek terkenal yaitu bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengertian merek terkenal juga tidak dicantumkan didalamnya, hanya saja terdapat pada Pasal 21 ayat (1) huruf b bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Isi kedua Pasal dari dua Undang-Undang yang berbeda itu hampir memiliki kesamaan, sama-sama tidak menjelaskan secara tegas pengertian Merek Terkenal.

⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa,-merek-terkenal,-dan-merek-termasyhur>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 14:06WIB

Berdasarkan teori yang sering digunakan, pengertian merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi. Pada saat ini yang ditekankan ialah terkenalnya merek ini sudah didaftarkan misalnya lebih dari 10 (sepuluh) negara termasuk Negara asal dan diberikan bukti mengenai pendaftaran ini.⁸ Pengertian merek terkenal menurut ahli, Prof. Mieke Komar (Guru Besar Univeritas Padjajaran dan Hakim Agung Mahkamah Konstitusi), suatu merek terkenal masih membutuhkan perlindungan hukum secara istimewa. Selain itu, merek terkenal juga berhak atas perlindungan hukum meskipun belum didaftar di satu Negara. Dengan demikian, sebenarnya merek terkenal memperoleh perlindungan hukum khusus yang lebih luas cakupannya dibandingkan dengan merek pada umumnya.⁹ Hal itu disebabkan adanya perkembangan yang luar biasa pesat dalam pemasaran maupun tujuan untuk meraih keuntungan dari pihak pemilik merek itu sendiri dalam lingkup dalam negeri maupun luar negeri. Maka dari itu, merek terkenal membutuhkan perlindungan.

Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek tersebut bisa mendapatkan perlindungan, Sistem ini dikenal juga dengan sistem *first to file* atau yang didaftarkan terlebih dahulu. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama

⁸Sudargo Gautama, Rizwanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 68

⁹Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 152

kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*).

Kriteria merek terkenal di Indonesia berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, telah dijelaskan bahwa penentuan keterkenalan suatu Merek, harus dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha bersangkutan, dan memperhatikan pula reputasinya sebagai Merek terkenal yang diperoleh karena promosi besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara di dunia. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak menjelaskan secara langsung bagaimana kriteria merek terkenal tersebut, tetapi ada beberapa penjelasan yang tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Walaupun memang pada faktanya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini mengatur tentang merek terkenal lebih jelas dibanding dengan aturan sebelumnya. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal

21 ayat 1 huruf b dan c merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan tertentu. Kriteria Merek terkenal lainnya adalah mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991 yang menyatakan bahwa :”Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai negeri.¹⁰

Di dalam perkembangannya tidak sedikit pula merek luar negeri yang ingin meraih keuntungan dengan mendaftarkan mereknya di Indonesia. Salah satu alasannya adalah tidak akan menyianyikan keterkenalan merek yang dimilikinya. Di Indonesia, penjualan barang dari luar negeri dapat diperoleh dari hasil impor maupun adanya kerjasama antara pihak penjual luar negeri dengan orang atau badan hukum di Indonesia, yang mana pihak dari Indonesia menjadi distributor suatu merek barang tertentu. Tidak dapat dipungkiri dalam suatu kerjasama pasti ada suatu perjanjian kerjasama atau seperti *distributor agreement* diantara kedua belah pihak.

Pendaftaran suatu merek dapat dilakukan dengan beberapa cara yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam melakukan pendaftaran suatu merek tidak semua orang memiliki iktikad baik didalamnya, tidak sedikit pula orang yang

¹⁰<http://mukahukum.blogspot.com/2010/02/pengertian-dan-kriteria-merek-merk.html> Diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 14.30WIB

memiliki iktikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran merek miliknya. Seperti menyamakan nama mereknya dengan merek yang sudah terkenal sehingga akan lebih banyak orang mengetahui merek tersebut. Secara umum, merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 ayat (3), permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Permohonan merek harus ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Penolakan merek karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain agar dapat diperlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis harus memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri.¹² Memang tidak dapat dipungkiri bahwa merek terkenal itu sudah beredar dan terdaftar di berbagai Negara.

Seperti halnya yang menjadi pokok pembahasan Tugas Akhir Studi Kasus Hukum ini, bahwa terdapat distributor suatu merek terkenal yaitu Wahl Clipper yang

¹¹Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 13

¹²Agung Indriyanto, *Op.Cit*, hlm.132

ada di Indonesia telah memiliki iktikad tidak baik dalam membuat nama merek baru yang memiliki unsur nama “Wahl” disetiap merek yang didaftarkannya.

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 hakim menolak putusan. Menurut peneliti, hakim diduga telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum formal maupun material dan telah mengesampingkan beberapa bukti. Seperti fakta bahwa Wahl Clipper Corporation merupakan merek terkenal dan sudah terdapat cukup bukti bahwa ada iktikad tidak baik yang dilakukan distributor Wahl di Indonesia.

B. Identitas Para Pihak

1. Identitas Para Pihak

a. Penggugat/Pemohon Kasasi

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

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

b. Tergugat/Termohon Kasasi

HARRY SUDJONO, bertempat tinggal di Jalan Kramat II No.2, RT 009 RW 007, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq
DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9,
Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;¹³

2. Pengadilan dan Majelis Hakim yang memutus

Pengadilan yang memutus perkara ini yaitu Mahkamah Agung. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini adalah :

Pada tingkat Kasasi :

- 1) H. Hamdi, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua
- 2) I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. sebagai Hakim anggota I
- 3) Sudrajat Dimiyati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota II

3. Tanggal putusan

Putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2016.

¹³ Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016., hlm.1

C. Posisi Kasus

Kasus ini adalah tindak lanjut dari putusan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.57/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst. pada 17 Desember 2015 yang intinya menolak gugatan Wahl Clipper Corporation. Putusan itu diperkuat dengan hasil kasasi No. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 pada 26 Juli 2016 yang intinya pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu Wahl Clipper Corporation itu sendiri. Kasus masih berlanjut sampai ke Peninjauan Kembali Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 pada 16 Januari 2018, Pihak yang merasa dirugikan yaitu Wahl Clipper Corporation memiliki bukti baru yang dapat memperkuat bukti bahwa Pihak Pemohon memang benar-benar dirugikan oleh Pihak Termohon.

