

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK LEGEND YANG
TERKENAL DI INTERNASIONAL ATAS TINDAKAN
PENDAFTARAN SERUPA DI INDONESIA**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 532
K/Pdt.Sus-HKI/2024)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

IRSAN WAHYUDI SIREGAR
NPM : 71230123113

PROGAM STUDI / BAGIAN : HUKUM /HUKUM BISNIS



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Irsan Wahyudi Siregar
N.P.M. : 71230123113
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Bisnis
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK
LEGEND YANG TERKENAL DI
INTERNASIONAL ATAS TINDAKAN
PENDAFTARAN SERUPA DI INDONESIA
(Studi Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 532 K/Pdt.Sus-
HKI/2024)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Mei 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.) (Dr.Bina Eradani,SH.,S.Sos.,M.Hum.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Perlindungan Hukum Atas Merek Legend Yang Terkenal Di Internasional Atas Tindakan Pendaftaran Serupa Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024)** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N. (Dosen Pembimbing I) dan Ibu Dr.Bina Era Dany,S.Sos.,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Suami dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2025
Penulis

Irsan Wahyudi Siregar

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konsep	9
F. Keaslian Penelitian	29
G. Metode Penelitian	31
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	31
2. Metode Pendekatan.....	31
3. Objek Penelitian.....	32
4. Alat Pengumpulan Data.....	32
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	33
6. Analisa Data	34
BAB II ATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK INTERNASIONAL DALAM PERATURAN MEREK DI INDONESIA	36
A. Konsep Merek.....	36
B. Perlindungan Hukum Terhadap Merek	44
C. Merek Terkenal	48
D. Pendaftaran Merek di Indonesia yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Asing Menurut	

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	55
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELANGGARAN MEREK INTENASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG MEREK SERTA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 532/PDT.SUS-HKI/2024...	62
A. Perlindungan Merek Mencakup Barang Yang Tidak Sejenis	62
B. Prinsip <i>National Treatment</i>	74
C. Mencegah Persaingan Curang.....	78
D. Pertanggungjawaban Pelanggaran Merek Internasional Dalam Undang-Undang Merek di Indonesia	88
E. Pelanggaran Merek Internasional Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024.....	104
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN PELANGGARAN MEREK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 532 K/PDT.SUS-HKI/2024	109
A. Sengketa Persamaan Merek	109
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tingkat Pertama.....	113
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tingkat Kasasi	116
D. Analisis Hukum	124
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group, 2012
- Achmad Zen, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka 2007
- Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, *Sistem Perlindungan Merek dan Implikasinya*, Pascasarjana Universitas Ngurah Rai
- Damian, Eddy, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: Alumni. 2003
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Dwi Rezki, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Dhubungkan Dengan TRIPs-WTO*, Alumni, Bandung, 2009
- Eric Gastinel dan Mark Milford, *The Legal aspects of Community Trade Mark*, Kluwer Law. London, 2002
- Elvin Harifaningsih, *Kasus Merek Dominasi Perkara HAKI*, Bisnis Indonesia, 2009
- Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Yogyakarta, Thafamedia, 2015

- H. R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Harahap, Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990
- Imam Sjahputra, Heri Herjandono dan Parjio, *Hukum Merek Baru Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 1997
- Jhon Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Yokyakarta, Pustaka Pelajar, 2006
- Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Jakarta, Refika Aditama, 2015
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2011
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)
- O.C. Kaligis, *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- R.M. Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung, 1981
- Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Surabaya, 2000

- _____, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2015
- _____, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Adminitrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers
- Ridwan Syahrani, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soedjono Dirjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- _____, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT, Putusan Uruguay (1994)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1994
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Merek*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002).
- _____, *Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- Thomas Mc. Carthy, *Trademark and Unfair Competition*, 4ed., West Group, US, 2000

Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Alumni, Bandung, 2011

Tunggal, Iman Sjahputra., Herjandono, Heri., & Parjio. *Hukum Merek di Indonesia*. Jakarta: Harvarindo. 2005

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

Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

C. Jurnal

Ahmad Yakub Sukro, *Perlindungan Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha*, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1, 2018

Agung Sujatmiko, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”, *Jurnal Media Hukum* Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta

_____, Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, No. 2, 2008

Alvio Ardianti Wicaksono, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal* Vol. 5 No. 4, 2016

Brajendu Bhaskar, “Trademark Dilution Doctrine: The scenario Post TDRA 2005”, *NJUS L. Rev*, Oct-December, 2008

Fajar Nurcahya, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2014

- H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasacasarjana, Jakarta, 2003
- I Made Agus Angga Kusuma Putra, Anak Agung Istri Agung & Desak Gede Dwi Arini, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Clothing*, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2 No. 2, 2021
- Indirani Wauran, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI Di Indonesia", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2015
- Joel H. Steckel, Robert Klein dan Shelley Schussheim, "*Dillution Through The Looking Glass: A Marketing Look at The Trademark Dillution Revision Act of 2005*", *The Trademark Reporter* Vol. 96, INTA, USA, May-June 2006
- Joint Recommendation Concerning Provision on The Protection of Well Known Mark, Adopted by Assembly of the Paris Union for The Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meeting of The Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999*
- Laina Rafianti dan Muhammad Amirollah, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional Dibandingkan Dengan Trademark Dilution Revision Act Of 2006 Amerika Serikat*, Artikel Ilmiah UNPAD, 2015
- Lis Julianti, "Upaya Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Akibat Tindakan Passing Off Terhadap Hak Merek Dagang Dalam Sistem Hukum Merek di Indonesia", *Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati*, Denpasar
- Marcus H. H. Luepke, "Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark—a 20/20 Perspective on the Blurred Differences Between u.s. and e.u. Dilution Law", *The Law Journal of The International Trademark Association*, Vol. 98, No. 3, May-June, 2008.
- Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, *Passing Off Dalam Pendaftaran Merek Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-Hki/2014*, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3, 2014
- Natalie J. McNeal, "Trademark: Victoria's Dirty Little Secret; A Revealing Look At What The Federal Trademark Dilution Act Is Typing To Conceal", *Oklahoma Law Review*, Vol. 56, No. 4, 2003

Ng-Loy Wee Loon, *Protection of Well-Known Marks in Singapore*, The Marx Planck Institute For Foreign and International Patent, Copyright & Competition Law, Singapore, 10 April 1999

Nur Hidayati, “*Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar*”, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 11 No 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, 2011, Semarang

_____, “*Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar*”, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 11, No. 3, 2011

Putri Permata Amalia, “*Perbedaan Penerapan Syarat Pembatalan Merek Terkenal Antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Dalam Kasus Piaget dan Piaget Polo*”, *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015

Samariadi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan Passing Off Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2014

Sri Ahyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action for Passing Off (Legal Protection of Marks to Action for Passing Off)*, *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 27 No. 2, 2012

Sulastris, Satino, Yuliana Yuli W, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*”, *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2018, Jakarta

William T. Vuk, “*Protecting Baywatch And Wagamama: Why The European Union Should Revise The 1989 Trademark Directive To Mandate Dilution Protection For Trademark*”, *Fordham Internasional Law Jurnal*, Vol. 21, No. 3, 1997

D. Sumber Internet

Anonim, “*Perlindungan Hukum*”, www.statushukum.com, diakses 28 Agustus 2024 Pukul 16.00 WIB.

Anonim, “*Seputar Pengertian Perlindungan Hukum*”, Diakses melalui: seputar.pengertian.blog.spot.com > Hukum > Perlindungan, tanggal 28 Agustus 2024 Pukul 16.00 WIB.

Fitri Hidayat, "Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara Hukum", melalui www.ftirihidayat-ub.blogspot.com, diakses tanggal 28 Agustus 2024 Pukul 16.00 WIB.

<https://www.legalku.com/pendaftaran-merek-proses-dan-opsi-untuk-individu-kelompok-dan-lembaga-1/> diakses pada 28 Agustus 2024 Pukul 16.00 WIB

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/3aa9a3282724dab30126e419e31a3be0>, dikunjungi pada tanggal 25 Maret 2025 pukul 10.00.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/522d443b7b4ae24c87e7b53c1186d321>, dikunjungi pada tanggal 25 Maret 2025 pukul 14.15.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20887/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia> dikunjungi pada tanggal 25 Maret 2025 pukul 20.31.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b5058cfa7cb70012d026e8afbe5381f2>, dikunjungi pada tanggal 25 Maret 2025 pukul 11.30

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/8ee7a3e92afe0c49d9b033361785f1f7>, dikunjungi pada tanggal 25 Maret 2025 pukul 13.00.

Irwan Darwis, "Penegakan dan Perlindungan Hukum", Diakses melalui website: www.irwankaimoto.blogspot.com, tanggal 28 Agustus 2024 Pukul 16.00 WIB.



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara – perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Wahl Clipper Corporation, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Amerika Serikat, berkedudukan di 2900 North Locust Street Sterling, IL 61081, USA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2022 yang telah dinotarisasi oleh Notaris Publik setempat pada tanggal 19 Agustus 2022, dan dilakukan pengesahan oleh Jesse White melalui sertifikat apostil No. C22JW076939, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Dr. Justisari P. Kusumah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor hukum **K&K Advocates – intellectual property** yang beralamat di KMO Building, 5th floor, Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1, Jakarta 12120 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Sandi Hakim, yang beralamat sesuai dengan alamat yang tertera pada sertifikat merek di Jl. H. Samanhudi No. 42, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada WAHYUDIN, S.H. dan SINTIA BUANA WULANDARI, SH., selaku Para Advokat dan Konsultan Hukum, bertindak baik bersama – sama maupun sendiri - sendiri, yang berkantor di RASKA & PARTNER yang beralamat Jl. Bungur Besar 19 No. 13 Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, yang beralamat di H.R. Rasuna Said Kav. 8 – 9 Jakarta, 12940, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Nova Susanti, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I., Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9,

Halaman 1 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan, Jakarta Selatan – 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 4 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa pada tanggal 4 Juli 2023 dalam Register Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. PENGGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DAN MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO BERDASARKAN PASAL 76 AYAT (2) UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di bidang 2tama2ry pembuatan dan penjualan mesin alat cukur yang telah terkenal di dunia dengan merek 2tama antara lain “WAHL”, “SENIOR”, “LEGEND”, “MAGIC CLIP” dan lain-lain.
2. Bahwa pada mulanya kegiatan usaha Penggugat tersebut dimulai sejak tahun 1911, dimana LEO J. WAHL, selaku pendiri perusahaan Penggugat, menemukan teknologi motor elektromagnetik yang kemudian menjadi pemicu/titik awal membuat mesin cukur elektrik. Kemudian, pada tahun 1919, LEO J. WAHL membuka pabrik mesin cukur dan pada akhirnya pada tanggal 2 Februari 1924 badan usaha Penggugat berdiri.
3. Bahwa seiring dengan pertumbuhan bisnis yang baik, Penggugat terus melakukan inovasi dengan menciptakan mesin cukur-mesin cukur yang baru, serta menambah variasi produk di bidang *grooming* seperti pengering rambut (*hair dryer*), pengasah pisau, gunting, sisir, dan lain-lain, yang lantas tidak hanya dijual kepada banyak *barber*/tukang cukur di Amerika Serikat, namun juga di negara – negara lainnya di seluruh dunia.
4. Bahwa perkembangan bisnis juga membuat Penggugat terus melakukan pengembangan yang tidak hanya terpaku pada 1 (satu) merek “WAHL” saja, yaitu antara lain, Pada tahun 2014 Penggugat merilis mesin cukur dengan

Halaman 2 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



merek "LEGEND". Sejak saat itu untuk pertama kalinya Penggugat menggunakan dan/atau memperkenalkan merek "LEGEND" dalam dunia perdagangan di dunia. Sejak diperkenalkan sampai dengan saat ini, Penggugat selalu konsisten menggunakan merek "LEGEND" pada produknya, baik dilekatkan bersama dengan merek WAHL maupun sebagai merek yang berdiri sendiri.

5. Bahwa produk mesin cukur Penggugat dengan merek "LEGEND" merupakan salah satu produk yang sangat laku di pasar dan digemari di kalangan *barber*/tukang cukur, bahkan dikarenakan produk yang sangat bagus serta penjualan yang sangat besar, sehingga sejak pertama kali diproduksi pada tahun 2014 hingga saat ini Penggugat masih memproduksi dan menjual produk mesin cukur dengan merek "LEGEND" di seluruh dunia.
6. Bahwa kemudian, di samping sebagai pihak yang menggunakan pertama kali merek "LEGEND" pada produk mesin cukur di dunia sejak tahun 2014, Penggugat juga telah secara sah mendaftarkan merek "LEGEND" di negara Amerika Serikat dengan rincian dibawah ini:

Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Permohonan	Tanggal Terdaftar	Kelas	Jenis Barang
LEGEND	4-539-046	22 Januari 2013	27 Mei 2014	8	<i>electric hair clippers</i> Terjemahan: gunting rambut listrik

7. Bahwa di samping itu, untuk memperluas perlindungan mereknya di berbagai negara, Penggugat juga tengah mengajukan permohonan pendaftaran Merek "LEGEND" di beberapa negara sebagai berikut:

No.	Merek	Negara	Tanggal Permohonan	Nomor Agenda Permohonan
1.	LEGEND	Vietnam	14 Juli 2022	4-2022-27905
2.		Singapore	14 Juli 2022	40202251899W
3.		Korea	15 Juli 2022	40-2022-0132222
4.		Malaysia	15 Juli 2022	TM2022017929
5.		Thailand	22 Juli 2022	220125681

8. Lebih lanjut, untuk melindungi serta mendapatkan hak eksklusif atas merek "LEGEND" di Indonesia, maka Penggugat pun mengajukan permohonan pendaftaran merek "LEGEND" kepada Turut Tergugat di Indonesia, untuk melindungi jenis barang di kelas 8 sebagai berikut:



No.	Merek	No. Permohonan	Tanggal Penerimaan	Spesifikasi Jenis Barang
1.		DID2022054130	27 Juli 2022	Alat cukur listrik; gunting rambut; pemotong-pemotong rambut listrik dan pemangkas-pemangkas rambut listrik; pisau-pisau cukur listrik dan gunting-gunting rambut listrik
2.	LEGEND	DID2022073976	23 September 2022	Alat cukur listrik; gunting rambut; pemotong-pemotong rambut listrik dan pemangkas-pemangkas rambut listrik; pisau-pisau cukur listrik dan gunting-gunting rambut listrik

(untuk selanjutnya pendaftaran merek "LEGEND" serta permohonan-permohonan "LEGEND" milik Penggugat disebut "Merek "LEGEND"").

9. Bahwa atas penggunaan Merek "LEGEND" dan pendaftarannya pertama kali tahun 2014 di Amerika Serikat, sudah jelas memperlihatkan fakta yang terang benderang jika Penggugat adalah pihak yang pertama kali menggunakan dan/atau memiliki hak atas Merek "LEGEND" di dunia pada produk mesin cukur.
10. Fakta tersebut maka telah menjadikan Penggugat memiliki hak eksklusif Merek "LEGEND" yang patut diberikan perlindungan hukum dan tentunya mempunyai kepentingan untuk melindungi keberadaan/eksistensi Merek "LEGEND" yang dimilikinya, dalam hal ini antara lain, melarang pihak ketiga lain untuk menggunakan dan/atau mendaftarkan Merek "LEGEND" di seluruh dunia tanpa izin, termasuk untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21;
 - (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada MenteriPenjelasan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis:



(1) Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" antara lain pemilik Merek Terdaftar, jaksa Yayasan/Lembaga di bidang konsumen, dan majelis/Lembaga keagamaan.

(2) Yang dimaksud dengan "pemilik Merek yang tidak terdaftar" antara lain pemilik Merek yang itikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar.

11. Berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti Penggugat memiliki kepentingan dan/atau telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan *a quo* meskipun merek Penggugat belum terdaftar. Dengan kata lain Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, sehingga sudah sepatutnya secara hukum gugatan *a quo* wajib dinyatakan diterima, diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

II. GUGATAN A QUO DIAJUKAN MASIH DIAJUKAN DALAM JANGKA WAKTU YANG DIATUR SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM KETENTUAN PASAL 77 UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

12. Bahwa jangka waktu untuk mengajukan suatu gugatan pembatalan merek diatur secara tegas melalui Pasal 77 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang dapat dikutip sebagai berikut:

"Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek";.