Penggugat atau Pemohon Kasasi atau badan hukum Wahl Clipper Corporation adalah pemakai pertama dan pendaftar pertama di dunia dan di Indonesia dari Merek Dagang Wahl untuk alat pemangkas rambut (*hair clipper*) dan untuk nama badan hukum Wahl Clipper Corporation. Arti dari Wahl Clipper Corporation itu sendiri adalah *Clipper* yang berarti "alat pemangkas" hanya menerangkan jenis barang yang pertama kali diproduksi, sedangkan *corporation* berarti "badan hukum". Wahl bukan kata biasa, melainkan nama keluarga dari Leo J. Wahl, pendiri Wahl Clipper Corporation, seorang mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Illinois, yang berhasil merancang suatu penemuan inovatif untuk pamannya J. Frank Wahl, yang di masa itu memproduksi alat pemijat. Leo J. Wahl melanjutkan usaha pamannya di mana ia

mulai bereksperimen menciptakan alat pemangkas rambut listrik. Pada tahun 1920, perusahaannya telah menjual ribuan alat pemangkas rambut untuk salon yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Leo J. Wahl meninggal pada tahun 1957 dan ia telah mengajukan lebih dari 100 paten terkait invensi pemangkas rambutnya tersebut.

Hingga saat ini, *Wahl Clipper Corporation* sudah berusia 94 tahun dan dibawah oleh Gregory S. Wahl sebagai presiden dan CEO melanjutkan sukses Ayahnya, John F. (Jack) Wahl. *Wahl Clipper Corporation* adalah pemimpin industri produk-produk peralatan kecantikan internasional yang mempekerjakan lebih dari 2000 karyawan yang tersebar luas di Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Inggris, Jerman, Belanda, Hongaria, Jepang, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat. Produk-produk Wahl dijual di tidak kurang dari 165 negara di dunia. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa merek Wahl merupakan merek terkenal. Dalam perjalanan bisnisnya, merek Wahl telah menghabiskan banyak biaya untuk melakukan investasi dan promosi guna memasarkan produk-produknya dan mendaftarkan merek dagangnya di banyak Negara Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, China, Costa Rica, Uni Eropa, Perancis, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Paraguay, Filipina, Singapura, Afrika Selatan, Vietnam. Pada saat ini yang ditekankan ialah terkenalnya merek ini sudah didaftarkan misalnya lebih dari 10 (sepuluh) negara termasuk Negara asal dan diberikan bukti mengenai pendaftaran ini. Bukti ini pada umumnya diajukan dengan menyerahkan suatu surat keterangan dari yang bersangkutan serta telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat di Negara asing yang berkepentingan pada merek itu dan inilah yang

memuat keterangan mengenai telah berlangsungnya pendaftaran di Negara-negara lain di bawah nomor bersangkutan dan tanggal bersangkutan serta diumumkan dalam pengumuman resmi merek-merek bersangkutan.¹⁴ Pendaftaran tersebut dilakukan dalam beberapa kelas merek, yaitu kelas 3, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12, kelas 16 kelas 17, kelas 20, kelas 21. Di Indonesia terdaftar kelas 8 yaitu perkakas dan alat tangan seperti alat cukur dengan nomor daftar merek IDM000208859 dan kelas 10 yaitu perkakas dan alat pembedah nomor daftar IDM000208858.¹⁵

Tergugat pernah menjadi distributor/agen Penggugat untuk penjualan produk Wahl di Indonesia pada tanggal 9 Maret 2006 sampai dengan 1 Desember 2009 berdasarkan *Distributor Agreement* tanggal 10 April 2006. Pada waktu itu Tergugat berdagang di bawah nama Jaya Utama.¹⁶ *Distributor Agreement* tersebut telah diakhiri pada tanggal 12 Juli 2007 atau setidaknya tidak diperpanjang lagi berdasarkan Pasal/Angka 10 alinea kesatu huruf k *Distributor Agreement*. tertulis kewajiban Tergugat sebagai berikut:

"Distributor shall acknowledge at all times Company's exclusive right, title, and interest in and to its patents and trademarks and shall not at any time do or cause to be done any act contesting or impairing any part of such right, title, and interest. Distributor shall not represent that it has any ownership interest in company's trademarks or registrations thereof. Distributor shall, in every reference to the trademarks in advertising or elsewhere, clearly indicate company's ownership of the trademarks."

¹⁴Sudargo Gautama, *Op. Cit*, hlm. 68

¹¹<http://kabar24.bisnis.com/read/20180319/16/751504/produsen-alat-cukur-wahl-clipperkalahkan-pengusaha-lokal>, Diakses pada tanggal 16 April 2018

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016., hlm.4

"Distributor setiap waktu mengakui hak eksklusif, hak hukum, dan kepentingan hukum perusahaan atas patenpaten dan merek-merek dagangnya dan kapan pun tidak boleh melakukan atau mengusahakan untuk dilakukan suatu tindakan yang menentang atau mengganggu bagian dari hak, hak hukum, dan kepentingan hukum tersebut. Distributor tidak boleh menyatakan bahwa ia mempunyai kepentingan kepemilikan atas merek-merek dagang perusahaan atau pendaftaran-pendaftarannya. Distributor, dalam setiap referensi terhadap merek-merek dagang dalam pemasangan iklan atau di mana pun, harus dengan jelas menunjukkan kepemilikan perusahaan atas merek-merek dagang itu"

Tergugat seringkali mencoba mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek dagang lain yang semuanya mengandung kata Wahl, namun permohonan tersebut ditolak oleh Turut Tergugat atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek, baik ditolak secara langsung maupun ditolak karena keberatan Penggugat. Tergugat telah melakukan pendaftaran beberapa merek dagang yang mengandung kata Wahl atas nama Tergugat, baik yang sudah terdaftar maupun yang dalam proses pendaftaran, yaitu:

- a. Wahl Eroppe Nomor Daftar IDM000361726 tanggal 18 Juli 2012;
- b. Wahl Eroppe Nomor Daftar IDM000389890 tanggal 19 Juni 2013;
- c. Wahl Ionic Nomor Daftar IDM000293430 tanggal 14 Februari 2011;
- d. Wahl Europe Nomor Daftar IDM000249379 tanggal 31 Mei 2010;
- e. Wahl By Sunshine Nomor Agenda D00-2007-035274 tanggal 29 Oktober 2007;
- f. Wahl Europe Nomor Agenda D00-2010-041985 tanggal 22 November 2010;

Penggugat sangat berkeberatan terhadap pendaftaran merek-merek dagang Tergugat pada angka 6, karena semuanya mengandung kata Wahl sebagai unsur yang

menonjol (*essential part*) sehingga menyerupai nama badan hukum *Wahl Clipper Corporation* Penggugat dan didasarkan atas iktikad tidak baik, yaitu meniru dan/atau membonceng merek Wahl Penggugat yang notabene bekas prinsipalnya sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut:

Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan pasal tersebut terdapat isi pasal yang dikesampingkan oleh hakim dalam menerapkan putusan. Hal ini tidak hanya terbatas pada keadaan di mana ada hubungan hukum antara prinsipal dengan agen, melainkan juga sikap pengusaha Indonesia yang mengetahui adanya merek yang terkenal secara Internasional meskipun tidak/belum didaftarkan dalam Daftar Umum Kantor Hak Milik Perindustrian (sekarang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) tetapi namanya sudah dikenal juga di Indonesia sesuai dengan makna Undang Undang

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, tidak dapat menggunakan merek yang sama seperti merek asing yang terkenal tersebut, demi untuk melindungi masyarakat konsumen Indonesia terhadap kekeliruan seakanakan merek Indonesia tersebut adalah keluaran pabrik yang sama dengan merek asing yang asli.

D. Amar Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 :

M E N G A D I L I :

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

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

E. Permasalahan Hukum

Berdasarkan rangkaian uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan pada Studi Kasus Hukum ini yaitu :

1. Apakah analisis pertimbangan hakim mengenai merek terkenal di Indonesia dalam kasus *Wahl Clipper Corporation* sudah benar berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pengadilan atas gugatan merek terkenal Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 di Indonesia?

F. Pertimbangan Hukum dalam Putusan

Pertimbangan Hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016:

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

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, alasan-alasan kasasi dari Penggugat tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat telah tepat dan benar, Penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti asli dari bukti-bukti surat yang diajukan, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tidak

mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat mempertimbangkan dalam perkara *a quo*;

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

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;¹⁷

¹⁷Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016

G. Analisis Hukum

1. Pertimbangan Hukum Hakim mengenai Pengaturan Merek Terkenal di Indonesia dalam Kasus Wahl Clipper Corporation berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pada umumnya persaingan adalah baik, sebab dapat mendorong pengusaha untuk menambah hasil produksi, mempertinggi mutu/kualitas barang, memperlancar produksi dalam dunia perdagangan yang pada akhirnya tidak hanya menguntungkan pengusaha/produsen, tetapi juga menguntungkan konsumen, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi bila persaingan itu sudah sampai pada suatu keadaan, di mana pengusaha yang satu berusaha menjatuhkan lawannya untuk keuntungan sendiri tanpa mengindahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka inilah titik awal dari keburukan suatu kompetitif yang menjurus pada pelanggaran hukum.

Dengan perbuatan yang melanggar hukum tersebut, dan mungkin juga melanggar norma-norma sopan santun, moral dan norma-norma sosial lainnya dalam lalu lintas perdagangan, maka persaingan itu dapat menjurus pada persaingan curang atau tidak sehat.

Setiap pengusaha dapat saja mengembangkan usahanya, untuk mempropagandakan barang-barang produksinya untuk memperluas pasar, tetapi usaha tersebut hendaklah dilakukan dengan jujur dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Namun seperti apa yang kita lihat dari dahulu sampai sekarang dalam

dunia usahaperdagangan selalu saja terdapat persaingan tidak jujur (*unfair competition*).¹⁸

Selain merek dapat digunakan sebagai pembeda antar satu produk dengan produk yang lain, merek juga dapat mencegah persaingan tidak sehat dalam dunia perdagangan. Karena, dengan merek, produk barang atau jasa sejenisnya dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi tak dapat dinikmati oleh si pembeli. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materiilnyalah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immaterial yang tak dapat memberikan apa pun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immaterial.¹⁹

Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah kelahiran hak atas merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta.²⁰

Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam

¹⁸OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm.

¹⁹*Ibid.*, hlm.441-442

²⁰*Ibid.*

bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda.²¹

Sejarah pengaturan merek di Indonesia telah mengalami perubahan berkali-kali. Perubahan tersebut terjadi dikarenakan perkembangan keadaan dan kebutuhan yang semakin banyak. Selain itu, perkembangan zaman khususnya perkembangan di bidang perdagangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi pun arusnya meluas seiring dengan berjalannya waktu. Sehingga terjadi perubahan yang cukup banyak untuk tetap dapat melindungi merek-merek di Indonesia pada khususnya.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diberikan suatu definisi tentang merek yaitu; tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, suunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suraa, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*, hlm. 455

diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak dijelaskan secara jelas apa fungsi dari merek. Tetapi dalam pengertian merek, terdapat penjelasan bahwa merek dapat digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum.

Menurut P.D.D. Dermawan, fungsi merek itu ada 3 (tiga) yaitu:²³

- a. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha yang karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
- b. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
- c. Fungsi sugesti, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek menjadi begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka seyogianya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tak

²³Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Maret, hlm.59

boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain.²⁴ Pada prinsipnya perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan iktikad baik (*good faith*). Prinsip iktikad baik tidak saja muncul pada saat permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu alasan absolut (*absolute grounds*), namun iktikad baik juga muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek menyangkut keabsahan merek terdaftar.²⁵

Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang, merek dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well know marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Dalam pembahasan ini hanya akan membahas mengenai merek terkenal (*well know marks*).

Kriteria merek terkenal di Indonesia menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran merek berdasarkan tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal, adalah sebagai berikut:

- a. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- b. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;

²⁴OK. Saidin, *Loc.Cit*

²⁵Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm.94-95

- c. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
- d. Jangka waktu penggunaan Merek;
- e. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- f. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- g. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- h. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Penetapan sebagai merek terkenal ditentukan oleh pejabat yang berwenang dan dengan memperhatikan semua keadaan (*circumstance*) yang mendukung pengakuan sebagai merek terkenal.²⁶ Perlindungan khusus merek dagang terkenal dapat didaftar untuk barang-barang yang sama atau serupa oleh pihak lain selain pihak pemegang merek dagang asli. Permohonan pendaftaran tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh negara anggota, baik *ex officio* ataupun atau permohonan pemegang pendaftaran merek dagang asli.²⁷ Negara anggota Union secara *ex officio* jika legalisasinya mengizinkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran, dan melarang

²⁶Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia)*, UIN-Maliki Press, Malang, 2012, hlm.77