13. Merujuk pada fakta Objek Gugatan terdaftar pada Turut Tergugat tanggal 13 Mei 2022, serta gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 4 Juli 2023, maka diajukannya Gugatan *a quo* jelas masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis.

Oleh karena itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan *a quo* wajib dinyatakan diterima, diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

III. MEREK "LEGEND" MILIK PENGGUGAT MERUPAKAN MEREK TERKENAL, SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA DIBERIKAN PELINDUNGAN HUKUM

14. Bahwa sebagaimana Penggugat sampaikan pada uraian Sub Bab I No. 4 di atas, Penggugat adalah pihak yang pertama kali memiliki hak eksklusif atas Merek "LEGEND" di dunia, khususnya sejak 2014 di negara Amerika Serikat yang memberikan perlindungan hukum sistem *first to use*.

Halaman 5 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



15. Bahwa dalam publikasi berjudul *“Making a Mark – An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises”* yang diterbitkan tahun 2017 oleh *World Intellectual Property Organization*, pada halaman 29 telah memberikan definisi terhadap *first to use* sebagai berikut:

“In first-to-use countries, the owner of the trademark is the person who is the first to use the trademark in the marketplace, irrespective of whether the trademark has been registered. The rights arising out of such actual use are often referred to as “common law” or “unregistered” trademark rights. Although registration is not compulsory in these countries, in general it is a much stronger strategy to register your trademark, as this will normally give you a wider set of remedies.”

Terjemahan lepas:

“Pada negara yang menganut prinsip first to use, pemilik merek adalah pihak yang pertama kali menggunakan mereknya di pasar, terlepas dari apakah merek tersebut telah terdaftar. Hak yang timbul dari penggunaan tersebut sering disebut sebagai common law atau hak merek yang tidak terdaftar. Walaupun pendaftaran tidak wajib pada negara ini, secara umum ini adalah strategi yang jauh lebih kuat untuk mendaftarkan merek anda, karena ini biasanya akan memberikan anda serangkaian solusi yang lebih luas.”

16. Bahwa dari doktrin di atas dapat dipahami jika Merek “LEGEND” milik Penggugat telah diberikan perlindungan hak eksklusif sejak tahun 2014 karena penggunaan pertama di Amerika Serikat oleh Penggugat. Dengan demikian, meskipun pengguna merek tersebut belum mengajukan permohonan pendaftaran dalam menggunakan merek tersebut secara komersial, Merek “LEGEND” telah diberikan perlindungan hukum.
17. Bahwa akan tetapi, meskipun pelindungannya telah diakui atas dasar *first to use*, Penggugat pun telah melakukan pendaftaran di berbagai negara untuk melindungi Merek “LEGEND” termasuk Indonesia. Kemudian, meskipun Merek “LEGEND” milik Penggugat saat ini belum terdaftar di Indonesia pada tanggal gugatan *a quo* diajukan, hal tersebut tidak lantas mengesampingkan perlindungan yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada Merek “LEGEND” milik Penggugat, karena Merek “LEGEND” milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal yang dikenal luas di dunia, khususnya di kalangan *barber*, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Halaman 6 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



18. Bahwa kemudian, berkaitan dengan keterkenalan merek, pada prinsipnya kriteria terkait suatu merek agar dapat dikategorikan sebagai merek terkenal disebutkan dalam beberapa peraturan serta yurisprudensi sebagai berikut:

a. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 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 survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.”

b. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (untuk selanjutnya disebut sebagai “Permenkumham No. 12/2021”):

“Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

- 1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek Terkenal;*
- 2. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;*
- 3. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;*
- 4. Jangkauan daerah penggunaan Merek;*
- 5. Jangka waktu penggunaan Merek;*
- 6. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;*

Halaman 7 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



7. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
 8. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
 9. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.”
- c. Ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-HC.02.01 tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Terhadap Pendaftaran Merek (“Kepmenkeh No. M.03/1991”):
- “Yang dimaksud dengan merek terkenal dalam Keputusan ini adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri”.*
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995:
- “Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar ke luar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.”*
- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt./1994 tanggal 3 November 1995:
- “Kriteria terkenal atau tidaknya merek, kiranya telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional, sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut merek yang tidak mengenal batas dunia.”*
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22 K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002:
- “Reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada.”*
19. Berdasarkan uraian di atas, Merek “LEGEND” milik Penggugat pada dasarnya sudah memenuhi kategori merek terkenal, dengan alasan sebagaimana berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Jangka waktu penggunaan Merek "LEGEND" milik Penggugat

Sebagaimana telah Penggugat sampaikan sebelumnya pada uraian nomor 4 hingga 6 di atas, Merek "LEGEND" digunakan/diperkenalkan pertama kali oleh Penggugat pada tahun 2014 di Amerika Serikat yang kemudian diikuti dengan pendaftaran pertama Merek "LEGEND" milik Penggugat pada 22 Januari 2013 di Amerika Serikat. Penggunaan dan/atau pendaftaran pertama tersebut terbukti terjadi jauh sebelum Tergugat mengajukan pendaftaran Objek Gugatan pada 19 Maret 2020 kepada Turut Tergugat.

Bahwa sampai dengan saat ini, yaitu selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, Penggugat masih secara aktif dan konsisten menggunakan Merek "LEGEND" di dunia perdagangan barang di dunia, khususnya pada produk mesin cukur elektrik.

Merujuk pada fakta tersebut, jangka waktu penggunaan Merek "LEGEND" milik Penggugat terbukti jauh lebih lama dibandingkan dengan Objek Gugatan milik Tergugat yang baru diajukan pendaftarannya di Indonesia pada tahun 2020 dan terdaftar 2022.

b. Jangkauan wilayah penjualan produk Merek "LEGEND" milik Penggugat

Bahwa di dalam memasarkan produk-produknya, yang tentunya mengandung unsur Merek "LEGEND" di dalamnya, sampai dengan saat ini Penggugat telah berhasil menjangkau daerah penjualan di lebih dari 150 negara, penjualan tersebut dilakukan Penggugat baik secara *online* melalui *e-commerce* atau *website* resmi Penggugat maupun secara konvensional melalui toko-toko dan distributor-distributor resmi dari Penggugat. Sampai dengan saat ini Penggugat telah berhasil untuk menjangkau pasar Asia Tenggara, antara lain, pada negara Singapura, Myanmar, Indonesia, Thailand, Vietnam, Philipina dan Hongkong. Bahkan khusus di negara Indonesia, Penggugat pun memiliki 1 (satu) distributor resmi dengan 33 *reseller* resmi.

Dengan beragam upaya yang dilakukan Penggugat, tentunya hal ini menjadikan Merek "LEGEND" milik Penggugat memiliki jangkauan yang luas dan/atau dapat dikatakan melewati batas negara atau territorial dari negara asal merek tersebut, khususnya para konsumen dan/atau calon konsumen telah mengetahui keberadaan Merek "LEGEND" bahkan sebelum Penggugat mendaftarkan Merek "LEGEND" pada Turut Tergugat.

Halaman 9 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



c. Volume dan pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek "LEGEND" milik Penggugat

Setidaknya tercatat pada tahun 2020, penduduk yang berada di Amerika Serikat yang menggunakan Merek milik Penggugat adalah sebanyak 7.630.000 atau terbesar ke 4 setelah merek *Phillips Norelco*, *Remington* dan *Braun*, sebagaimana dibuktikan dari hasil survey dengan judul "*U.S Population: Preferred Brands of Battery and Electric Shavers from 2011 – 2020*" yang dipublikasikan oleh Lembaga Survey Statista tertanggal 23 Juni 2022 yang dapat diakses melalui situs www.statista.com.

Dengan besarnya pangsa pasar produk Merek "LEGEND" di negara besar seperti Amerika Serikat, maka dapat disimpulkan bahwa produk Merek "LEGEND" merupakan produk yang dikenal di dunia, tidak hanya bagi kalangan *barber* / tukang cukur di seluruh dunia, tetapi juga konsumen setia Penggugat.

Hal tersebut tidak lain disebabkan karena Penggugat termasuk ke dalam salah satu *Top Global Major Manufacturer* yang dikeluarkan oleh Lembaga riset luar negeri bernama *predictive market research* pada 31 Agustus 2022, yang menyampaikan sebagai berikut:

"The global major manufacturers of Electric Cordless Hair Clippers include Wahl Clipper, Braun GmbH, Andis Company, BaByliss, Remington Products, Panasonic, Philips Norelco, Oster and Zhejiang Paiter, etc."

Terjemahan lepas:

"Produsen besar internasional pencukur elektronik tanpa kabel termasuk Wahl Clipper, Braun GmbH, Andis Company, BaByliss, Remington Products, Panasonic, Philips Norelco, Oster and Zhejiang Paiter, dan lain-lain"

Bahwa dengan besarnya volume dan pangsa pasar produk Merek "LEGEND" di Amerika, maka telah terbukti apabila Merek "LEGEND" milik Penggugat telah memenuhi dua buah kriteria sebagai merek terkenal yaitu volume penjualan yang besar dan pangsa pasar yang luas.

d. Intensitas dan promosi Merek "LEGEND" milik Penggugat

Sebagai satu *market leader* untuk produk mesin cukur elektrik, Penggugat tetap secara konsisten melakukan promosi besar-besaran untuk menjaga eksistensi merek-merek yang dimilikinya dan menjaga eksistensi kegiatan usahanya. Hal ini Penggugat lakukan menjaga agar



produk-produk yang Penggugat miliki selalu menjadi *top of mind* dalam pikiran para pelanggan maupun calon pelanggan dari Penggugat.

Adapun kegiatan-kegiatan promosi yang telah Penggugat lakukan hingga saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Penggugat telah secara konsisten mengikuti beberapa acara/event yang berhubungan dengan kecantikan, antara lain dengan cara membuka *booth/stand* pameran yang memajang produk-produk milik Penggugat, termasuk Merek "LEGEND". Khusus di Indonesia, acara/event yang diikuti oleh Penggugat secara rutin adalah acara pameran kecantikan bertajuk "*Cosmobeaute*" yang berturut-turut dari tahun 2015 sampai 2018;
- 2) Penggugat juga aktif dan konsisten melakukan promosi dengan memberikan informasi-informasi terkini mengenai perkembangan produk dan/atau merek-mereknya kepada konsumen di dunia. Pemberian informasi/promosi ini juga secara konsisten disampaikan Penggugat baik melalui laman-laman situs resmi Penggugat seperti www.wahlpro.com, www.wahlusa.com dan melalui beragam sarana media online lain yang secara resmi dimiliki/dikelola oleh Penggugat, antara lain, seperti pada sosial media YouTube, Instagram dan Facebook. Bahkan promosi pun juga kerap dilakukan oleh pihak distributor maupun penjual-penjual retail melalui media sosialnya, antara lain seperti akun @barbersupply_indo dan @mpmindoo; bahkan juga oleh pihak lain yang ditunjuk secara resmi sebagai bagian dari Penggugat atau *brand ambassador* Penggugat;
- 3) Penggugat telah secara rutin mengadakan acara/event berupa pelatihan atau *workshop* di Indonesia yakni sebagai berikut:
 - a. WAHL *Workshop* tahun 2017;
 - b. WAHL *Workshop* tahun 2018;
 - c. WAHL *Workshop & Hands On* yang diadakan pada tahun 2019;
 - d. WAHL *Element 7 Workshop* yang diadakan pada tahun 2020;
 - e. WAHL *is Back Workshop & Hands On* yang diadakan pada 2022;Lebih lanjut, Penggugat juga aktif mengadakan acara/event berupa lomba sebagai berikut:
 - a. *Old Volks* yang merupakan acara tahunan Penggugat yang diadakan sejak 2019 di Malaysia.
 - b. *Legend of Barber* yang diadakan pada 2022 di Jakarta, Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Melakukan kerja sama dengan *barber*/tukang cukur rambut di Indonesia seperti Mchell Adriaansz (<https://www.instagram.com/mchell.adriaansz/>) dan Anthoni Martun (<https://www.instagram.com/barbercue.sauce/?hl=id>). Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Mchell Adriaansz dan Anthoni Martun tersebut adalah membantu melakukan promosi dengan mengunggah acara-acara serta produk-produk Penggugat.

Fakta-fakta di atas hanya merupakan sebagian bukti yang jelas menunjukkan intensitas dan promosi yang telah dilakukan oleh Penggugat secara luas, konsisten, dan besar-besaran. Dengan demikian, segala usaha dan upaya yang dilakukan Penggugat tersebut menjadikan produk sekaligus merek yang dimiliki dan digunakannya menjadi suatu merek yang terkenal.

e. Pendaftaran Merek "LEGEND" milik Penggugat

Sebagaimana telah Penggugat sampaikan sebelumnya, Merek "LEGEND" telah terdaftar sejak tahun 2008 di Amerika Serikat. Selain itu, Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek di berbagai negara sebagai berikut:

- Vietnam;
- Singapura;
- Korea Selatan;
- Malaysia;
- Thailand; dan
- Indonesia

f. Nilai/reputasi yang melekat pada Merek "LEGEND" milik Penggugat

Merek "LEGEND", baik sebagai bagian dari satu kesatuan merek WAHL milik Penggugat maupun berdiri sendiri, adalah merek milik Penggugat yang mulai melekat pada produk yang telah dijual oleh Penggugat sejak tahun 2014. Lebih lanjut, produk dengan merek tersebut masih terus diproduksi oleh Penggugat hingga saat ini dan digunakan oleh banyak *barber*/tukang cukur di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Dikarenakan Penggugat telah berhasil menjaga eksistensi dan kualitas yang baik maka tentunya Merek "LEGEND" mendapatkan reputasi baik yang diberikan oleh para *barber*/tukang cukur di seluruh dunia, termasuk di Indonesia melalui *video-video review* yang dilakukan oleh para *barber*/tukang cukur tersebut sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



- 1) Ulasan pada kanal YouTube “DENBAGUS_JR OFFICIAL” dalam video berjudul “WAHL LEGEND || clipper terbaik dan terkuat. #mesinpotongrumput #clipperrepair #wahlclipper” (<https://www.youtube.com/watch?v=BCfCJm1W15E>) yang diunggah pada tanggal 20 Januari 2021, yang memberikan *review* sebagai berikut (menit 8:35 hingga 8:49)

“mungkin saran buat temen-temen, saran buat temen-temen, kalau mau cari clipper yang awet, yang tahan banting, aman buat perang, mungkin ya.. solusinya WAHL LEGEND ini temen-temen, dia awet”

- 2) Ulasan pada kanal YouTube “Defaros Barber” dalam video berjudul “Review mesin cliper Wahl Legend | Wahl Indonesia” (<https://www.youtube.com/watch?v=fSKWgXX1Vys>) yang diunggah pada tanggal 25 Januari 2022, yang memberikan *review* sebagai berikut (menit 2:06 hingga 2:25)

“Kelebihan dari WAHL LEGEND ini adalah dia memiliki mesin yang lebih kuat, mungkin lebih kuat dibandingkan dengan Super Tapper dan Magic Clip. Kelebihannya itu dan, dan selain sepatu atau guard bonusan ini, WAHL LEGEND juga memiliki mesin yang lebih kuat dibanding jenis lainnya.”

(Dan menit 3:40 hingga 3:51)

“WAHL ini lebih awet ya, dia tahan panas. Dia ngga. Dia ngga mengecewakan secara kualitas karena harga itu memang membawa kualitas

- 3) Ulasan pada kanal YouTube “Bagas Raya Channel” dalam video berjudul “UNBOXING, REVIEW MESIN CUKUR WAHL LEGEND ORIGINAL, ALAT CUKUR ANDALAN” (https://www.youtube.com/watch?v=YV8_7pfZXdk) yang diunggah pada tanggal 12 April 2022 yang memberikan *review* sebagai berikut (menit 5:40 hingga 6:02)

“lihat di bagian mata clippernya dia sudah datar, atau sudah flat. Ini sangat keren. Sangat mudah digunakan untuk membuat fade dan juga gradasi. Clipper ini sudah andalan, artinya tanpa menggunakan clipper pendamping, seperti tapper atau yang lainnya, dia sudah bisa diandalkan. Jadi kalau seharian, asal tidak mati lampu, dia sudah kuat. Dan ini sangat tahan lama. Asal dia tidak jatuh, ini 10 tahun kuat temen-temen. Ini kuat untuk 10 tahun.