²⁷OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm.451

penggunaan merek yang merupakan reproduksi, mutasi, atau terjemahan, yang dapat menciptakan kebingungan atas suatu merek yang menurut pihak yang berwenang dari negara pendaftar atau pengguna sebagai merek terkenal di negara tersebut sebagaimana yang secara sah diberikan kepada orang yang berhak berdasarkan konvensi ini dan digunakan untuk barang identik atau mirip. Ketentuan ini juga berlaku apabila bagian esensial dari merek terkenal atau imitasi yang dapat menciptakan kebingungan.²⁸ Hakikat dari perlindungan hukum ialah jaminan bahwa hak atau suatu kepentingan dirugikan atau dilanggar, akan ada kepastian tentang tersedianya pemulihan atas kerugian yang terjadi serta upaya-upaya hukum dalam rangka pemulihan tersebut apakah itu secara yudisial atau non-yudisial. Merek terkenal berhak atas perlindungan hukum meskipun belum didaftarkan di suatu negara. Dengan demikian, sebenarnya merek terkenal memperoleh perlindungan hukum khusus yang lebih luas cakupannya dibandingkan dengan merek pada umumnya. Pada hakikatnya, perlindungan tersebut ditujukan terhadap *goodwill* atau reputasi yang melekat pada suatu merek karena proses/upaya untuk menghasilkan/memperoleh *goodwill* tersebut yang sebenarnya secara hukum patut untuk dihargai.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, unsur itikad tidak baik hanya dapat dipergunakan oleh pengadilan, yang menyebabkan

²⁸Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.38

²⁹Titon Slamet Kurnia, *Op.Cit*, hlm.151-152

banyak kelemahan dalam memberikan perlindungan bagi pemegang merek. Prinsip penerimaan pendaftaran merek adalah *first to file* artinya siapapun yang mendaftarkan lebih dahulu akan diterima pendaftarannya dengan tidak mempersoalkan apakah si pendaftar ini benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya.³⁰ Terdapat kaidah fundamental dalam rangka perlindungan hukum merek terkenal yang berlaku secara universal ialah bahwa senantiasa, dan *self-evident*, terdapat atau terkandung unsur *bad faith* atau itikad tidak baik jika terjadi persamaan pada pokoknya/pada keseluruhannya antara suatu merek dengan merek terkenal.³¹ Untuk kategori merek terkenal, di Indonesia menganut pendaftaran merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*The World Trade Organization's TRIPS Agreement*).

Trade Related Aspects of Intellectual Property rights (TRIPs) merupakan suatu perjanjian antara Negara-negara yang dalam anggota *World Trade Organization (WTO)* untuk meminta kepada Negara anggota masing-masing memenuhi standar proteksi terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang telah disepakati bersama dalam Undang-Undang nasional masing-masing Negara. Menurut ketentuan dalam persetujuan TRIPs Negara-negara anggota harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang terdapat dalam TRIPs untuk

³⁰Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit*, hlm.150

³¹Titon Slamet Kurnia, *Op.Cit*, hlm.154

memperluas perlindungan pada bidang-bidang yang birasa kurang mendapat perlindungan dalam wilayah Negara masing-masing.³²

Dengan TRIPs, Art. 6bis *Paris Convention* mengenai merek terkenal (*well-known marks*) diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sama dengan barang yang mereknya didaftar dengan ketentuan bahwa penggunaan merek dagang dalam kaitan dengan barang dan atau jasa tersebut menunjukkan adanya hubungan antara barang atau jasa tersebut dengan barang yang merek dagangnya terdaftar dan dengan ketentuan pula bahwa kepentingan pemilik merek terdaftar terganggu oleh penggunaan itu.³³

Perlindungan Merek terkenal di Indonesia diatur di dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 4 dijelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Sedangkan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Sedangkan di dalam pada pasal 6 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis

³² Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Masa Depan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm.21

³³ Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit*, hlm.73

sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan pasal 37 ayat (2) dijelaskan bahwa permohonan Perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).

Perlindungan merek terkenal dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hanya saja terdapat penambahan sedikit yaitu terdapat pada Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 76 ayat (2) Yang dimaksud dengan “pemilik Merek yang tidak terdaftar” antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar. Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (2) Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar.

Merek terkenal merupakan isu yang paling kontroversial di bidang merek. Maka tidak sedikit pula masalah atau kasus yang muncul menyangkut merek terkenal. Tidak sedikit pula kasus yang sampai ranah pengadilan. Salah satu contoh kasus mengenai merek terkenal adalah kasus *Wahl Clipper Corporation*

perusahaan berasal dari Amerika melawan distributornya yang bernama Harry Sudjono yang merupakan WNI.

Wahl Clipper Corporation dan Harry Sudjono melakukan kerja sama keagenan barang alat cukur. Kasus bermula dari Harry Sudjono atau Tergugat atau distributor *Wahl Clipper Corporation* yang ada di Indonesia melakukan tindakan yang dinilai merugikan pihak penggugat atau *Wahl Clipper Corporation*. Tergugat memiliki itikad tidak baik karena memanfaatkan keterkenalan merek Wahl untuk dijadikan nama produk miliknya. Tergugat juga tercatat telah seringkali mencoba mengajukan permohonan merek-merek dagang lain yang semuanya mengandung kata Wahl. Akan tetapi, permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, baik secara langsung maupun ditolak karena keberatan penggugat. Merek Wahl juga telah didaftarkan sejak tahun 2009 dalam dua kelas, yakni kelas 8 (perkakas dan alat tangan) dan kelas 10 (perkakas dan alat bedah).

Kasus ini adalah tindak lanjut dari putusan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.57/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst. pada 17 Desember 2015 yang intinya menolak gugatan Wahl Clipper Corporation. Putusan itu diperkuat dengan hasil kasasi No. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 pada 26 Juli 2016 yang intinya pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu Wahl Clipper Corporation itu sendiri. Kasus masih berlanjut sampai ke Peninjauan Kembali Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-

HKI/2018 pada 16 Januari 2018, Pihak yang merasa dirugikan yaitu Wahl Clipper Corporation memiliki bukti baru yang dapat memperkuat bukti bahwa Pihak Pemohon memang benar-benar dirugikan oleh Pihak Termohon sehingga permohonan tersebut dapat diterima. Terdapat inkonsistensi hasil putusan dalam putusan kasus ini.

Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2015/ PN Niaga Jkt.Pst. menolak gugatan yang diajukan *Wahl Clipper Corporation* untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. *Judex facti* menyatakan bahwa bukti-bukti Penggugat tidak memiliki kekuatan pembuktian karena yang diajukan ke pengadilan hanya berupa *photocopy/print out*. Selain itu, hakim juga mengesampingkan fakta bahwa Wahl merupakan merek terkenal. Selain itu juga terdapat unsur itikad tidak baik dari Tergugat yang merugikan Penggugat.