Dan matanya ini, asal dia rutin perawatan, artinya sering kasih minyak dan juga tidak jatuh, ini kalau untuk 2 tahun kuat, baru ngasah. Insyaallah.. ini jaminan, karena kami sudah menggunakan jenis WAHL LEGEND seperti ini. Jadi kami tau ini awetnya luar biasa.”

(menit 6:20 hingga 6:37)

Coba hidupkan.. sangat halus temen-temen.. sangat halus suaranya.. boleh didenger sendiri ya.. sangat halus, nyaman. Di tangan ini genggamannya pas ya. Mantep.

(menit 7:09 hingga 7:22)

Kekuatannya sangat terasa ya. Sangat bagus. Ini jenis rambut apapun dia kuat. Alat ini sangat bagus. Sangat rekomendasi. Awet, tahan lama.

(menit 7:40 hingga 8:14)

Untuk kualitas jangan ditanya. Ini sudah mantep. Karena rata-rata alat yang kami review itu sudah kami coba. Jadi bukan hoax. Jenis Clipper ini pertama kali dibuat, menurut sejarah tahun1919. Karena ada yang special 100 tahunnya yaitu WAHL 1919 yang sudah tidak pake kabel. Jadi sudah lama. Sudah terjamin.

- 4) Ulasan pada kanal YouTube “PION_BARBERSHOP ID” dalam video berjudul “UNBOXING, REVIEW CLIPPER WAHL LEGEND 5 STAR SERIES, clipper berkabel andalan para barber || 2022” (<https://www.youtube.com/watch?v=hYynTIIWn14>) yang diunggah pada tanggal 25 Januari 2022, yang memberikan review sebagai berikut (menit 5:27 hingga 6:07)

“dan ini tuas levernya, ini bisa sampe zero overlap gap. Dan panjangnya itu ngga sama, sama yang clipper-clipper lainnya ya. Ini bisa sampe Panjang banget, tuh sampe tinggi banget. Dan juga bisa sampe eee.. bawah banget. Levernya ini untuk, kita misalnya kita mau motong fade, itu bisa sampe atas banget, dan bisa sampe tipis banget. Yak ini unit yang sangat istimewa.”

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, telah terbukti bahwa Merek “LEGEND” memiliki reputasi yang baik di kalangan barber/tukang cukur yang telah menggunakan Merek “LEGEND”.

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan mengacu kepada ketentuan hukum positif dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No. 12/2021, Pasal 1



Kepmenkumham No. M.03/1991 dan beragam Yurisprudensi Mahkamah Agung, telah secara gamblang dan jelas memperlihatkan dan membuktikan bahwa Merek "LEGEND" milik Penggugat merupakan/termasuk ke dalam kategori merek terkenal, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia.

21. Bahwa kemudian, dengan merujuk kepada fakta-fakta tersebut di atas, dimana Penggugat telah menggunakan Merek "LEGEND" sejak tahun 2014 dan telah diketahui oleh masyarakat dunia dengan jelas, sehingga sangat berdasar secara hukum jika Penggugat merupakan pemilik Merek "LEGEND" sejak tahun 2014. Maka telah menjadi fakta yang jelas dan terang benderang jika Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak/pemilik yang sah dari merek terkenal "LEGEND" khususnya di kelas 8 (delapan) untuk produk/jenis barang alat cukur listrik, gunting rambut, pemotong-pemotong rambut listrik dan pemangkas-pemangkas rambut listrik, pisau-pisau cukur listrik dan gunting-gunting rambut listrik.
22. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan *a quo* dan lebih lanjut menyatakan Merek "LEGEND" baik kata, logo dan kombinasi keduanya milik Penggugat sebagai merek terkenal serta Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak/pemilik sah dari merek terkenal "LEGEND" di kelas 8 (delapan).

IV. PENDAFTARAN MEREK "LEGEND" NOMOR IDM000964031 ATAS NAMA TERGUGAT (IN CASU OBJEK GUGATAN) MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DAN/ATAU KESELURUHANNYA DENGAN MEREK "LEGEND" MILIK PENGGUGAT PADA BARANG SEJENIS. OLEH KARENA ITU PENDAFTARAN MEREK "LEGEND" NOMOR IDM000964031 ATAS NAMA TERGUGAT SEPATUTNYA DIBATALKAN MENURUT HUKUM.

23. Bahwa sebagai merek yang terkenal sudah sepatutnya Merek "LEGEND" milik Penggugat mendapatkan perlindungan hukum. Adapun perlindungan yang dimaksud ialah seperti yang hendak diwujudkan pemerintah melalui Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur:


"Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;



c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;

24. Bahwa jika merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat wajib menolak permohonan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Tergugat atas Objek Gugatan, dikarenakan antara Objek Gugatan dengan Merek "LEGEND" milik Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya yang dapat Penggugat sampaikan sebagai berikut:

Indikator	"LEGEND" milik Penggugat	Objek Gugatan	Keterangan
Pembanding Tampilan		LEGEND	<p>Bahwa secara tampilan terlihat dengan jelas Objek Gugatan menggunakan kata "LEGEND" yang sama dengan merek Penggugat dan/atau merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari merek Penggugat.</p> <p>Kata "LEGEND" pada Objek Gugatan sama-sama ditulis dengan huruf kapital, tanpa terdapat huruf dan/atau unsur tambahan sebagai pembeda dengan merek Penggugat.</p>
Susunan Huruf	L-E-G-E-N-D	L-E-G-E-N-D	Merek LEGEND pada Objek Gugatan milik Tergugat sama-sama terdiri dari 5 huruf dan dengan susunan kata yang sama dengan merek Penggugat yakni L-E-G-E-N-D, tanpa terdapat huruf dan/atau unsur tambahan sebagai pembeda dengan merek lainnya.
Bunyi/Pengucapan	leh-jnd	leh-jnd	Apabila dilafalkan/diucapkan akan terdengar bunyi pengucapan yang sama/tidak terdapat perbedaan bunyi diantara merek LEGEND milik Penggugat dan Objek Gugatan milik Tergugat.
Kelas	8	8	Bahwa diantara merek LEGEND milik Penggugat dan Objek Gugatan milik Tergugat sama-sama didaftarkan pada kelas barang 8, dimana untuk klasifikasi barangnya, sama-sama terdapat barang 1) gunting rambut; dan 2) gunting rambut, listrik
Klasifikasi Jenis Barang	<p>Pendaftaran di Amerika Serikat (Pertama): <i>electric hair clippers</i></p> <p>Terjemahan: gunting rambut listrik</p> <p>Pendaftaran di Indonesia: <i>Alat cukur listrik, gunting rambut, pemotong-pemotong rambut listrik dan pemangkas-pemangkas rambut listrik, pisau-pisau cukur listrik dan gunting-gunting</i></p>	<p><i>gunting rambut; gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga</i></p>	



Indikator Perbandingan	"LEGEND" milik Penggugat	Objek Gugatan	Keterangan
	rambut listrik.		

25. Bahwa berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat dengan jelas terlihat merek LEGEND milik Tergugat (*in casu* Objek Gugatan) terdapat adanya kesamaan dengan Merek "LEGEND" milik Penggugat, khususnya persamaan pada tampilan, susunan huruf, ucapan, maupun bunyi yang muncul, bahkan juga didaftarkan pada kelas dan jenis barang yang sama.
26. Bahwa dengan demikian sudah menjadi fakta yang terang benderang dan tidak terbantahkan jika merek LEGEND milik Tergugat (*in casu* Objek Gugatan) jelas memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek "LEGEND" milik Penggugat. Maka dari itu sudah sepatutnya pendaftaran merek "LEGEND" dengan No. Pendaftaran IDM000964031 atas nama Tergugat dibatalkan menurut hukum.
27. Bahwa pembatalan pendaftaran Objek Gugatan pun sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan juga telah diterapkan oleh putusan hakim terdahulu, antara lain sebagai berikut:
- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 217/K/Sip/1972 tanggal 15 November 1972 tentang sengketa merek YKK yang menyebutkan:
"Suatu Merek mempunyai persamaan dengan merek lain apabila karena bentuknya, susunan hurufnya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada Merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau disuatu golongan tertentu"
 - Yurisprudensi MA RI No. 178/K/SIP/1973 tanggal 9 April 1973 tentang sengketa merek KAMPAK v.s. RAJA KAMPAK, dimana Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa antara merek KAMPAK dan lukisan kampak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek RAJA KAMPAK dan lukisan mahkota di atas gambar dua kampak bersilang, dengan alasan bahwa kesan yang dominan dari merek-merek sengketa adalah gambar kampak dan ucapannya, yang menyebutkan:
"Persamaan itu ada apabila Merek yang digugat baik karena bentuknya, susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan yang sama, sehingga mengingatkan pada merek Penggugat yang telah dikenal luas di kalangan masyarakat";
dan
 - Yurisprudensi MA RI No. 03 K/N/Haki/2006 tgl 27/3/2006 tentang merek CESARE PACIOTTI v.s. PACCIOTI yang menyebutkan:



“Bahwa unsur yang menonjol dari merek Pemohon tersebut adalah “PACIOTTI”, Sehingga baik “penulisan, susunan kata, bunyi maupun ucapan” antara merek “CESARE PACIOTTI” milik Pemohon sama dengan Merek “PACIOTTI” milik Termohon adalah mempunyai persamaan pada pokoknya”.

28. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Objek Gugatan milik Tergugat jelas-jelas memiliki kesamaan pada pokoknya dengan Merek “LEGEND” milik Penggugat, sehingga sudah sepatutnya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Objek Gugatan milik Tergugat dan menyatakan jika pendaftaran Objek Gugatan memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan Merek “LEGEND” milik Penggugat.

V. PENDAFTARAN MEREK “LEGEND” NOMOR IDM000964031 ATAS NAMA TERGUGAT (IN CASU OBJEK GUGATAN) PATUT DIDUGA TELAH DIAJUKAN ATAS DASAR ITIKAD TIDAK BAIK TERGUGAT SELAKU PEMOHON PENDAFTARAN MEREK KARENA MENIRU/MENJIPLAK/MENDOMPLENG KETENARAN MEREK PENGGUGAT. OLEH KARENA ITU SUDAH SEPATUTNYA PENDAFTARAN MEREK TERGUGAT TERSEBUT HARUS DIBATALKAN ATAU DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.

29. Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas, telah terbukti bahwa Penggugat untuk pertama kalinya telah menggunakan dan mendaftarkan Merek “LEGEND” sejak 2014 di Amerika Serikat. Sedangkan, Tergugat baru mengajukan permohonan pendaftaran merek di tahun 2020 dan selanjutnya baru mendapatkan perlindungan atas Objek Gugatan pada Turut Tergugat sejak 13 Mei 2022.
30. Merujuk pada fakta-fakta tersebut, telah terbukti apabila Penggugat merupakan pihak yang pertama kali mendapatkan perlindungan atas penggunaan Merek “LEGEND”. Lebih lanjut, Penggugat sampaikan bahwa faktanya Penggugat telah menggunakan Merek “LEGEND” dan/atau dikenal luas oleh konsumen jauh sebelum Objek Gugatan milik Tergugat terdaftar yakni pada tahun 2014. Dengan kata lain Objek Gugatan baru belakangan digunakan/terdaftar oleh Tergugat di Indonesia.
31. Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang baru mendaftarkan Objek Gugatan tersebut belakangan, tentunya dapat sangat berpotensi mengecoh atau menimbulkan kebingungan pada konsumen. Konsumen akan mengira bahwa produk-produk Tergugat yang menggunakan Objek Gugatan adalah



sama atau setidaknya memiliki keterkaitan dengan produk Penggugat. Bahkan lebih jauh lagi, dapat menimbulkan kesan pada konsumen bahwa merek Tergugat adalah merupakan/berasal dari Penggugat (mengasosiasikan dengan Penggugat) padahal tidak. Hal tersebut tentunya akan berkaitan dengan kualitas produk yang didapat konsumen tidak sesuai dengan produk dengan merek Penggugat. Di samping dapat merugikan konsumen itu sendiri, bahkan lebih jauh dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi merek yang didompleng atau dijiplak tersebut (dalam hal ini kerugian pada Merek "LEGEND" Milik Penggugat).

32. Lebih lanjut, Penggugat sampaikan bahwa dugaan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat, sudah terlihat sejak tahun 2018. Pada tahun 2018 tersebut, Tergugat diketahui telah memproduksi/menjual barang yang diduga palsu dari Merek "LEGEND" yang kemudian dijual di pasar Indonesia. Padahal tahun tersebut Tergugat diketahui belum mengajukan permohonan pendaftaran Objek Gugatan, sehingga produksi barang tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dilakukan tanpa seizin Penggugat selaku pemilik Merek "LEGEND" yang sah.
33. Atas hal tersebut, Penggugat sebagai pemilik Merek "LEGEND" yang mengetahui Tergugat melakukan dugaan produksi dan penjualan barang palsu/tiruan dari Merek "LEGEND" tersebut, mengajukan laporan polisi melalui Kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Metro Jakarta Pusat ("Polda Jakarta Pusat") melalui Laporan Polisi Nomor: 1650/K/X/2018/Restro Jakpus, tertanggal 2018 sehubungan dugaan pidana Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 UU Merek dan Indikasi Geografis dengan Terlapor atas nama Tergugat ("Laporan Polisi Polda Jakpus").
34. Seiring dengan berjalannya/berkembangnya pemeriksaan pada dalam kasus berdasarkan Laporan Polisi Polda Jakpus tersebut, Penyidik pada Polda Jakarta Pusat kemudian melakukan penyitaan terhadap barang palsu/tiruan dari Merek "LEGEND" milik Tergugat dan mempengaruhi penjualan produk Merek "LEGEND" milik Penggugat.
35. Bahwa alih-alih menghentikan pelanggaran-pelanggarannya, Tergugat justru kemudian berupaya untuk mencari celah dengan mendaftarkan merek-merek milik Penggugat di Indonesia, termasuk merek LEGEND melalui Turut Tergugat.
36. Bahwa tindakan Tergugat tersebut jelas menunjukkan jika pendaftaran merek "LEGEND" milik Tergugat telah didasari oleh itikad tidak baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

a. Putusan No. 150 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum yaitu:

“terhadap pendaftaran/pemakai merek yang sama, baik bentuk huruf maupun tulisannya sama dengan merek milik orang lain dikwalifisir sebagai pendaftaran beritikad tidak baik”.

b. Putusan No. 2854 K/Sip/1981 tanggal 19 April 1982 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum yaitu:

“penggunaan nama merek asing yang terkenal oleh pengusaha dalam negeri dikualifisir sebagai pemakai yang tidak beritikad baik”;

c. Putusan No. 220 PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 dalam perkara merek NIKE v.s HIKE, yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum yaitu:

“Indonesia adalah negara merdeka dan turut dalam pergaulan antar bangsa serta wajib memelihara hubungan internasional antara lain dengan cara menghormati/melindungi merek-merek terkenal milik Warga Negara Asing. Hal ini juga berarti negara Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas merupakan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari penggunaan merek yang mirip apalagi menjiplak merek asing”.

37. Lebih lanjut Penggugat sampaikan bahwa tindakan itikad tidak baik dari Tergugat semakin terlihat ketika setelah Objek Gugatan berhasil didaftarkan pada tanggal 13 Mei 2022, Tergugat pada tanggal 17 Mei 2022 mengajukan Laporan Polisi Nomor LPB/304/V/2022/SPKT/POLDA JABAR, (“Laporan Polisi Polda Jabar”), dengan melaporkan Toko Mahmud atas dugaan pelanggaran merek karena Toko Mahmud menjual produk Merek “LEGEND” milik Penggugat.

38. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat tersebut di atas secara tidak langsung telah menimbulkan kerugian pada Penggugat karena nyatanya telah menyebabkan distributor dan/atau *reseller* Penggugat di Indonesia tidak bisa berjualan lagi. Hal tersebut semakin menunjukkan itikad tidak baik Tergugat dalam mendaftarkan mereknya, karena Tergugat hanya berusaha untuk melakukan upaya persaingan tidak sehat padahal jelas-jelas Penggugat adalah pemilik yang sah dan telah lebih dulu dikenal sebelum Tergugat mendaftarkan mereknya kepada Turut Tergugat.

Halaman 20 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



39. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, telah terbukti secara hukum bahwa Objek Gugatan milik Tergugat telah didaftarkan/diajukan atas dasar itikad tidak baik, sehingga sebagai konsekuensinya maka sudah sepatutnya pula pendaftaran atas Objek Gugatan tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.

VI. TURUT TERGUGAT BERKEWAJIBAN UNTUK MENCABUT DAN MENCORET OBJEK GUGATAN DARI DAFTAR UMUM MEREK DAN SEKALIGUS MENGUMUMKAN PEMBATALAN DALAM BERITA RESMI MEREK

40. Bahwa pada prinsipnya, berkaitan dengan perlindungan merek sebagai objek Kekayaan Intelektual, pemerintah Indonesia telah meratifikasi peraturan internasional sebagai berikut:

- a. *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement* ("TRIPs") melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- b. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* ("Konvensi Paris") melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Mengesahkan: (1) "*Paris Convention for The Protection of Industrial Property*" Tanggal 20 Maret 1883 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir tanggal 14 Juli 1967 di *Stockholm*, dengan disertai persyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Konvensi (2). "*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*" yang telah ditandatangani di *Stockholm*, pada tanggal 14 Juli 1967.

41. Maka dari itu, dengan diratifikasinya TRIPs serta Konvensi Paris, maka Negara Indonesia pada prinsipnya juga telah mengakui dan/atau wajib memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek terkenal sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 16 Ayat (2) TRIPs yang mengatur:

"Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in relevant sector of the public, including knowledge in the member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark".

Terjemahan lepas:

Halaman 21 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



“Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) berlaku secara mutatis mutandis. Dalam menentukan terkenal tidaknya suatu merek, negara anggota harus mempertimbangkan pengetahuan yang relevan tentang merek tersebut dalam lingkup publik, termasuk pengetahuan negara anggota yang bersangkutan yang diperoleh sebagai hasil kegiatan promosi dari merek tersebut.”

b. Pasal 6 bis Ayat (1) Konvensi Paris yang mengatur:

“The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith”.

Terjemahan lepas:

“Negara-negara anggota menyatakan, secara ex officio, jika undang-undang mereka mengizinkan, atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan, merek dagang yang merupakan reproduksi, tiruan, atau terjemahan, yang dapat menimbulkan kebingungan, dari suatu merek yang dianggap oleh pejabat yang berwenang dari negara pendaftaran atau penggunaan yang terkenal di negara tersebut sebagai merek yang telah dimiliki oleh seseorang yang berhak atas manfaat Konvensi ini dan digunakan untuk tujuan yang identik atau serupa barang. Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku apabila bagian penting dari merek tersebut merupakan reproduksi dari merek terkenal tersebut atau suatu tiruan yang dapat menimbulkan kebingungan karenanya.”

42. Bahkan secara khusus perlindungan terhadap merek terkenal pun juga telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b yang mengatur:

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

Halaman 22 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis."

Dan penjelasannya:

"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."

Oleh karena itu sudah sejatinya setiap permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan/meniru merek terkenal haruslah tidak dapat diterima apalagi jika permohonan tersebut dilakukan terhadap barang yang sejenis (seperti halnya dalam permasalahan *a quo*).

43. Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas pun pada akhirnya telah menyebabkan Turut Tergugat menerbitkan sertifikat merek yang tidak seharusnya diterbitkan, yang mana seharusnya Turut Tergugat menolak suatu pendaftaran merek apabila pendaftarannya mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau merek terkenal milik pihak lain, dan juga yang didasari oleh itikad tidak baik.
44. Bahwa kemudian, terhadap pendaftaran dan/atau kepemilikan Objek Gugatan tersebut Tergugat sudah selayaknya tidak pantas untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara (melalui Turut Tergugat). Sebaliknya, Turut Tergugat sudah sepantasnya justru memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat selaku pemilik terkenal dari upaya-upaya persaingan curang yang dilandasi oleh itikad tidak baik dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan persaingan curang dengan cara mendaftarkan suatu merek yang mengindikasikan bahwa pihak yang memiliki pendaftaran suatu merek tersebut seolah-olah merupakan bagian dari Merek "LEGEND" milik Penggugat.



45. Bahwa dalam rangka penghargaan dan penghormatan terhadap merek-merek Penggugat yang merupakan merek terdaftar sekaligus merek terkenal, Tergugat sebagai Warga Negara Indonesia yang negaranya merupakan negara peserta Konvensi Paris (*Paris Convention*), sudah sepantasnya turut menghormati keberadaan merek-merek terkenal dan bukan sebaliknya untuk meniru/menjiplak/ menyerupai dan/atau menarik keuntungan ekonomi dari penggunaan dan perdagangan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Merek "LEGEND" milik Penggugat seperti yang dilakukannya saat ini.
46. Hal mana tersebut di atas senada pula dengan beberapa kaidah hukum yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 220 PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum *"Indonesia adalah negara merdeka dan turut dalam pergaulan antar bangsa serta wajib memelihara hubungan internasional antara lain dengan cara menghormati/melindungi merek-merek terkenal milik Warga Negara Asing ..."*; dan
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 3485 K/Pdt/1992 tanggal 20 September 1995 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum *"bahwa dalam Konvensi Paris juga telah diisyaratkan kepada seluruh peserta memberikan perlakuan yang sama dalam rangka melindungi merek terkenal dari manapun asalnya, karena Indonesia sendiri sebagai peserta dan ikut meratifikasikan hasil Konvensi Paris bahkan "tanpa reserve" dan oleh karena itu hasil Konvensi Paris itu harus sepenuhnya ditaati"*.
47. Bahwa hal itu dikarenakan tindakan pendaftaran yang dilakukan Tergugat mutlak bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Jo. ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis dan tentunya juga bertentangan secara *diametral* dengan asas hukum atau prinsip hukum yang menjadi jiwa (spirit) dari dibentuknya UU Merek dan Indikasi Geografis yaitu untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, dan memberikan perlindungan konsumen, sebagaimana tercantum dalam bagian Menimbang, huruf a, UU Merek dan Indikasi Geografis yang dapat dikutip sebagai berikut:
- "Menimbang: a. bahwa di dalam perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta*



pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri; ...”.

48. Bahwa oleh karena pendaftaran Objek Gugatan telah terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek Penggugat dan/atau didasari oleh itikad tidak baik maka konsekuensinya adalah Tergugat menjadi tidak pantas/tidak patut dilindungi oleh hukum. Hal mana tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung R.I, No.370 K/SIP/1983 tanggal 19 Juli 1984 yang pada pokoknya menyatakan

“pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasi sebagai pemakai yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi pelindungan hukum.”

49. Lebih lanjut, dikarenakan Turut Tergugat sudah terlanjur menerbitkan sertifikat merek LEGEND atas nama Tergugat yang dikemudian hari ditemukan fakta jika pendaftaran tersebut mengandung cacat hukum, maka sebagai salah satu wujud pemberian pelindungan hukum kepada Penggugat sebagai pemilik Merek “LEGEND” sesungguhnya dan/atau pemilik merek terkenal Merek “LEGEND”, Turut Tergugat berkewajiban untuk melakukan koreksi atas penerbitan sertifikat tersebut melalui mekanisme yang telah diatur di dalam Pasal 91 dan 92 UU Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut:

- a. Pasal 91 UU Merek dan Indikasi Geografis:

“(1) Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

- b. Pasal 92 UU Merek dan Indikasi Geografis:

“(1) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.

(2) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau

Halaman 25 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) *Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada a5rat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.”*

50. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sebagai Turut Tergugat sudah sepantasnya menurut hukum agar mematuhi putusan dalam perkara *a quo* dengan cara Turut Tergugat diperintahkan untuk segera mencoret merek LEGEND yang terdaftar atas nama Tergugat Nomor: IDM000964031, serta mengumumkan pencoretan/pembatalan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek.

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek LEGEND baik kata, logo, dan kombinasi keduanya yang terdaftar atas nama Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek terkenal LEGEND baik kata, logo, dan kombinasi keduanya di kelas 8;
4. Menyatakan pendaftaran merek LEGEND nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal “LEGEND” milik Penggugat pada barang/jasa sejenis;
5. Menyatakan pendaftaran merek LEGEND nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) telah dilakukan/diajukan atas dasar itikad tidak baik;
6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek LEGEND nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan);
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret merek LEGEND nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) dari Berita Resmi Merek;

Halaman 26 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan pencoretan/pembatalan merek LEGEND nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) dalam Berita Resmi Merek;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; dan
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, Tergugat hadir kuasanya Wahyudin, S.H. dan Sintia Buana Wulandari, S.H., selaku Para Advokat dan Konsultan Hukum, bertindak baik bersama – sama maupun sendiri - sendiri, yang berkantor di RASKA & PARTNER yang beralamat Jl. Bungur Besar 19 No. 13 Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Juli 2023 dan Turut Tergugat hadir kuasanya Nova Susanti, S.H., M.H., Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I., Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan – 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. EKSEPSI SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA TIDAK DITERJEMAHKAN DALAM BAHASA INDONESIA SECARA DIBAWAH SUMPANH;

1. Bahwa, Surat Kuasa Penggugat tertanggal 2 Agustus 2022 dibuat langsung dalam 2 (dua) Bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Indonesia, namun tidak terdapat terjemahan dalam Bahasa Indonesia secara dibawah sumpah;
2. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, telah mengatur sebagai berikut

Halaman 27 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

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



- Pasal 27 : “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara” (lihat Penjelasan Pasal 27 dimana termasuk dokumendokumen di Pengadilan)
- Pasal 32 ayat (1) : “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia”. (ic. Pengadilan termasuk forum nasional);
- Pasal 31 ayat (1) : “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”:
- Pasal 31 ayat (2): “Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”(ic. Surat Kuasa termasuk Perjanjian);
- Bahwa berdasarkan Pasal 131 HIR, berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Jika kedua belah pihak datang, tetapi tidak dapat diperdamaikan (hal ini harus disebutkan dalam berita acara persidangan), maka surat yang diajukan oleh kedua pihak itu harus dibacakan, dan jika salah satu pihak tidak mengerti akan bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka surat itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa pihak yang tidak mengerti itu oleh seorang juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua. (IR. 86, 103, 137.);
 - 2) Sesudah itu, pengadilan negeri memeriksa Penggugat dan TERGUGAT, kalau perlu dengan memakai seorang juru bahasa pula. (IR. 135, 186; S. 1858-15.);
 - 3) Juru bahasa itu, jika ia bukan juru bahasa pengadilan negeri yang sudah disumpah, harus disumpah di hadapan ketua, bahwa ia akan menerjemahkan apa yang harus diterjemahkan itu dengan tulus. Bahwa keberadaan Juru Bahasa yang tersumpah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham R.I Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah. Oleh karena itu secara yuridis seluruh dokumen dalam Bahasa asing harus terlebih dahulu diterjemahkan oleh Juru Bahasa yang tersumpah, agar arti dan makna Surat Kuasa tersebut jelas dan dipahami secara hukum oleh Majelis Hakim Yang Mulia;



3. Bahwa, Surat Kuasa Penggugat tertanggal 2 Agustus 2022 dibuat langsung dalam 2 (dua) Bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Indonesia, namun tidak terdapat terjemahan dalam Bahasa Indonesia secara dibawah sumpah, maka secara yuridis Majelis Hakim tidak boleh menafsirkan arti dan makna Surat Kuasa tersebut sendirian. Hal tersebut sama halnya sekalipun Majelis Hakim sangat fasih berbahasa Inggris, namun tetap harus menggunakan Bahasa Indonesia dalam persidangan dan hanya meyakini dokumen berbahasa asing yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah atau diterangkan oleh penerjemah yang disumpah dimuka persidangan.
4. Bahwa, lebih lanjut, terhadap siapa yang berwenang untuk bertindak atas nama Penggugat selaku pemberi kuasa yang dalam hal ini bertindak atas suatu perusahaan harus didasari oleh legal standing yang dapat dibuktikan oleh akta – akta autentik seperti halnya akta pendirian maupun dengan segala akta perubahan dan turunannya atau jika dalam hal perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, maka harus pula mengacu pada dokumen – dokumen perusahaan yang sah serta berlaku sebagaimana ketentuan perundang – undangan, namun sebagaimana termuat didalam Surat Kuasa tertanggal 2 Agustus 2022 a quo, nyatanya terdapat kekeliruan diantaranya pada halaman pertama Surat kuasa a quo yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan Penggugat tertulis adalah seorang direktur namun tidak dijelaskan dan dicantumkan identitas direktur tersebut bahkan tidak mencantumkan nama juga alamat direktur tersebut, yang seharusnya dicantumkan dengan jelas identitas mana si Pemberi Kuasa sebagaimana lazimnya disesuaikan dengan kartu Tanda penduduk jika warga negara Indonesia dan Pasport jika Warga Negara Asing;
5. Bahwa, namun didalam Surat kuasa a quo pada halaman pertama menyatakan bahwa pemberi kuasa adalah WAHL CLIPPER CORPORATOION yang dalam hal ini diwakili Oleh Direktur, selanjutnya pada halaman kedua Surat Kuasa a quo nyatanya Surat Kuasa tersebut tidak ditanda tangani oleh seseorang yang memiliki kapasitas direktur namun ditanda tangani Oleh Presiden Direktur yang menurut hemat Tergugat jabatan Direktur dan Presiden Direktur adalah tingkatan jabatan yang berbeda dalam perusahaan, seorang Presiden direktur merupakan bagian dari direksi, namun direktur tidak serta merta dipersamakan dengan Presiden direktur, lazimnya posisi jabatan Presiden direktur lebih

Halaman 29 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



tinggi dibandingkan seseorang yang memiliki jabatan sebagai Direktur, Oleh karena hal tersebut mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak sah oleh karenanya maka sepatutnya gugatan Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dan alasan - alasan serta hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan atau diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek-merek milik Tergugat sebagai berikut

No.	Label Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas dan Jenis Barang
1	LEGEND	IDM000964031	(08) alat tangan untuk keriting rambut; gunting rambut; gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik atau nonlistrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga; gunting rambut, non-listrik; gunting rambut, tangandioperasikan; pelurus rambut, listrik; rambut keriting setrika, listrik; setrika pelurus rambut listrik.

selanjutnya disebut merek milik Tergugat.