Putusan tersebut diperkuat dengan hasil kasasi Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang tetap menolak permohonan Kasasi Pemohon atas dasar putusan *Judex facti* mengenai alat bukti surat tidak salah dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon harus ditolak. Untuk kedua kalinya hakim mengesampingkan keterkenalan merek Wahl. Realitanya sudah membuktikan bahwa Termohon memiliki itikad tidak baik terhadap Pemohon. Selain itu juga hakim tidak memperhatikan bahwa

bukti surat yang diajukan sudah dilakukan legalisasi sesuai asli oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pertimbangan hakim kurang tepat, karena hakim mengesampingkan bukti bahwa Wahl merupakan merek terkenal. Bahwa merek Wahl sudah ada sejak tahun 1920 dan sudah tersebar di berbagai negara seperti Argentina, Brasil, Australia, Kanada, China, Inggris, Jerman, Belanda, Hongaria, Jepang, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat. Dengan adanya promosi yang gencar dan besar-besaran untuk memasarkan produknya, *Wahl Clipper Corporation* mendaftarkan merek dagangnya di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Selain 15 (lima belas) negara yang telah disebutkan diatas terdapat beberapa negara lain yaitu Costa Rica, Uni Eropa, Hong Kong, India, Malaysia, Perancis, Meksiko, Paraguay, Filipina, Singapura, Afrika Selatan, dan Vietnam. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaa pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Sedangkan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek

terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.³⁴

Pertimbangan hukum hakim kurang tepat dalam memberikan hasil putusan kasasi ini. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa surat-surat bukti fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya merupakan alat bukti yang sah. Bahwa oleh karena surat-surat bukti Pemohon Kasasi telah melalui proses notarisasi dan/atau legalisasi yang benar, maka surat-surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan Pemohon Kasasi adalah pemilik sekaligus pendaftar pertama merek Wahl dan Termohon adalah pihak yang beritikad tidak baik. Dalam kasus ini terdapat surat-surat bukti yang dilegalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, surat-surat bukti yang dinotarisasi oleh *Notary Public* di

³⁴<https://kliklegal.com/merek-terkenal-perbandingan-uu-merek-lama-dan-baru/> Diakses pada 1 Juli 2018, Pukul 08:42 WIB

Illinois, Amerika Serikat berikut terjemahannya oleh penerjemah tersumpah, surat-surat bukti dokumen elektronik (*print-out*), dan surat-surat bukti berupa fotokopi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam sidang sebelumnya. Berdasarkan surat-surat tersebut sudah lebih dari cukup untuk dijadikan bukti bahwa hakim salah dalam membuat pertimbangan hukum hakim baik *Judex facti* maupun di tingkat kasasi.

Hakim juga tidak menggunakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai bahan pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan. Bahwa mereka tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Dalam kasus ini sudah terbukti bahwa Harry Sudjono sebagai Tergugat atau Termohon Kasasi telah sengaja melakukan pendaftaran merek dengan menyamakan nama merek miliknya dengan merek terkenal.

Pasal 21 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, menyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis serta barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau indikasi geografis terdaftar. Selain itu, Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur mengenai hal tersebut,

bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Sistem tersebut menegaskan bahwa orang yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu atau pertama kali maka dialah yang berhak atas hak merek tersebut (*first to file*). Dalam kasus ini, *Wahl Clipper Corporation* sudah mendaftarkan merek Wahl di Indonesia sejak tahun 2009. Walaupun tergugat sempat mendaftarkan merek miliknya yang menggunakan unsur kata “Wahl” sebelum tahun 2009, hal itu tidak dapat dibenarkan. Karena walaupun didaftarkan pada tahun 2009, berlaku perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap diakui, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*The World Trade Organization’s TRIPS Agreement*).

Peninjauan kembali kasus Wahl pada tanggal 16 Januari 2018 berlanjut dan pertimbangan hukum hakim sebagai berikut, bahwa 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.

Hakim 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.

2. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Putusan Pengadilan Atas Gugatan Merek Terkenal Wahl (selaku Penggugat atau Pemohon Kasasi) terhadap Distributor Merek Wahl di Indonesia (selaku Tergugat atau Termohon Kasasi)

Di dalam perkembangannya telah diketahui banyak pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well known trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang

atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu.³⁵

Yang menjadi pokok utama permasalahan dari kasus ini adalah adanya itikad tidak baik dari Tergugat atau Termohon Kasasi untuk mendompleng ketenaran merek Wahl sehingga merugikan pihak Penggugat atau Pemohon Kasasi. Seseorang yang melakukan pendaftaran suatu merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal tiada lain telah memiliki itikad buruk untuk membonceng (*passing off*) ketenaran merek terkenal tersebut. Tentang isu ini MA dalam kasus yang sama di atas menyatakan :³⁶

“Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari termohon peninjauan kembali I untuk mendaftarkan merek tersebut, kecuali niat untuk membonceng dari ketenaran merek pemohon peninjauan kembali serta memperdaya khalayak ramai tentang asal dan kualitas hasil-hasil termohon peninjauan kembali I, sehingga dapat dipastikan bahwa tanpa diilhami nama dagang yang sudah termasyhur dari merek dagang pemohon peninjauan kembalilah, termohon peninjauan kembali I, tidak akan terpikir untuk mendaftarkan merek no. 191.775.”³⁷

Pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat jenderal HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga, dengan dasar alasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur mengenai merek

³⁵OK. Saidin, *Ibid.*, hlm.468

³⁶Titon Slamet Kurnia, *Op.Cit*, hlm.154-155

³⁷Sudargo Gautama & Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.293

yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang ditolak pendaftarannya. Meskipun Undang-undang sudah mengatur ketentuan pendaftaran merek sedemikian rupa, namun pada praktiknya seringkali timbul beberapa masalah dalam pemeriksaan merek. Paling menonjol adalah yang berkaitan dengan "itikad baik" dan "persamaan". Bagaimana menentukan ada tidaknya suatu itikad baik dan persamaan merek, persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya seperti diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah hal yang tidak mudah.³⁸

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad baik. Dalam penjelasannya disebutkan, 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.³⁹

Dengan adanya banyak kasus merek yang terjadi di Indonesia ini, mulai dari membonceng merek terkenal, meniru, bahkan menjiplak demi meraih keuntungan yang lebih dari berbuat curang, pemerintah berupaya untuk melindungi merek

³⁸ <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/174/122> Diakses pada 30 Juni 2018 pukul 09:00 WIB

³⁹ Anny Retnowati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana*, Jurnal Justitia Et Pax, Atma Jaya Yogyakarta, 2008, hlm.167

yang sudah ada atau sudah terdaftar terlebih dahulu. Upaya pemerintah untuk melindungi merek-merek tersebut adalah dengan melakukan Pembatalan merek atau Penghapusan merek. Kedua hal tersebut akan dijadikan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara apabila kasus tentang merek tersebut sampai ke ranah Pengadilan.