“Tentang Merek Terkenal”

3. Bahwa, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek terkenal tidaklah relevan, karena berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, keterkenalan merek milik Penggugat selain terdaftar di beberapa negara, perlu dilihat pula apakah merek milik Penggugat sudah diketahui secara umum oleh masyarakat dan apakah merek milik Penggugat telah dipromosikan secara terus menerus dan besar-besaran sehingga memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek milik Penggugat oleh masyarakat. Bisa saja Penggugat hanya mendaftarkan mereknya di berbagai negara namun tanpa diiringi dengan penggunaan, peredaran, promosi dan investasi secara besar-besaran di negara-negara dimana merek tersebut didaftarkan serta upaya-upaya lain yang dapat membuat merek tersebut dikenal dalam dunia perdagangan;
4. Bahwa, Perlu Tergugat sampaikan bahwa suatu merek yang terdaftar di luar Negara Republik Indonesia dan pemiliknya berasal dari luar Negara



Republik Indonesia tidaklah serta merta menjadi merek terkenal di Indonesia, perlu dilihat pula apakah merek milik Penggugat sudah diketahui secara umum oleh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia, Oleh karena itu, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek milik Penggugat merupakan merek terkenal adalah tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek milik Penggugat dengan memberikan bukti-bukti pendukung sehubungan dengan produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang yang dilindungi oleh merek milik Penggugat tersebut sehingga tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia terhadap merek tersebut sebagai merek terkenal di bidang usaha yang bersangkutan tetap terjaga sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

5. Bahwa, dengan kata lain, keterkenalan suatu merek tidak bersifat statis dan oleh sebab itu memerlukan usaha yang besar oleh pemilik merek tersebut secara berkelanjutan agar dapat mempertahankan keterkenalannya sehingga Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek milik Penggugat sesuai dengan kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
6. Bahwa, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita II angka 6 membuktikan bahwa eksistensi Penggugat dalam penggunaan merek milik Penggugat barulah terdaftar hanya di satu negara saja yakni merek Penggugat didaftarkan pada tanggal 22 Januari 2013 dan resmi terdaftar dan mendapatkan perlindungan di Amerika Serikat pada tanggal 27 Mei 2014 dengan Nomor pendaftaran 4-539-046, namun untuk pendaftaran diberbagai negara lainnya Penggugat belum mendapatkan perlindungan atas mereknya tersebut karena masih dalam proses pendaftaran dan belum terbit sertifikat, sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat pada angka 7 dan 8;

No	Label Merek	Negara	Tanggal Permohonan	Nomor Agenda Permohonan
1		VIETNAM	14 Juli 2022	4-2022-27905
2		SINGAPORE	14 Juli 2022	40202251899W



3	LEGEND	KOREA	15 Juli 2022	40-2022-0132222
4		MALAYSIA	15 Juli 2022	TM2022017929
5		THAILAND	22 Juli 2022	220125681
6		INDONESIA	23 September 2022	DID2022073976
7	WAHL ★ ★ ★ ★ LEGEND	Indonesia	27 Juli 2022	DID2022054139

7. Bahwa, terhadap merek – merek Penggugat sebagaimana telah didalilkan dalam Gugatan a quo, nyatanya merek Penggugat belumlah dikategorikan terkenal mengingat baik secara promosi, mangsa pasar, bahkan pengakuan merek tersebut secara perlindungan hukum diberbagai negara masih belum terdaftar bahkan Penggugat baru mendaftarkan merek dagangnya tersebut secara hampir bersamaan mengajukan permohonan diberbagai negara termasuk indonesia pada bulan Juli 2022, sedangkan merek Tergugat sudah terdaftar dengan IDM000964031 dan telah mendapat perlindungan hak atas merek untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan yakni 19 Maret 2020 sampai dengan 19 Maret 2030, artinya merek Tergugat telah didaftar terlebih dahulu dan telah mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016;
8. Bahwa, hal mana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang - Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Tergugat merupakan pemegang hak eksekutif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dan hak Tergugat atas merek *a quo* yang telah terdaftar adalah dilindungi oleh hukum;
9. Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut di atas Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* karena sesungguhnya Penggugat yang telah melanggar Pasal 21 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 16 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik



Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek didalam permohonan pendaftaran merek-merek miliknya, dan oleh karenanya permohonan pendaftaran merek-merek milik Penggugat seyogianya harus ditolak yaitu dengan dibatalkannya merek-merek milik Penggugat *aquo*;

10. Bahwa sebaliknya, oleh karena Tergugat sebagai pihak yang pertama sekali mempergunakan, memperkenalkan, memproduksi dan/ atau memperdagangkan bisnis alat cukur rambut a quo, hal mana merek terdaftar (*first to file*) dengan nama "LEGEND" Dengan nomor pendaftaran IDM000964031 dalam kelas 8, milik Tergugat a quo telah beroperasi secara terus-menerus dengan tidak pernah berhenti khususnya sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai sekarang ini, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang paling berhak untuk memperoleh perlindungan atas pendaftaran merek a quo;

"Tentang Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya"

11. Bahwa, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita angka III menyatakan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, merek milik Penggugat sebagai merek terkenal. Tergugat sampaikan bahwa Merek milik Penggugat sebagai merek terkenal dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat sehingga sangat berlebihan dan keliru apabila Penggugat mendalilkan merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat.
12. Bahwa, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat tidaklah benar, karena pada saat pemeriksaan substantif, permohonan pendaftaran merek milik Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain atau merek yang dimohonkan terlebih dahulu milik pihak lain, artinya pada saat pemeriksaan substantif tentang persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat juga dalam pemeriksaan substantif.
13. Bahwa, Perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam masa pengumuman tidak terdapat keberatan atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat yaitu Merek LEGEND Nomor Pendaftaran DID2021009591 dengan Berita Resmi Merek (BRM) Nomer 09/P-M/III/A/2021. oleh pihak lain, dan permohonan pendaftaran merek milik Tergugat telah sesuai dengan

Halaman 33 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



peraturan perundang-undangan di bidang merek sehingga merek milik Tergugat layak terdaftar di Daftar Umum Merek.

14. Bahwa, dalam menentukan adanya persamaan, baik secara keseluruhan atau pada pokoknya, Tergugat juga memperhatikan berbagai sudut pandang dan keterkaitan antar barang dan/atau jasa yang dimohonkan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi konsumen.

“Tentang Iktikad Tidak Baik”

15. Bahwa, dalil yang dikemukakan Penggugat tentang Tergugat beriktikad tidak baik dengan membonceng keterkenalan merek milik Penggugat tidaklah benar, karena merek milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif.
16. Bahwa, dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan. Dengan demikian, pendaftaran merek milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek.
17. Bahwa tentang dalil itikad tidak baik dari Penggugat haruslah ditolak, karena dengan terdaftarnya merek milik Tergugat, telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga dikualifikasikan sebagaimana pemilik merek yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
18. Bahwa, Penggugat tidak berhak untuk menuntut pembatalan terhadap merek Tergugat yang telah lebuah dahulu terdaftar, oleh karena merek milik Tergugat yang lebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia, maka merek -merek milik Penggugat *a quo* dibuat dengan meniru dan/ ataupun dibuat dengan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek milik Tergugat apalagi bisnis dalam kelas sejenis, sedang Tergugat adalah pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek *quo*, merek-merek milik Penggugat dalam gugatan *aquo* adalah dimajukan dengan itikad buruk/itikad tidak baik dari Penggugat, dan oleh karenanya gugatan *a quo* seyogianya harus ditolak untuk seluruhnya;
19. Bahwa, Tergugat memperbandingkan antara merek milik Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terdaftar dan merek milik Tergugat yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam tabel sebagai berikut :

Merek Milik TERGUGAT	Merek Milik PENGGUGAT	
LEGEND		LEGEND
No. Pendaftaran (IDM) IDM000964031	Nomer Agenda DID2022054130	Nomor Agenda DID2022073976

20. Bahwa, berdasarkan tabel tersebut diatas, telah terbukti bahwa merek milik Tergugat yang telah diperiksa oleh Turut Tergugat dengan telah terbitnya sertifikat merek milik Tergugat yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dalam hal ini membuktikan bahwa Tergugat juga perdaftar pertama yang mengajukan permohonan Merek LEGEND, sehingga tidak mungkin pendaftaran merek Tergugat tersebut didasari oleh "Iktikad Tidak Baik", justru Penggugat yang dengan sengaja mendaftarkan merek – mereknya dengan sengaja meniru merek Tergugat yang telah terdaftar dengan niat " itikad tidak baik", sehingga merek milik Tergugat layak terdaftar di Daftar Umum Merek.
21. Bahwa, terlebih Penggugat baru mendaftarkan merek dagangnya tersebut secara hampir bersamaan mengajukan permohonan diberbagai negara termasuk indonesia pada bulan Juli 2022, sebagai berikut:

No	Label Merek	Negara	Tanggal Permohonan	Nomor Agenda Permohonan
1	LEGEND	VIETNAM	14 Juli 2022	4-2022-27905
2		SINGAPORE	14 Juli 2022	40202251899W
3		KOREA	15 Juli 2022	40-2022-0132222
4		MALAYSIA	15 Juli 2022	TM2022017929
5		THAILAND	22 Juli 2022	220125681
6		INDONESIA	23 September 2022	DID2022073976



7	WAHL ★ ★ ★ ★ LEGEND	Indonesia	27 Juli 2022	DID2022054139
---	---	-----------	--------------	---------------

sedangkan merek Tergugat sudah terdaftar dengan IDM000964031 dan telah mendapat perlindungan hak atas merek untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan yakni 19 Maret 2020 sampai dengan 19 Maret 2030, artinya merek Tergugat telah didaftar terlebih dahulu dan telah mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016;

“PENDAFTARAN MEREK TERGUGAT DENGAN MAKSUD BERITIKAD BAIK”

22. Bahwa Tergugat telah memiliki sertifikat merek atas merek yang telah diuraikan diatas, dengan demikian adanya sertifikat tersebut merupakan tanda bukti hak atas merek yang merupakan bukti bahwa Tergugat diberi hak khusus oleh Negara untuk menggunakan merek yang dimiliki oleh Tergugat;
23. Bahwa, Surat permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan UU Merek. Syarat utama yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek adalah daya pembeda (*distinctiveness*) yang cukup;
24. Bahwa, dengan demikian, dengan telah diterbitkannya sertifikat merek atas merek milik Tergugat, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah memiliki keyakinan baik pada saat formalitas pendaftaran maupun pada saat pemeriksaan substantive bahwa merek milik Tergugat memiliki daya pembeda dengan merek-merek milik Penggugat;
25. Bahwa, Sebagaimana diketahui bahwa dalam permohonan pendaftaran merek sampai dengan diterbitkannya sertifikat merek telah melalui beberapa prosedur, yaitu:
 - a. Permohonan;
 - b. Persyaratan formal;
 - c. Pengumuman dan publikasi;
 - d. Sanggahan dan keberatan;
 - e. Pemeriksaan substantif;



- f. Penerimaan dan Penolakan;
 - g. Banding atas penolakan;
26. Bahwa, Tergugat telah mengajukan pendaftaran merek milik Tergugat berdasarkan nomor pendaftaran dan pada tanggal pendaftaran yang telah diurakan diatas. Terhitung sejak tanggal permintaan maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah melakukan proses pendaftaran atas merek dimaksud, termasuk melalui proses pemeriksaan substantif dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 UU Merek dalam waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan (vide Pasal 18 ayat 2 UU Merek); Dengan telah diterbitkannya sertifikat merek atas merek milik Tergugat, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, telah memiliki keyakinan bahwa tidak ada ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 UU Merek yang dilanggar oleh Tergugat, atau dengan kata lain bahwa:
- a. Tergugat merupakan pemohon yang beritikad baik;
 - b. Merek milik Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaaan dan ketertiban umum dan atau memiliki daya pembeda dengan merek-merek Penggugat serta merek Tergugat tidak menjadi milik umum;
 - c. Tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu atau merek yang terkenal.
27. Bahwa, Apabila benar – quad non – dali-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, walaupun dalil-dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat T dalam jawaban ini – timbul pertanyaan, mengapa baru sekarang Penggugat mengajukan keberatannya melalui gugatan ini? Padahal merek milik Tergugat telah melalui proses pengumuman dan publikasi, dan dalam proses tersebut setiap pihak termasuk Penggugat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU Merek;
28. Bahwa, Tergugat malah berprasangka, jangan-jangan Penggugat sendirilah yang beritikad tidak baik atas merek milik Tergugat, untuk itu Tergugat akan meneliti permasalahan ini lebih dalam dan mencadangkan haknya untuk menggugat balik Penggugat;
29. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, merek Tergugat telah terdaftar secara sah dalam Daftar Umum Merek. Adapun merek Tergugat



memiliki arti tersendiri dan sangatlah lain atau berbeda serta tidak ada kaitannya dengan merek-merek milik Penggugat, yang notabene merupakan bagian dari nama dari perusahaan / badan hukum klien dari Penggugat;

30. Bahwa, tentang dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan merek milik Tergugat didasari itikad tidak baik adalah tidak benar dan mohon ditolak, karena selain Penggugat tidak bisa membuktikan, juga sebelum pendaftaran merek Tergugat dikabulkan telah dilakukan pemeriksaan terlebih dulu oleh Direktorat Merek tentang ada tidaknya itikad tidak baik sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU Merek, pasal 5 UU Merek (ada tidaknya pertentangan dengan moral agama, kesusilaan dan ketertiban umum), dan pasal 6 UU Merek (ada tidaknya persamaan dengan merek yang sudah lebih dahulu terdaftar milik orang untuk barang sejenis);
31. Bahwa, dalil Penggugat pada gugatannya yang mengatakan tergugat dalam mendaftarkan merek-merek nya didasari itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran nama badan hukum Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan mohon diabaikan saja, karena yang dimaksud dengan itikad baik berdasarkan *penjelasan Pasal 4 UU Merek 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;*
32. Bahwa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 4 tersebut, suatu pendaftaran merek dikualifikasikan sebagai beritikad tidak baik apabila ada unsur niat dan sengaja untuk meniru atau membonceng ketenaran merek orang lain bukan nama badan hukum, sedangkan dikasus sekarang inipun nama merek Tergugat juga tidak sama dengan nama badan hukum Penggugat, justru Penggugat yang memiliki itikad tidak baik berniat dengan sengaja mendaftarkan mereknya di Indonesia untuk meniru atau membonceng ketenaran merek Tergugat. Bahkan maksud dan tujuan Penggugat mendaftarkan mereknya di berbagai negara tersebut Tergugat menduga untuk membuat Seolah - olah agar mendapatkan pengakuan merek milik Penggugat adalah merek terkenal, padahal secara luas merek Penggugat belumlah dikenal oleh masyarakat luas dan belum menembus pasar internasional secara luas, justru



pendaftaran yang dilakukan di Indonesia, vietnam, Singapore, Korea, Malaysia, Thailand adalah dilakukan setelah Penggugat mengetahui bahwa merek Tergugat telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia;

33. Bahwa, Maka berdasarkan semua alasan hukum tersebut menjadi terbukti bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut pembatalan merek Tergugat sama sekali tidak berdasar dan tidak mengandung kebenaran hukum, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil Penggugat tersebut;

Berdasarkan semua hal dan dalil-dalil yang telah dimajukan di atas, Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menerima dan mengabulkan Jawaban ini dan selanjutnya memberi putusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok perkara;
2. Bahwa sesuai dengan data yang terdapat dalam Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis telah terdaftar merek milik Tergugat, Merek **LEGEND** “**LEGEND**” daftar nomor IDM000964031 dengan tanggal pendaftaran 13 Mei 2022 dengan filling date 19 Maret 2020 dan mendapatkan perlindungan hukum sampai dengan 19 Maret 2030 dalam Kelas 8 untuk melindungi jenis barang berupa : gunting rambut; gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga. Atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI HAKIM, beralamat di JL. H. Samanhudi NO. 42 RT. 004 RW. 002,
Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710.

3. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dengan telah terdaftarnya merek di Daftar Umum Merek maka sudah menjadi kewajiban pihak-pihak manapun termasuk Penggugat sendiri untuk menghormati hak pihak lain yang telah diberikan oleh Negara, dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek didalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan.
4. Merek milik Tergugat yang telah mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan perlindungan untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan demikian mengingat merek dalam sengketa atas nama Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek maka Negara telah memberikan hak eksklusif kepada Tergugat untuk mempergunakan merek LEGEND sesuai dengan yang dimohonkan dalam kegiatan produksi dan perdagangan. Tentang Merek Terkenal
5. Dalam posita gugatan Penggugat halaman 6 angka 16 sampai dengan angka 21 yang mendalilkan bahwa Merek LEGEND milik Penggugat telah diberikan perlindungan hak eksklusif sejak tahun 2014 karena penggunaan pertama di Amerika Serikat oleh Penggugat. Dengan demikian, meskipun pengguna merek tersebut belum mengajukan permohonan pendaftaran dalam menggunakan merek tersebut secara komersial. Merek "LEGEND" telah diberikan perlindungan hukum.