Alasan Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Jenderal HKI adalah *Pertama*, merek terdaftar tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh **Direktorat Jenderal** HKI, seperti: larangan impor, larangan yang berkaitan dengan ijin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. *Kedua*, merek digunakan untuk jenis barang/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan pendaftarannya.

Merek terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan pihak yang berkepentingan dengan alasan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang memiliki kewenangan mengadili gugatan

penghapusan maupun gugatan pembatalan merek terdaftar adalah Pengadilan Niaga.

Setiap merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik akan diberi tindakan atas hal yang dilakukannya seperti penghapusan merek. Terdapat tiga macam penghapusan merek yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

a. Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Direktorat Merek

Direktorat merek diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan represif, yang secara *ex officio* dilakukan berdasarkan kuasa yang diberikan Undang-Undang dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek. Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memperingatkan apabila Direktorat Merek hendak mengambil tindakan menghapus pendaftaran merek atas prakarsa sendiri, selain harus berdasarkan pada alasan yang sah menurut Undang-Undang, juga mesti didukung oleh bukti yang cukup bahwa:

- 1) Merek tidak dipergunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barangatau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
- 2) Merek yang digunakan untuk jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Pasal 72 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri. Dapat dilakukan pembatalan apabila memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis, bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

b. Penghapusan Merek terdaftar atas permintaan pemilik merek

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan bahwa permohonan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek atau kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal. Permintaan penghapusan merek oleh pemilik merek ini dapat diajukan untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas, pertimbangan pemilik merek dalam hal ini, biasanya karena mereknya dianggap sudah tidak digunakan lagi. Permintaan penghapusan merek oleh pemilik merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Merek dengan menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran merek yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

1993 tentang tata cara Perintaan Pendaftaran Merek, Pasal 21 permintaan penghapusan merek oleh pemilik merek dilengkapi dengan surat-surat sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Bukti identitas dari pemilik merek terdaftar yang dimintakan penghapusannya;
- 2) Surat kuasa khusus bagi permintaan penghapusan apabila penghapusan tersebut dilakukan oleh kuasa pemilik merek
- 3) Surat pernyataan persetujuan tertulis dari penerima lisensi, apabila pendaftaran merek yang dimintakan penghapusan masih terikat perjanjian lisensi;
- 4) Pembayaran biaya dalam rangka permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar.

Pasal 72 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan bahwa penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri. Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Apabila merek masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 87-88

- c. Penghapusan merek terdaftar atas permintaan pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan

Dengan adanya penghapusan merek atas permintaan pihak ketiga, pembuat Undang-Undang menghendaki selain pemilik merek dan Direktorat Merek yang dapat melakukan penghapusan merek, control dari masyarakat juga diperlukan tentang pelaksanaan merek yang telah didaftarkan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga menurut Undang-Undang dapat siapa saja termasuk instansi pemerintah termasuk juga penuntut umum. Direktorat merek pun dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek kepada Pengadilan, apabila Direktorat Merek beranggapan akan lebih tepat mengajukan gugatan ke Pengadilan dari pada bertindak atas prakarsa sendiri. Dengan demikian Direktorat Merek dapat meminimalisasi risiko yang mungkin akan timbul.⁴¹

Penghapusan merek terdaftar atas permintaan pihak ketiga diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga;
- 2) Diperiksa dan diproses sesuai hukum acara yang berlaku.

Sedangkan penghapusan merek terdaftar atas permintaan pihak ketiga yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

⁴¹*Ibid.*, hlm. 89-90

dan Indikasi Geografis dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut sudah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Untuk penghapusan merek, Indonesia mencoba mengikuti ketentuan yang terdapat dalam TRIPs sebagai konsekuensi dari keikut-sertaan Indonesia dalam meratifikasi persetujuan TRIPs.⁴² Ketentuan utama yang diatur dalam TRIPs adalah mengatur mengenai perlindungan merek serta bagaimana merek tersebut diartikan seperti yang dikutip dalam bagian II tentang Trademarks yang mencakup Pasal 15 hingga Pasal 21. Dalam Pasal 19 TRIPs disebutkan bahwa, dalam hak penggunaan suatu merek dagang merupakan persyaratan untuk mempertahankan pendaftarannya, pembatalan pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila merek dagang yang bersangkutan tidak digunakan selama kurun waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut, kecuali apabila pemilik merek dagang dapat membuktikan adanya alasan yang sah tentang hambatan terhadap penggunaan merek dagang yang bersangkutan.⁴³

Dari Pasal 19 TRIPs ini dapat terlihat hal yang menarik, yaitu tidak diaturnya penghapusan pendaftaran merek terdaftar. TRIPs hanya mengatur mengenai pembatalan merek yang syaratnya adalah tidak digunakannya suatu merek selama

⁴²*Ibid.*, hlm.78

⁴³*Ibid.*, hlm.79

kurun waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut. Ketentuan ini dalam Hukum Nasional Indonesia mengenai merek buka merupakan syarat pembatalan merek, melainkan sebagai salah satu syarat penghapusan merek terdaftar.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 membedakan antara penghapusan merek dan pembatalan merek terdaftar. Penghapusan merek dan pembatalan merek terdaftar pada hakikatnya adalah sama, yaitu mencoret merek terdaftar tersebut dalam daftar umum merek.⁴⁵ Baik penghapusan maupun pembatalan sama-sama jatuh menjadi yurisdiksi Pengadilan Niaga. Begitu pula dengan upaya hukum, apabila telah diputus oleh Pengadilan Niaga, maka hanya bisa langsung dimintakan kasasi dan tidak bisa banding.⁴⁶ Dari segi prosedur pembatalan merek hanya dapat ditempuh melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, sedangkan dalam penghapusan merek, penghapusan dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yaitu penghapusan atas permintaan milik, penghapusan atas prakarsa Direktorat Merek dan penghapusan atas putusan pengadilan. Persyaratan pada gugatan penghapusan merek, pihak ketiga yang sudah terdaftar.⁴⁷

Dalam pembatalan merek hak untuk mengajukan gugatan terbatas dalam jangka waktu 5 tahun. Lewat jangka waktu tersebut, tertutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan pembatalan, kecuali atas merek yang bertentangan dengan

⁴⁴*Ibid.*, hlm.80

⁴⁵Suyud Margono dan Longginus, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hlm.61

⁴⁶Dwi Rezki Sri Lestari, *Op.Cit.*, hlm.80

⁴⁷M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 572

moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum tidak diperlukan jangka waktu, untuk pembuktian, sudah jelas objek yang harus dibuktikan berbeda antara penghapusan dan pembatalan merek.⁴⁸

Sedangkan pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Serta gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan merek tersebut berlaku secara mutatis terhadap Merek Kolektif terdaftar.