Bahwa akan tetapi, meskipun pelindungannya telah diakui atas dasar *first to use*, Penggugat pun telah melakukan pendaftaran di berbagai negara untuk melindungi Merek "LEGEND" termasuk Indonesia. Kemudian, meskipun Merek "LEGEND" milik Penggugat saat Ini belum terdaftar di Indonesia pada tanggal gugatan a quo diajukan, hal tersebut tidak lantas mengesampingkan perlindungan yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada Merek "LEGEND" milik Penggugat, karena Merek

Halaman 40 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



"LEGEND" milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal yang dikenal luas di dunia, khususnya di kalangan barber, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Bahwa kemudian, berkaitan dengan keterkenalan merek, pada prinsipnya kriteria terkait suatu merek agar dapat dikategorikan sebagai merek terkenal disebutkan dalam beberapa peraturan serta yurisprudensi. Berdasarkan uraian di atas, Merek "LEGEND" milik Penggugat pada dasarnya sudah memenuhi kategori merek terkenal.

6. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai Merek Terkenal tidak dapat dibenarkan, karena suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal tidak bisa hanya dilihat dari bukti pendaftaran di berbagai negara saja akan tetapi juga harus dibarengi dengan indikator-indikator lain. Keterkenalan merek "**LEGEND**" milik Penggugat yang dalam posita disebutkan sebagaimana poin di atas tidak menjadikan hal tersebut langsung dikatakan sebagai merek terkenal, perlu dilihat pula apakah merek "**LEGEND**" milik Penggugat tersebut sudah diketahui secara umum oleh masyarakat baik masyarakat dari tingkat bawah sampai dengan kalangan di tingkat atas dan apakah merek "**LEGEND**" milik Penggugat telah dipromosikan secara terus menerus dan besar-besaran sehingga memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek "**LEGEND**" milik Penggugat oleh masyarakat. Dikatakan terkenal adalah si pemilik merek terdaftar telah mempunyai pendaftaran merek di beberapa negara lain juga, dikatakan mempunyai reputasi merek yang sudah dikenal di masyarakat luas tanpa diiringi dengan penggunaan, peredaran, promosi dan investasi secara besar-besaran di negara-negara dimana merek tersebut didaftarkan serta upaya-upaya lain yang dapat membuat merek tersebut dikenal dalam dunia perdagangan.
7. Bahwa, dengan demikian maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam angka 16 sampai dengan angka 21 gugatan *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena merek "**LEGEND**" milik Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek milik Penggugat dengan memberikan bukti-bukti pendukung sehubungan dengan produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan Penggugat terhadap barang yang dilindungi oleh merek milik Penggugat tersebut sehingga tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia terhadap merek tersebut



sebagai merek terkenal di bidang usaha yang bersangkutan tetap terjaga sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan di dalam TRIPs.

Dengan kata lain, keterkenalan suatu merek tidak bersifat statis dan oleh sebab itu memerlukan usaha yang besar oleh pemilik merek tersebut secara berkelanjutan agar dapat mempertahankan keterkenalannya sehingga Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek pemilik Penggugat sesuai dengan kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Tentang Persamaan pada Pokoknya


8. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 23 sampai dengan angka 28 mendalihkan merek yang terdaftar atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Penggugat.
9. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan : Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.
10. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatan a quo perihal persamaan pada pokoknya antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena terdapat perbedaan baik secara tampilan, pengucapan, penempatan, maupun perbedaan secara bunyi upacan sebagai berikut:

Merek Milik Para Tergugat	Merek Milik Penggugat
---------------------------	-----------------------



11. Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat jelas terdapat perbedaan gambar/tampilan dan tulisan yang menjadi daya pembeda antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat di atas sehingga dengan adanya perbedaan tersebut maka timbullah perbedaan dalam hal tampilan, pengucapan, penempatan, maupun perbedaan bunyi ucapan sehingga merek-merek tersebut tidak dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya karena untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu.
12. Bahwa jelas terlihat bahwa Penggugat baru mengajukan permohonan



merek  pada tahun 2022 dengan nomor permohonan DID2022054130/IDM001073280 tanggal penerimaan 27 Juli 2022 dengan tanggal pendaftaran 06 April 2023, sedangkan merek **LEGEND** dengan nomor IDM000964031 terdaftar tanggal 13 Mei 2022 dengan filling date 19 Maret 2020 yang mendapatkan perlindungan hukum sampai dengan tanggal 19 Maret 2030 milik Tergugat dimana dalam Daftar Umum Merek telah sesuai terdaftar dengan mekanisme hukum yaitu berupa: Pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif dan sertifikasi, khususnya



dalam pemeriksaan substantif dimana Direktorat Merek dan Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek, selanjutnya merek Tergugat diputus untuk didaftarkan karena tidak ada merek yang sama yang telah terdaftar terlebih dahulu. Pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, karena Negara Indonesia dalam penerapan hukum dibidang merek berlaku system *First to file* untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.

13. Bahwa dari dalil Penggugat tersebut diatas terkait merek Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tidak masuk akal karena dalam hal ini tidaklah mungkin terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek Penggugat dan merek Tergugat, merek Tergugat telah terdaftar Daftar Umum Merek yang telah sesuai dengan mekanisme hukum yaitu berupa: Pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif pengumuman dan sertifikasi, khususnya dalam pemeriksaan substantif dimana Direktorat Merek dan Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek, selanjutnya merek Tergugat diputus untuk didaftarkan. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya patut dapat dinyatakan ditolak.

Tentang Itikad Tidak Baik

14. Dalam dalil posita gugatan yang menyatakan tindakan Tergugat yang baru mendaftarkan Objek Gugatan tersebut belakangan, tentunya dapat sangat berpotensi mengecoh atau menimbulkan kebingungan pada konsumen. Konsumen akan mengira bahwa produk-produk Tergugat yang menggunakan Objek Gugatan adalah sama atau setidaknya memiliki keterkaitan dengan produk Penggugat. Bahkan lebih jauh lagi, dapat menimbulkan kesan pada konsumen bahwa merek Tergugat adalah merupakan/berasal dari Penggugat (mengasosiasikan dengan Penggugat) padahal tidak. Hal tersebut tentunya akan berkaitan dengan kualitas produk yang didapat konsumen tidak sesuai dengan produk dengan merek Penggugat. Di samping dapat merugikan konsumen itu sendiri, bahkan lebih jauh dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi merek yang didompleng atau dijiplak tersebut (dalam hal ini kerugian pada Merek "LEGEND" Milik Penggugat).



15. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil hukum dalam posita gugatan Penggugat yang mendalilkan sampaikan bahwa dugaan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat sudah terlihat sejak tahun 2018. Pada tahun 2018 tersebut, Tergugat diketahui telah memproduksi/menjual barang yang diduga palsu dari Merek "LEGEND" yang kemudian dijual di pasar Indonesia. Padahal tahun tersebut Tergugat diketahui belum mengajukan permohonan pendaftaran Objek Gugatan, sehingga produksi barang tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dilakukan tanpa seizin Penggugat selaku pemilik Merek "LEGEND" yang sah.
16. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai Tergugat yang dengan cara menjiplak atau mendompleng Merek pihak lain adalah tidaklah benar, karena terdapat perbedaan, konseptual dan visual diantara kedua merek tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan sebagai berikut :

Merek Milik Para Tergugat	Merek Milik Penggugat
<p style="text-align: center;">LEGEND IDM000964031</p>	<p style="text-align: center;">WAHL ★ ★ ★ ★ ★ ★ L E G E N D IDM001073280</p>

17. Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat jelas merek milik Tergugat tidak mengandung unsur itikad tidak baik karena secara hukum di bidang merek LEGEND milik Tergugat layak terdaftar.
18. Bahwa dengan mengacu dalil tersebut, maka merek LEGEND milik Tergugat tetap terdaftar dalam Daftar Umum Merek, mengingat dalam hal proses pendaftarannya merek LEGEND milik Tergugat tersebut tidak memenuhi unsur itikad tidak baik dengan merek milik pihak manapun sehingga merek LEGEND milik Tergugat telah sesuai dengan dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang



Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dimana dalam pemeriksaan substantif yang dilakukan pemeriksa merek, pertimbangan ada tidaknya niat membonceng/itikad tidak baik dari Tergugat juga telah dijadikan pertimbangan hukum sebelum mengabulkan permohonan pendaftaran merek milik Para Tergugat sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

19. Bahwa, dengan demikian maka pendaftaran merek LEGEND milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang Merek dan tidak bisa dikualifikasikan kedalam merek yang didaftar atas dasar itikad tidak baik dengan meniru baik pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Penggugat dikarenakan baik merek milik Penggugat maupun merek milik Tergugat memiliki perbedaan sebagaimana telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya sehingga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek LEGEND milik Tergugat didaftar atas dasar itikad tidak baik karena meniru baik pada pokoknya merek milik Penggugat tidaklah beralasan. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat mengenai itikad tidak baik tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

20. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat Penggugat mengajukan replik tertanggal 03 Agustus 2023 Kemudian Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 08 Agustus;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-60 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asiinya. Dimana bukti tersebut yaitu :

1. Bukti P-1.a : Fotokopi dari print out Formulir Elektronik



WAHL

L
E
G
E
N
D

Permohonan Pendaftaran Merek “ D ” yang diajukan oleh Penggugat di kelas 8 dengan Nomor Permohonan DID2022054130 dengan tanggal penerimaan 27 Juli 2022.

2. Bukti P-1.b :

WAHL

L
E
G
E
N
D

Fotokopi dari print out Data merek D atas nama Penggugat di kelas 8 dengan Nomor Permohonan DID2022054130.

3. Bukti P-2.a : Fotokopi dari print out Formulir Elektronik Permohonan Pendaftaran Merek “LEGEND” yang diajukan oleh Penggugat di kelas 8 dengan Nomor Permohonan DID2022073976 dengan tanggal penerimaan 23 September 2022.

4. Bukti P-2.b : Fotokopi dari print out Data merek “LEGEND” atas nama Penggugat di kelas 8 dengan Nomor Permohonan DID2022073976.

5. Bukti P-3.a : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Merek “LEGEND” di kelas 8 atas nama Penggugat dengan Nomor Pendaftaran 539046 dengan tanggal penerimaan 22 Januari 2013 dan terdaftar pada tanggal 27 Mei 2014 di negara Amerika Serikat.

6. Bukti P-3.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-3.a

7. Bukti P-4.a : Fotokopi dari print out Formulir Elektronik Permohonan Pendaftaran Merek “LEGEND” di kelas 8 atas nama Penggugat dengan Nomor Permohonan 4-2022-27905 dengan tanggal penerimaan 14 Juli 2022 di negara Vietnam.

8. Bukti P-4.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-4.a

9. Bukti P-5.a : Fotokopi dari print out Data Merek “LEGEND” di kelas 8 atas nama Penggugat dengan Nomor Permohonan 40202251899W dengan tanggal

Halaman 47 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerimaan 14 Juli 2022 di negara Singapura.
10. Bukti P-5.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-5.a.
11. Bukti P-6.a : Fotokopi dari Print out *WIPO Global Data Base* Pendaftaran Merek "LEGEND" di kelas 8 atas nama Penggugat dengan Nomor Permohonan TM2022017929 dengan tanggal penerimaan 15 Juli 2022 di negara Malaysia.
12. Bukti P-6.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-6.a
13. Bukti P-7.a : Fotokopi dari print out Formulir Elektronik Permohonan Pendaftaran Merek "LEGEND" di kelas 8 atas nama Penggugat dengan Nomor Permohonan 220125681 dengan tanggal penerimaan 22 Juli 2022 di negara Thailand.
14. Bukti P-7.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-7.a
15. Bukti P-8.a : Fotokopi dari print out Data Permohonan Pendaftaran Merek "LEGEND" di kelas 8 atas nama Penggugat dengan Nomor Permohonan 40-2022-0132222 dengan tanggal penerimaan 15 Juli 2022 di negara Korea Selatan.
16. Bukti P-8.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-8.a
- 17.. Bukti P-9.a : Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Nomor 14573, yaitu Dokumen Pendirian (*Article of Incorporation*) Wahl Clipper Corporation No. 6 tertanggal 18 Juli 2022 yang telah dinotarisasi dan apostile.
18. Bukti P-9.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-9.a
19. Bukti P-10.a : Fotokopi dari print out Statement Pendirian Wahl Clipper Corporation No. 1737-707-8 tertanggal 11 Februari 2022 yang telah dinotarisasi dan apostile.
20. Bukti P-10.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-10.a.
21. Bukti P-11.a : Fotokopi dari print out Potongan cuplikan tayangan video pada kanal YouTube Wahl India dalam video berjudul "*History of WAHL*" yang diunggah pada tanggal 26 Maret 2019, pada menit ke 0:13 disampaikan:
"*Wahl Clipper Corporation didirikan pada tahun*

Halaman 48 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1911 oleh Leo J. Wahl”.
22. Bukti P-11.b : Asli tayangan Video pada kanal YouTube Wahl India dalam video berjudul “History of WAHL” yang diunggah pada tanggal 26 Maret 2019.
- Keterangan dokumen:
Video.
23. Bukti P-12.a : Fotokopi dari print out Artikel tentang sejarah Wahl Clipper Corporation yang diunggah pada situs web resmi Penggugat.
24. Bukti P-12.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-12. a.
25. Bukti P-13 : Fotokopi dari print out Dokumentasi penyelenggaraan kegiatan “Cosmobeaute 2015 – 2018” di Indonesia.
26. Bukti P-14 : Fotokopi dari print out Dokumentasi penyelenggaraan kegiatan “Wahl Seminar Indonesia, Sept 2019” di Indonesia.
27. Bukti P-15 : Fotokopi dari print out Tangkapan Layar video kegiatan “Look and Learn Workshop” yang diakses dari kanal YouTube: B4rber 4lfred dengan judul “My WAHL Master Barber Look and Learn Workshop with Mr. Master Barber Kervin Hiew” yang diunggah pada 31 Oktober 2019.
28. Bukti P-16 : Fotokopi dari print out Tangkapan Layar video kegiatan “FILOSOFIBARBER” yang diakses dari kanal YouTube: Richdjo Barbershops dengan judul “WAHL.ID WORKSHOP #FILOSOFIBARBER RICHDJOE BARBERSHOPS” yang diunggah pada 24 Desember 2017.
29. Bukti P-17 : Fotokopi dari print out Kegiatan “Legend of Barber” 2021 yang diakses kanal YouTube: Wahl Professional SEA dengan Judul “WAHL Legend of Barbers: The Final Battle” yang ditayangkan secara *streaming* pada 18 Oktober 2022.
30. Bukti P-18 : Fotokopi dari print out Kegiatan “OldVolks” 2019 yang diakses dari kanal YouTube: ArenaSamuel Videography dengan Judul “WAHL Barber Battle 2019 “THE OLDVOLKS” yang diunggah pada Oktober 2019.
31. Bukti P-19 : Fotokopi dari print out Kegiatan “WAHL Barber

Halaman 49 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



- Battle Southeast Asia*” 2018 yang diakses dari kanal YouTube: Verry Bounce dengan Judul “WAHL BARBER BATTLE SOUTHEAST ASIA 2018” yang diunggah pada Januari 2020.
32. Bukti P-20.a : Fotokopi dari fotokopi Artikel berjudul “*Wahl Clipper delivers on promises to consumers with SurveyMonkey’s Market Research Solutions*”.
33. Bukti P-20.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-20.a.
34. Bukti P-21.a : Print Out Hasil Penelitian dengan judul “*U.S Population: Preferred Brands of Battery and Electric Shavers from 2011 – 2020*” yang dipublikasikan oleh Statista tertanggal 23 Juni 2022.
35. Bukti P-21.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-21.a
36. Bukti P-22.a : Print Out *Press Release* dengan judul “*Electric Cordless Hair Clipper Market Share and Growth 2022 Extensive Research by Top Manufacturers, Regions, Emerging Trends, Segments and Forecast to 2028*” yang dikeluarkan oleh Market Watch tertanggal 31 Agustus 2022.
37. Bukti P-22.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-22.a.
38. Bukti P-23.a : Print Out Artikel berjudul “*Electric Cordless Hair Clippers Market Outlook, In-depth Analysis, Industry Drivers, Key Trends, Projections, and Future opportunities for the period 2022 – 2028*” yang diterbitkan oleh Market Watch tertanggal 12 October 2022.
39. Bukti P-23.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-23.a.
40. Bukti P-24.a : Print Out Artikel berjudul “*Hair Clipper Market Size, Growth, Global Driving Factors by Manufacturers, Growth Opportunities, Regions, Type and Application, Revenue Market Forecast 2028*” yang diterbitkan oleh MarketWatch tertanggal 2 Januari 2023.
41. Bukti P-24.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-24.a.
42. Bukti P-25.a : Print Out Artikel berjudul “*Electric Clipper Market*”



2023: *Future Demand, Emerging Trends and Latest Technology, Forecast Research Report 2028* yang diterbitkan oleh MarketWatch tertanggal 2 Januari 2023.