Dari penjelasan diatas, jelas perbedaan antara penghapusan dan pembatalan merek menurut Undang-Undang merek di Indonesia. Pengaruh TRIPs bagi Indonesia tidak dapat diragukan lagi telat menjadi pendorong utama dibalik aktifnya kegiatan pembuatan perundang-undangan saat ini serta perkembangan mekanisme dibidang HKI khususnya Merek.⁴⁹

Dalam memutus gugatan pembatalan merek karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk

⁴⁸Dwi Rezki Sri Lestari, *Op.Cit*, hlm.81

⁴⁹Eddy Damian,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2003, hlm.31

barang atau jasa sejenis, majelis hakim menggunakan kualifikasi merek terkenal sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Factor-faktor penilaian untuk menentukan kualifikasi merek terkenal sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Dalam menilai pengetahuan umum masyarakat, tidak dipersoalkan apakah keterkenalan suatu merek harus meliputi pengetahuan umum masyarakat untuk tingkatan tertentu, atau meliputi keterkenalan oleh masyarakat umum secara luas.
- 2) Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran. Penggunaan merek yang sangat lama serta memiliki pemasaran dan distribusi produk yang berkualitas di berbagai Negara akan meningkatkan reputasi suatu merek. Keterkaitan bahwa pengetahuan umum masyarakat diperoleh dari adanya hasil adanya promosi gencar.
- 3) Investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya.
- 4) Bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai Negara. Dalam salah satu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa merek terkenal adalah suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, di mana telah beredar ke luar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai Negara.

5) Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri dan independen untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.⁵⁰

Dalam kasus Wahl ini, terbukti bahwa Tergugat atau Termohon Kasasi telah melakukan itikad tidak baik karena membonceng ketenaran merek Wahl tersebut. Sehingga tidak salah apabila kasus ini sampai ke ranah pengadilan. Tetapi yang menjadi janggal dari penyelesaian kasus ini, hakim tidak menggunakan beberapa bukti untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara antara *Wahl Clipper Corporation* melawan Harry Sudjono ini.

Pada tingkat Pengadilan Niaga, hakim menolak gugatan yang dilayangkan *Wahl Clipper Corporation*. Hakim tidak mau menerima bukti sertifikat kepemilikan merek Wahl dengan alasan hanya berbentuk *photocopy* saja. Selain itu, hakim juga mengesampingkan fakta bahwa Wahl merupakan merek terkenal. Dari 2 (dua) alasan tersebut, sebenarnya hakim sudah dapat memberikan putusan bahwa merek-merek yang didaftarkan Tergugat atau Termohon Kasasi seharusnya dibatalkan karena telah melanggar norma.

Pada tingkat Kasasi, putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Dalam pertimbangan hukum hakim juga tidak melihat ketenaran merek Wahl tersebut dan tetap menolak permohonan kasasi yang dilayangkan *Wahl*

⁵⁰Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op.Cit.*, hlm.137

Clipper Corporation. Dengan alasan bahwa *Judex Facti* sudah benar. Atau tidak ada kesalahan dalam mencari fakta pada saat masih di tingkat Pengadilan Niaga. Sehingga pihak dari Wahl masih merasa dirugikan dengan adanya putusan ini. Akibat hukum yang muncul seharusnya adanya pembatalan merek Wahl Eropa Nomor Daftar IDM000361726, Wahl Eropa Nomor Daftar IDM000389890, Wahl Ionic Nomor Daftar IDM000293430, Wahl Europe Nomor Daftar IDM000249379. Dan hakim dapat memerintahkan Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat merek untuk mencoret 4 (empat) merek tersebut.

Permohonan kasasi ditolak atau gugatan ditolak, maka secara otomatis merek-merek tersebut masih diakui dan masih dapat digunakan oleh Tergugat walaupun sudah dianggap meniru atau membongceng merek terkenal yang sudah ada dan sudah didaftarkan.

Karena merasa masih dirugikan dengan putusan Kasasi tersebut. Pemohon kasasi atau *Wahl Clipper Corporation* mengajukan upaya hukum terakhir yaitu Peninjauan Kembali. Hal ini dilakukan dengan membawa sertifikat asli kepemilikan merek Wahl, sertifikat merek Wahl asli yang ada di Negara lain seperti Uni Eropa, Jepang, Meksiko, Singapura, Vietnam, Indonesia. Maka terbukti terdapat persamaan secara keseluruhannya/identik antara merek Wahl milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, dengan Wahl merek Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali, baik dari kata maupun 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. Selain itu juga 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.

Pada Peninjauan Kembali, *Wahl Clipper Corporation* dimenangkan, maka merek-merek milik Harry Sudjono harus dibatalkan. Dengan dibatalkannya merek-merek tersebut akan muncul konsekuensi yaitu keluarnya putusan pengadilan. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung tidak otomatis menghapus pendaftaran merek milik Harry Sudjono. Karena untuk menghapus merek-merek tersebut putusan itu harus disertakan ke Direktorat Jenderal HKI dengan alasan dilakukannya pencoretan merek. Dijelaskan pula dalam Undang-Undang bahwa penghapusan merek itu dilakukan apabila adanya pencoretan dari daftar umum merek.

Maka dengan adanya putusan hakim tersebut, akan muncul akibat hukum yaitu pembatalan pendaftaran merek dagang Wahl Eroppe Nomor IDM000361726, Wahl Eroppe Nomor IDM000389890, Wahl Ionic Nomor IDM000293430 dan Wahl Europe Nomor IDM000249379 atas nama Tergugat atau Harry Sudjono. Serta memerintahkan Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Merek untuk mencoret pendaftaran merek dagang Wahl Eroppe Nomor IDM000361726, Wahl

Erope Nomor IDM000389890, Wahl Ionic Nomor IDM000293430 dan Wahl Europe Nomor IDM000249379 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek.

H. Kesimpulan

Setelah membahas dan menganalisis kasus gugatan pembatalan merek antara *Wahl Clipper Corporation* melawan Harry Sudjono, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 444K/Pdt.Sus-HKI/2016 mengenai gugatan *Wahl Clipper Corporation* terhadap Harry Sudjono kurang tepat. Bermula dari gugatan yang dilayangkan *Wahl Clipper Corporation* kepada Harry Sudjono di Pengadilan Niaga yang berakhir ditolaknya gugatan tersebut. Dikarenakan dalam pertimbangan hukum Hakim terdapat pernyataan bahwa Wahl tidak dapat membuktikan sertifikat kepemilikan merek yang asli. Sehingga, Tergugat atau Harry Sudjono tidak melakukan kesalahan dalam mendaftarkan merek-merek miliknya. Tidak jauh berbeda dengan pertimbangan hukum hakim di tingkat Kasasi, hakim menolak permohonan Kasasi yang dilayangkan *Wahl Clipper Corporation* dengan pertimbangan bahwa tidak ada kesalahan dalam *Judex Facti* Atau tidak ada kesalahan dalam mencari fakta pada saat masih di tingkat Pengadilan Niaga. Dengan ditolaknya permohonan Kasasi, maka secara otomatis merek-merek tersebut masih diakui dan masih dapat digunakan oleh Tergugat walaupun sudah dianggap meniru atau membonceng merek terkenal. Karena merasa masih dirugikan, *Wahl Clipper Corporation* mengambil upaya hukum

terakhir yaitu Peninjauan Kembali. Di tingkat Peninjauan Kembali, hakim memiliki pertimbangan hukum yang berbeda dengan kedua pertimbangan hukum di tingkat Pengadilan Niaga maupun di tingkat Kasasi. Bahwa terdapat surat-surat bukti baru (*novum*) yang berupa sertifikat-sertifikat merek Wahl di berbagai Negara yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan dan belum pernah diajukan sebelumnya dan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Serta adanya pertimbangan hukum hakim bahwa terbukti terdapat persamaan secara keseluruhannya atau identik antara merek Wahl milik Penggugat atau Pemohon Peninjauan Kembali dengan merek-merek Wahl milik Tergugat atau Termohon peninjauan Kembali, baik dari kata dan bunyi, maka terbukti terdapat itikad tidak baik Tergugat atau Termohon Peninjauan Kembali untuk membonceng merek terkenal milik Penggugat atau Pemohon Peninjauan Kembali. Maka terdapat pengelompokkan terhadap pertimbangan hukum hakim. *Pertama*, pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar ditolaknyanya permohonan gugatan di tingkat Pengadilan Niaga dan Kasasi. *Kedua*, pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar diterimanya permohonan Peninjauan Kembali. Penulis sepakat dengan pertimbangan hukum hakim di tingkat Peninjauan Kembali. Karena memang dari awal kasus ini terjadi, terdapat itikad tidak baik dari Tergugat atau Termohon Peninjauan Kembali untuk membonceng ketenaran merek Wahl. Alasan lain dikuatkan dengan aturan mengenai merek terkenal dan itikad tidak baik dalam Undang-Undang yang mengatur tentang merek. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek dan Pasal 21 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur hal yang sama mengenai permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain. Pasal 4 Undang-Undang Merek dan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis juga mengatur mengenai hal yang sama bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad baik.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 444K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang diputus dengan amar putusan ditolak, tidak terdapat akibat hukum. Karena hakim menolak permohonan Kasasi pembatalan Merek tersebut. Sehingga konsekuensi yang harus diterima *Wahl Clipper Corporation* atau Pemohon Kasasi, yaitu Termohon Kasasi masih dapat menggunakan merek-merek miliknya. Tetapi terdapat akibat hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt.sus-HKI/2018 yang diputus dengan amar putusan diterima, dan sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Maka dengan adanya putusan Peninjauan Kembali tersebut, terdapat konsekuensi yang harus dilakukan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali, yaitu melakukan pembatalan merek miliknya. Tetapi pembatalan merek tersebut tidak sekedar berlaku dengan adanya suatu putusan pengadilan saja. Karena putusan pengadilan yang berisi pembatalan merek tersebut harus dilampirkan atau

disertakan kepada Direktorat Jenderal HKI untuk dilakukan pencoretan merek terdaftar dalam daftar umum merek. Sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut serta pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek tersebut dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut. Pembatalan atau penghapusan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan Merek terdaftar diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum yang muncul dari kasus ini adalah adanya pembatalan merek berdasarkan putusan pengadilan dan disertai dengan pencoretan merek dagang Wahl Eropa Nomor IDM000361726, Wahl Eropa Nomor IDM000389890, Wahl Ionic Nomor IDM000293430 dan Wahl Europe Nomor IDM000249379.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005
- Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Pendaftaran Merek*, Rajawali Press, Jakarta, 2017
- AIPO, “*Brochur Trademark Application*”, Sydney, Australia, 1997
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Anny Retnowati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana*, Jurnal Justitia Et Pax, Atma Jaya Yogyakarta, 2008
- Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Masa Depan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terkenal*, Alumni, Bandung, 2009
- Direktorat Jendera HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2000
- Eddy Damian,dkk, *Hak Kekayaan Intelktual (Suatu Pengantar)*, Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2003
- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia)*, UIN-Maliki Press, Malang, 2012

M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta, 2015

Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015

Sudargo Gautama & Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

_____, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Suyud Margono dan Longginus, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002

Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS*, Alumni, Bandung, 2010

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

DATA ELEKTRONIK

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/174/122>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa,-merek-terkenal,-dan-merek-termasyhur>

<http://mukahukum.blogspot.com/2010/02/pengertian-dan-kriteria-merek-merk.html>

<http://kabar24.bisnis.com/read/20180319/16/751504/produsen-alat-cukur-wahl-clipperkalahkan-pengusaha-lokal>,

<https://kliklegal.com/merek-terkenal-perbandingan-uu-merek-lama-dan-baru/>



PUTUSAN

Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

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

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan

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

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq

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

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

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



clipper);

- Nama badan hukum Wahl Clipper Corporation;

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

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

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



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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Wahl By Sunshine Nomor Agenda D00-2007-035274 tanggal 29 Oktober 2007;
 - f. Wahl Europe Nomor Agenda D00-2010-041985 tanggal 22 November 2010;
7. Bahwa selain itu, Tergugat telah seringkali mencoba mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek dagang lain yang semuanya mengandung kata Wahl, namun permohonan tersebut ditolak oleh Turut Tergugat, baik ditolak secara langsung maupun ditolak karena keberatan Penggugat, sebagaimana ternyata pada tabel di bawah ini:

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama;

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

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

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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

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

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

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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)



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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara;

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

Eksepsi Tergugat:

Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)

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

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

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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)



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

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



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

Eksepsi Turut Tergugat:

Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa)

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

I. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



merupakan pemilik dan pendaftar pertama merek Wahl di Indonesia.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

mengenai keberatan ke I sampai dengan IV:

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

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

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

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Anggota-anggota,

ttd./

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

ttd./

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

Ketua,

ttd./

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

Panitera Pengganti,

ttd./

Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	Rp	5.000.000,00

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

RAHMI MULYATI, SH.MH

Nip. 19591207 1985 12 2 002.