43. Bukti P-25.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-25.a
44. Bukti P-26.a : Print Out Artikel berjudul "*Wahl Clipper wins state export award*" yang diterbitkan oleh AP News tertanggal 9 Juni 2018.
45. Bukti P-26.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-26.a.
46. Bukti P-27.a : Print Out Artikel berjudul "*Wahl Clipper corporation recognized as outstanding partner for retailer*" yang diterbitkan oleh Yahoo! Finance tertanggal 13 September 2013.
47. Bukti P-27.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-27.a.
48. Bukti P-28 : Fotokopi dari fotokopi dokumentasi penghargaan "*2018 Best of Show: MARCA Miami*" yang dipublikasikan oleh American Advertising Federation pada acara American Advertising Awards.
49. Bukti P-29 : Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi penghargaan "*Mission: To Honor and Empower Wounded Warriors*" kepada Wahl Clipper Corporation.
50. Bukti P-30 : Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi penghargaan "*Hall of Fame 2013*" yang dipublikasikan oleh Made in the U.S.A Foundation.
51. Bukti P-31 : Fotokopi dari print out Instagram Anthoni Martun (@barbercue.sauce) tertanggal 11 Juli 2022 yang menyatakan penunjukan Anthoni Martun sebagai Wahl South-East Asia Education Team.
52. Bukti P-32.a : Print Out Potongan cuplikan tayangan video pada kanal YouTube Defaros Barber dalam video berjudul "*Review mesin cliper Wahl Legend | Wahl Indonesia*" yang diunggah pada tanggal 25 Januari 2022, pada menit ke 2:20 disampaikan:
"*Wahl LEGEND memang memiliki jenis mesin yang lebih kuat dibanding jenis lainnya*".
53. Bukti P-32.b : Asli Tayangan video pada kanal YouTube Defaros Barber dalam video berjudul "*Review mesin cliper*"



Wahl Legend | Wahl Indonesia yang diunggah pada tanggal 25 Januari 2022.

54. Bukti P-33.a : Print out Potongan cuplikan tayangan video pada kanal YouTube Dedi Pensil Chanel dalam video berjudul "*Wahl Legend Original 2020 (Review)*" yang diunggah pada tanggal 4 Desember 2020, pada menit ke 4:55 disampaikan:
"Aduuuh suaranya merdu banget bro".
55. Bukti P-33.b : Asli Tayangan video pada kanal YouTube Dedi Pensil Chanel dalam video berjudul "*Wahl Legend Original 2020 (Review)*" yang diunggah pada tanggal 4 Desember 2020.
56. Bukti P-34.a : Print Out Daftar jaringan distribusi produk-produk Penggugat yang tersebar di 29 negara.
57. Bukti P-34.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-34.a.
58. Bukti P-35.a : Print Out *AUTHORISED WAHL WHOLESALERS - WAHL PROFESSIONAL* untuk distribusi di negara Australia.
59. Bukti P-35.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-35.a.
60. Bukti P-36.a : Print Out Dokumen *Wahl Indonesia Authorized Distributor & Reseller*.
61. Bukti P-36.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-36.a.
62. Bukti P-37.a : Fotokopi sesuai asli 1 (satu) rangkap faktur yang diterbitkan oleh Tai Wah Distributors Pte Ltd, dengan rincian sebagai berikut:
- Nomor WA17-105137 tertanggal 20 Januari 2017;
 - Nomor WA17-105354 tertanggal 4 April 2017;
 - Nomor WA17-105555 tertanggal 22 Mei 2017;
 - Nomor WA17-105720 tertanggal 13 Juli 2017;
 - Nomor WA17-105851 tertanggal 18 Agustus 2017;
 - Nomor WA17-105969 tertanggal 21 September 2017.
63. Bukti P-37.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-37.a.
64. Bukti P-38.a : Fotokopi sesuai asli 1 (satu) rangkap faktur yang diterbitkan oleh Tai Wah Distributors Pte Ltd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nomor WA18-106448 tertanggal 12 Maret 2018;
 - b. Nomor WA18-106511 tertanggal 29 Maret 2018;
 - c. Nomor WA18-106993 tertanggal 27 Juli 2018;
 - d. Nomor WA18-107011 tertanggal 31 Juli 2018;
 - e. Nomor WA18-107036 tertanggal 3 Agustus 2018;
 - f. Nomor WA18-107296 tertanggal 11 Oktober 2018;
 - g. Nomor WA18-107457 tertanggal 22 November 2018.
65. Bukti P-38.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-38.a.
66. Bukti P-39.a : Fotokopi sesuai asli 1 (satu) rangkap faktur yang diterbitkan oleh Tai Wah Distributors Pte Ltd, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nomor WA19-107678 tertanggal 9 Januari 2019;
 - b. Nomor WA19-107828 tertanggal 25 Februari 2019;
 - c. Nomor WA19-107914 tertanggal 15 Maret 2019;
 - d. Nomor WA19-108122 tertanggal 16 Mei 2019;
 - e. Nomor WA19-108180 tertanggal 3 Juni 2019;
 - f. Nomor WA19-108626 tertanggal 2 September 2019;
 - g. Nomor WA19-108733 tertanggal 24 September 2019;
 - h. Nomor WA19-108921 tertanggal 6 November 2019.
67. Bukti P-39.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-39.a.
68. Bukti P-40.a : Fotokopi sesuai asli 1 (satu) rangkap faktur yang diterbitkan oleh Tai Wah Distributors Pte Ltd, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nomor WA20-109248 tertanggal 13 Februari 2020;
 - b. Nomor WA20-109261 tertanggal 13 Februari 2020;

Halaman 53 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



- c. Nomor WA20-109361 tertanggal 10 Maret 2020;
 - d. Nomor WA20-109362 tertanggal 10 Maret 2020;
 - e. Nomor WA20-109369 tertanggal 10 Maret 2020;
 - f. Nomor WA20-109374 tertanggal 10 Maret 2020;
 - g. Nomor WA20-109939 tertanggal 7 Agustus 2020;
 - h. Nomor WA20-110053 tertanggal 10 September 2020;
 - i. Nomor WA20-110161 tertanggal 1 Oktober 2020;
 - j. Nomor WA20-110162 tertanggal 1 Oktober 2020.
69. Bukti P-40.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-40.a.
70. Bukti P-41.a : Fotokopi sesuai asli Faktur yang diterbitkan oleh Tai Wah Distributors Pte Ltd dengan Nomor WA21-110415 tertanggal 6 Januari 2021.
71. Bukti P-41.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-41.a.
72. Bukti P-42.a : Fotokopi sesuai asli *Declaration of Chief Accounting Officer and Corporate Secretary of Wahl Clipper Corporation*”, tertanggal 12 Januari 2023 yang telah diapostile.
73. Bukti P-42.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-42.a.
74. Bukti P-43.a : Fotokopi sesuai asli 1 (satu) rangkap faktur penjualan produk LEGEND tahun 2014 yang diterbitkan oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nomor 831074 NY;
 - b. Nomor 811514 GA;
 - c. Nomor 808199 CA;
 - d. Nomor 845317 NJ; dan
 - e. Nomor 803604 IL.
75. Bukti P-43.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-43.a.
76. Bukti P-44.a : Fotokopi sesuai asli 1 (satu) rangkap faktur penjualan produk LEGEND tahun 2015 yang diterbitkan oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:



- a. Nomor 919019 NY;
 - b. Nomor 931430 NY;
 - c. Nomor 948922 TX;
 - d. Nomor 928262 NJ; dan
 - e. Nomor 916044 CA.
77. Bukti P-44.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-44.a.
78. Bukti P-45.a : Fotokopi sesuai asli 1 (satu) rangkap faktur penjualan produk LEGEND tahun 2016 yang diterbitkan oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nomor 979188 NY;
 - b. Nomor 2368 GA;
 - c. Nomor 67299 TX;
 - d. Nomor 2407 CA; dan
 - e. Nomor 61655 FL.
79. Bukti P-45.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-45.a.
80. Bukti P-46.a : Fotokopi sesuai asli 1 (satu) rangkap faktur penjualan produk LEGEND tahun 2017 yang diterbitkan oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nomor 158893 DE;
 - b. Nomor 165215 FL;
 - c. Nomor 151438 TX;
 - d. Nomor 82243 NY; dan
 - e. Nomor 99780 GA.
81. Bukti P-46.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-46.a.
82. Bukti P-47.a : Fotokopi sesuai asli 1 (satu) rangkap faktur penjualan produk LEGEND tahun 2018 yang diterbitkan oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nomor 189590 NY;
 - b. Nomor 187970 IL;
 - c. Nomor 203328 IL;
 - d. Nomor 206658 TX; dan
 - e. Nomor 278941 NJ.
83. Bukti P-47.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke



84. Bukti P-48.a : dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-47.a.
: Fotokopi sesuai asli 1 (satu) rangkap faktur penjualan produk LEGEND tahun 2019 yang diterbitkan oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nomor 327392 NY;
 - b. Nomor 385899 GA;
 - c. Nomor 407124 IL;
 - d. Nomor 425296 GA; dan
 - e. Nomor 94999 CA.
85. Bukti P-48.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-48.a.
86. Bukti P-49.a : Fotokopi sesuai asli 1 (satu) rangkap faktur penjualan produk LEGEND tahun 2020 yang diterbitkan oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nomor 553189 NY;
 - b. Nomor 531419 DE;
 - c. Nomor 561465 GA;
 - d. Nomor 569004 IL; dan
 - e. Nomor 567330 FL.
87. Bukti P-49.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-49.a.
88. Bukti P-50.a : Fotokopi sesuai asli 1 (satu) rangkap faktur penjualan produk LEGEND tahun 2021 yang diterbitkan oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nomor 591684 NY;
 - b. Nomor 641750 DE;
 - c. Nomor 646020 CA;
 - d. Nomor 667661 GA; dan
 - e. Nomor 569004 IL.
89. Bukti P-50.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-50.a.
90. Bukti P-51.a : Fotokopi sesuai asli 1 (satu) rangkap faktur penjualan produk CORDLESS LEGEND tahun 2021 yang diterbitkan oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nomor 000018688 TX;




- b. Nomor 000017378 TX;
 - c. Nomor 000019315 GA;
 - d. Nomor 000021860 IA; dan
 - e. Nomor 000019055 MN.
91. Bukti P-51.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-51.a.
92. Bukti P-52.a : Fotokopi sesuai asli 1 (satu) rangkap faktur penjualan produk LEGEND tahun 2022 yang diterbitkan oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nomor 000062315 FL;
 - b. Nomor 000058478 FL;
 - c. Nomor 000074037 GA;
 - d. Nomor 000077772 NJ; dan
 - e. Nomor 000061295 CA.
93. Bukti P-52.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-52.a.
94. Bukti P-53.a : Fotokopi sesuai asli 1 (satu) rangkap faktur penjualan produk CORDLESS LEGEND tahun 2022 yang diterbitkan oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nomor 000039070 TX;
 - b. Nomor 000067822 IN;
 - c. Nomor 000084135 CA;
 - d. Nomor 000072140 CA; dan
 - e. Nomor 000134912 IA.
95. Bukti P-53.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-53.a.
96. Bukti P-54.a : Fotokopi sesuai asli Faktur penjualan produk LEGEND yang diterbitkan oleh Phu Loc Int. No. 0000149 tertanggal 30 September 2019.
97. Bukti P-54.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-54.a.
98. Bukti P-55.a : Fotokopi sesuai asli Faktur penjualan produk LEGEND yang diterbitkan oleh Phu Loc Int. No. 0000787 tertanggal 24 Desember 2019.
99. Bukti P-55.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-55.a.
100. Bukti P-56.a : Fotokopi sesuai asli Faktur penjualan produk LEGEND yang diterbitkan oleh Phu Loc Int. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0000881 tertanggal 31 Desember 2019.
101. Bukti P-56.b : Fotokopi sesuai asli Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-56.a.
102. Bukti P-57.a : Fotokopi sesuai asli Dokumentasi Tampak Atas Produk Wahl LEGEND.
103. Bukti P-57.b : Fotokopi sesuai asli Dokumentasi Tampak Belakang Produk Wahl LEGEND.
104. Bukti P-57.c : Fotokopi sesuai asli Dokumentasi Tampak Depan Kemasan Produk Wahl LEGEND.
105. Bukti P-57.d : Fotokopi sesuai asli Dokumentasi Tampak Samping Kanan Kemasan Produk Wahl LEGEND.
106. Bukti P-57.e : Fotokopi sesuai asli Dokumentasi Tampak Belakang Kemasan Produk Wahl LEGEND.
107. Bukti P-57.f : Fotokopi sesuai asli Dokumentasi Tampak Samping Kiri Kemasan Produk Wahl LEGEND.
108. Bukti P-57.g : Fotokopi sesuai asli Dokumentasi Tampak Atas Kemasan Produk Wahl LEGEND.
109. Bukti P-58 : Fotokopi sesuai Print out Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Pendaftaran Merek "LEGEND" di kelas 8 atas nama Tergugat dengan Nomor Permohonan DID2020016128 dengan tanggal penerimaan 10 Maret 2020 dan Nomor Pendaftaran IDM000964031.
110. Bukti P-59 : Fotokopi sesuai print out Informasi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Permohonan Pendaftaran Merek "Wahl USA" di kelas 8 atas nama Tergugat dengan Nomor Permohonan DID2022025539 dengan tanggal penerimaan 06 April 2022.
111. Bukti P-60 :

Fotokopi sesuai asli Sertifikat Merek " D " atas nama Penggugat di kelas 8 dengan Nomor Agenda DID2022054130 dan Nomor Pendaftaran IDM001073280 tertanggal penerimaan 27 Juli 2022.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (Satu) orang Saksi yang bernama **Anthoni Martun**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 58 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berprofesi sebagai barber atau hair stylist dari tahun 2015.
- Bahwa saksi menerangkan sudah pernah pakai WAHL LEGEND sejak di list di Indonesia sekitar tahun 2017 atau tahun 2018.
- Bahwa saksi menerangkan sejak dari awal belajar sampai saat ini pun untuk persoalan mencukur tiap harinya, Saksi selalu memakai produk dari WAHL dan salah satunya itu WAHL LEGEND.
- Bahwa Saksi menerangkan jika saksi baru join di tim edukasi dari WAHL. Sehingga tim edukasi dari WAHL itu adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai perwakilan pengajar dari brand ini dan Saksi salah satunya ditunjuk sebagai perwakilan pengajar dari Indonesia untuk area Asia Tenggara.
- Bahwa Sebagai educator itu Saksi wajib mengadakan kelas online maupun offline. Di kelas Saksi wajib mengajarkan teknik dan trend terbaru dalam dunia rambut, dalam dunia cukur mencukur. Setelahnya Saksi juga wajib untuk membagikan pengetahuan Saksi berdasarkan pengalaman Saksi di dunia barbering. Saksi juga wajib untuk menjelaskan kegunaan dari tiap clipper atau alat kerja yang Saksi pakai beserta cara perawatannya. Intinya mengedukasi
- Bahwa dari kelas-kelas yang pernah Saksi bawakan kebanyakan audience/pesertanya sudah pasti barber atau hair stylist ataupun calon barber yang berminat untuk terjun ke dunia potong rambut.
- Bahwa Untuk barber, ketika kita mencari alat kerja hal pertama yang kita cari pasti dari brand WAHL dulu karena memang brand ini sudah mengakar sekali di Indonesia dari bertahun tahun lalu.
- Bahwa Adanya pendaftaran merek LEGEND dari Tergugat, yang sebenarnya LEGEND ini sudah dimiliki brandnya oleh WAHL semenjak lama. Sehingga saya jadi lebih susah mendapatkan barang yang asli. Ketika LEGEND ini sudah tidak dapat dijual secara bebas lagi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait pendaftaran merek milik PENGGUGAT maupun TERGUGAT di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Indonesia, sehingga tidak mengetahui apakah merek PENGGUGAT sudah terdaftar atau belum.
- Bahwa saksi menerangkan produk – produk PENGGUGAT bisa dibeli di market place namun tidak memiliki perusahaan di Indonesia dan tidak diproduksi di Indonesia.

Halaman 59 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan tidak pernah mengetahui produk TERGUGAT karena belum pernah melihat dan menggunakan produk – produk milik TERGUGAT.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T– 15 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asiinya. Dimana bukti tersebut yaitu :

1. Bukti T-1 Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No : 3171022205620003, atas Nama SANDI HAKIM, beralamat di Jalan H Samanhudi No. 42, RT 004, RW 002, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.
2. Bukti T-2 Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Merek dengan Nomor pendaftaran IDM000964031, kelas 8, sesuai tanggal penerimaan tanggal 19 Maret 2020 serta mendapat perlindungan eksklusif sampai dengan 19 Maret 2030, nama pemilik SANDI HAKIM.
3. Bukti T-3 Fotokopi sesuai photo produk alat cukur merek Legend milik Tergugat.
4. Bukti T-4 Fotokopi sesuai asli Invoice No.03/05/23W1.
5. Bukti T-5 Fotokopi sesuai asli Invoice No.03/05/23W1.
6. Bukti T-6 Fotokopi sesuai asli Invoice No.04/05/23W.
7. Bukti T-7 Fotokopi sesuai asli Invoice No.19/05/23W1.
8. Bukti T-8 Fotokopi sesuai asli Invoice No.02/06/23W.
9. Bukti T-9 Fotokopi sesuai asli Invoice No.09/06/23W1.
10. Bukti T-10 Fotokopi sesuai asli Invoice No.19/6/23W.
11. Bukti T-11 Fotokopi sesuai asli Invoice No.20/06/23W1.
12. Bukti T-12 Fotokopi sesuai asli Invoice No.27/6/23W.
13. Bukti T-13 Fotokopi sesuai asli Invoice No.3/7/23W1.
14. Bukti T-14 Fotokopi sesuai asli Invoice No.7/07/23W1.
15. Bukti T-15 Fotokopi sesuai asli Invoice No.12/07/23W.

Menimbang bahwa selain tergugat tidak mengajukan Saksi dan ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti TT – 1 dan Bukti TT–2 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asiinya. Dimana bukti tersebut yaitu :

Halaman 60 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



1. Bukti TT-01 Print Out Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, sertifikat merek LEGEND nomor daftar IDM000964031.
2. Bukti TT-02 Print Out Tangkapan Layar (Screenshot) Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, merek LEGEND nomor daftar IDM000964031.

Menimbang bahwa selain Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi dan ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena:

1. Tidak diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia secara dibawah sumpah;
2. Terdapat kekeliruan dimana disebut Pemberi Kuasa bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Penggugat tertulis adalah seorang Direktur namun tidak dijelaskan dan dicantumkan identitas direktur tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa menurut Majelis Surat Kuasa yang harus diterjemahkan adalah apabila Surat Kuasa tersebut aslinya dibuat dalam bahasa asing, sedangkan Surat Kuasa Penggugat di dalam perkara aquo sejak semula dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sehingga menurut Majelis, ketentuan bahwa Surat Kuasa yang dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah dimaksudkan apabila ng sejak semula dibuat dalam bahasa asing, sehingga berbeda dengan Surat Kuasa Penggugat aquo yang memang sudah dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sehingga ketentuan yang diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan tidak ada yang dilanggar;

Ad.2. Bahwa tentang adanya kekeliruan dalam Surat Kuasa Penggugat, menurut Majelis hal ini dapat dibenarkan, dengan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam Surat Kuasa (Power of Attorney) tanggal 2 Agustus 2022 tertulis : Pemberi Kuasa/The Authoriser adalah Brian Wahl tapi dan dikolom tandatangan tidak jelas apakah tulisan disitu merupakan tanda tangan atau tulisan nama saja dan ada tulisan CEO + President;
- Bahwa apabila dilihat dokumen passport yang disampaikan Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan identitas/nama pemegang passport yang tertulis adalah Brian Daniel;
- Bahwa di dalam Surat Gugatan tidak disebutkan siapa yang mewakili Penggugat Wahl Clipper Corporation yang memberikan Kuasa, hanya disebutkan : "Wahl Clipper Corporation ... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2022 yang telah dinotarisasi oleh Notaris Publik setempat pada tanggal 19 Agustus 2022, dan dilakukan pengesahan oleh Jesse White melalui setifikat apostil No. C22JW076939, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Dr. Justisiari P. Kusumah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor hukum **K&K Advocates – intellectual property ...dst**";
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Perusahaan yang bernama Melissa Woessner /menyebutkan yang menjadi Presiden Wahl Clipper Corporation adalah bernama Brian Wahl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan di atas, maka terdapat ketidak pastian tentang identitas yang diterangkan dalam dokumen yang disampaikan tentang siapakah yang mewakili Penggugat Wahl Clipper Corporatin yang telah memberi Kuasa kepada Dr. Justisiari P. Kusumah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor hukum **K&K Advocates – intellectual property** yang beralamat di KMO Building, 5th floor, Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1, Jakarta 12120 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2022'

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan bukti bukti yang memadai untuk memastikan siapa yang telah memberikan Kuasa mewakili Penggugat Wahl Clipper Corporation tersebut, maka terdapat keragu raguan tentang keabsahan Surat Kuasa tertanggal 2 Agustus 2022, sehingga Surat Kuasa tersebut tidak dapat diterima dan digunakan dalam perkara aquo;

Halaman 62 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa tertanggal 2 Agustus 2022 tersebut tidak dapat diterima untuk digunakan dalam perkara aquo, sehingga kedudukan Para Penerima Kuasa juga tidak dapat dibenarkan mewakili Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Eksepsi Tergugat tentang Surat Kuasa Penggugat tidak sah dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pemeriksaan Pokok perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan ini diajukan adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Penggugat sebesar yang tercantum nantinya dalam amar putusan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Surat Kuasa Penggugat tidak sah;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2023, oleh kami, kami, T. Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H, M.H. dan Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 4 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 63 Putusan HKI Nomor 69 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., dan Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., masing masing Hakim Anggota tersebut, dibantu Saiful Hadiyanto., S. Kom, M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

T. Oyong, S.H., M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Saiful Hadiyanto, S. Kom., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 40.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. Panggilan Sidang.....	Rp 1.250.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp.1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)



PUTUSAN

Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024

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

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

WAHL CLIPPER CORPORATION, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Amerika Serikat, berkedudukan di 2900 North Locust Street Sterling, IL 61081, USA, diwakili oleh Brian Wahl selaku President/CEO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022 yang telah dinotarisasi oleh Notaris Publik setempat pada tanggal 19 Agustus 2022, dan dilakukan pengesahan oleh Jesse White melalui Sertifikat Apostille Nomor C22JW076939, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Justisiari Perdana Kusumah, S.H., M.H., Elsiانا Inدا Putri Maharani, S.H., M.Hum., dan Fajar B. Kusumo, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum K & K Advocates, beralamat di KMO Building, 5th Floor, Suite 502, Jalan Kyai Maja, Nomor 1, Jakarta 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

SANDI HAKIM, bertempat tinggal di Jalan H. Samanhudi, Nomor 42, RT 04, RW 02, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pasar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyudin, S.H., dan Sintia Buana Wulandari, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Raska & Partner, beralamat di Jalan Bungur Besar 19, Nomor 13, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024



D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di

Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8 - 9 Jakarta, yang diwakili oleh Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Susanti, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

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

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek LEGEND baik kata, logo, dan kombinasi keduanya yang terdaftar atas nama Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek terkenal LEGEND baik kata, logo, dan kombinasi keduanya di kelas 8;
4. Menyatakan pendaftaran merek LEGEND Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal "LEGEND" milik Penggugat pada barang/jasa sejenis;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan pendaftaran merek LEGEND Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) telah dilakukan/diajukan atas dasar itikad tidak baik;
6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek LEGEND Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan);
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret merek LEGEND Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) dari Berita Resmi Merek;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan pencoretan/pembatalan merek LEGEND nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) dalam Berita Resmi Merek;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; dan
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

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

- Eksepsi surat kuasa Penggugat tidak sah karena tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 21 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Surat Kuasa Penggugat tidak sah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan di persidangan dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon Kasasi melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 21 September 2023, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/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 Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2023;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024



3. Mengadili sendiri dengan memutuskan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan merek LEGEND baik kata, logo, dan kombinasi keduanya yang terdaftar atas nama Penggugat adalah merek terkenal;
 - c. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek terkenal LEGEND baik kata, logo, dan kombinasi keduanya di kelas 8;
 - d. Menyatakan pendaftaran merek LEGEND Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal "LEGEND" milik Penggugat pada barang/jasa sejenis;
 - e. Menyatakan pendaftaran merek LEGEND Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) telah dilakukan/diajukan atas dasar itikad tidak baik;
 - f. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek LEGEND nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan);
 - g. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret merek LEGEND nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) dari Berita Resmi Merek;
 - h. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan pencoretan/pembatalan merek LEGEND nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) dalam Berita Resmi Merek;
 - i. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; dan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh karena ternyata putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebab terbukti Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing) tertanggal 4 Januari 2021 atau dikenal juga dengan sebutan Konvensi Apostille;

Bahwa meskipun Konvensi Apostille tidak mengatur secara lengkap dokumen-dokumen apa saja yang merupakan dokumen publik, namun Konvensi Apostille memberikan petunjuk mengenai jenis dokumen yang diperlakukan sebagai dokumen publik, yaitu:

1. **Dokumen yang berasal dari suatu otoritas yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan, atau jurusita**

Pemerintah RI menyatakan lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 bahwa dokumen yang diterbitkan oleh kejaksaan sebagai lembaga penuntutan di Indonesia, tidak termasuk dalam dokumen publik yang persyaratannya dihapuskan berdasarkan Konvensi Apostille.

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024



2. Dokumen administratif

Dokumen administratif yaitu dokumen yang diterbitkan oleh pejabat administratif.

Beberapa contoh dari dokumen administratif adalah (i) sertifikat kelahiran, kematian, dan perkawinan, (ii) sertifikat hak atas tanah, (iii) sertifikat pendaftaran hak atas kekayaan intelektual, atau (iv) dokumen berkenaan dengan pendidikan.

3. Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris

Di Indonesia, notaris merupakan pejabat publik. Dengan demikian, setiap instrumen atau akta yang dibuat oleh notaris yang menggambarkan kewajiban hukum atau secara formal mencatat atau memverifikasi setiap perbuatan yang telah dilakukan atau disepakati, merupakan dokumen publik.

4. Sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani perseorangan dalam kewenangan perdatanya

Konvensi Apostille tidak memberikan definisi mengenai sertifikat resmi. Konvensi Apostille memberikan beberapa contoh, seperti (i) sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau keabsahan dokumen tersebut sejak tanggal tertentu, atau (ii) pengesahan tanda tangan secara notarial.

Bahwa dengan demikian konsekuensi pengesahan Konvensi Apostille tersebut maka dengan sertifikat legalisasi Apostille, suatu dokumen publik yang dikeluarkan oleh otoritas asing, akan secara otomatis diakui secara hukum oleh 122 negara, termasuk Indonesia;

Bahwa ternyata Surat Kuasa Penggugat ditandatangani oleh Brian Wahl selaku President/CEO dimana surat kuasa tersebut merupakan dokumen yang telah bersertifikat apostille yang ditandatangani oleh Rhonda K Gaumer dalam kapasitasnya sebagai notaris publik *Whiteside County* dan Apostille tersebut ditandatangani oleh Jesse White, Sekretaris Negara Illinois, dan berdasarkan *Resolution of The Board of Directors of Wahl Clipper Corporation*, Presiden Perusahaan memiliki kewenangan untuk memberikan surat kuasa yang berkaitan dengan tindakan, pengajuan dan proses lain di Pengadilan, lembaga strategis, kantor pemerintahan dan forum lain yang memiliki yurisdiksi hal tersebut di tempat global manapun;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Bahwa fakta tersebut dikuatkan pula oleh pernyataan Sekretaris Perusahaan Wahl Clipper Corporation yang menegaskan wewenang dan otoritas Brian Wahl sebagai President Wahl Clipper Corporation untuk menandatangani dan menyampaikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlindungan dan perluasan hak kekayaan Intelektual Wahl Clipper Corporation, sehingga berdasarkan uraian tersebut Brian Wahl memiliki kewenangan memberikan surat kuasa mewakili Wahl Clipper Corporation, dan dengan demikian surat kuasa tersebut adalah sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan Mahkamah Agung akan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa meskipun *Judex Facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam perkara *a quo* maka Mahkamah Agung dengan memperhatikan asas peradilan pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta kaidah hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 akan memeriksa dan mengadili pokok perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena ternyata telah diajukan dalam persidangan *Judex Facti* bukti-bukti kedua belah pihak secara lengkap maka terhadap pokok perkara akan diperiksa dan diadili dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana bukti P-3a ternyata Merek LEGEND milik Penggugat telah didaftarkan di Amerika Serikat pada tanggal 27 Mei 2014 dan telah terdaftar pula di beberapa negara yaitu Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand dan Korea Selatan (*vide* bukti P-4a sampai dengan P-8b);
- Bahwa dari bukti P-37.a sampai P-56.b telah terbukti pula Penggugat secara nyata telah menggunakan serta melakukan penjualan produk dengan Merek LEGEND sehingga memiliki pangsa pasar yang luas dalam memperdagangkan/memperkenalkan produk alat cukur elektrik dengan Merek "LEGEND" dengan **telah menembus batas-batas nasional dan regional** dari negara Amerika yang merupakan asal Merek "LEGEND" milik Penggugat/Pemohon Kasasi, oleh karena itu Merek "LEGEND" milik Pemohon Kasasi dapat dikatakan telah memenuhi kriteria "jangkauan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024



daerah penggunaan," sehingga dapat dikategorikan sebagai Merek Terkenal, demikian pula terhadap intensitas dan Promosi Merek;

- Bahwa berdasarkan Bukti P-13 sampai Bukti P-19 telah terbukti Penggugat/Pemohon Kasasi telah secara aktif mengadakan dan/atau mengikuti berbagai kegiatan (*event*) pameran di bidang jenis usaha kecantikan, khususnya di bidang usaha produk alat cukur elektrik (*barber*), baik di Indonesia maupun di negara lain sejak sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek LEGEND (objek gugatan) sehingga Merek Penggugat memenuhi unsur kriteria sebagai Merek Terkenal;
- Bahwa di lain pihak Merek Tergugat terdaftar di Indonesia baru pada tanggal 19 Maret 2020, dan setelah memperhatikan Merek LEGEND milik Penggugat dan Merek LEGEND milik Tergugat ternyata terdapat persamaan pada pokoknya baik dalam tampilan, susunan huruf, bunyi pengucapan dan kelas barang yang sama-sama berada pada kelas 8, sehingga berdasarkan uraian tersebut Tergugat menunjukkan **iktikad tidak baik dengan membonceng keterkenalan merek LEGEND milik Penggugat** sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen," dan oleh karenanya permohonan pembatalan merek yang diajukan Penggugat terhadap merek LEGEND milik Tergugat adalah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WAHL CLIPPER CORPORATION tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 21 September 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WAHL CLIPPER CORPORATION** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 21 September 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek **LEGEND** baik kata, logo, dan kombinasi keduanya yang terdaftar atas nama Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek terkenal **LEGEND** baik kata, logo, dan kombinasi keduanya di kelas 8;
4. Menyatakan pendaftaran merek **LEGEND** Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal "**LEGEND**" milik Penggugat pada barang/jasa sejenis;
5. Menyatakan pendaftaran merek **LEGEND** Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) telah dilakukan/ diajukan atas dasar iktikad tidak baik;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membatalkan pendaftaran merek LEGEND Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan);
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret merek LEGEND Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) dari Berita Resmi Merek;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan pencoretan/pembatalan merek LEGEND Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) dalam Berita Resmi Merek;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum Termohon Kasasi (Tergugat) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP.19621220 198612 1 001