

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 830 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 antara:

 YUSAK KUSNADI, bertempat tinggal di Jalan Pademangan II, Gg. 12, Nomor 15 C, RT 008, RW 005, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benyamin Radja D Panjaitan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Benyamin Panjaitan & Partners, beralamat di Soho Capital Podomoro City, 32nd Floor/7, Jalan Letjen S. Parman, Kavling 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023;

Pemohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I;

2. MELINDA OLIVIA, bertempat tinggal di Citra 2 Ext Blok BH-5, Nomor 2, RT 009, RW 008, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny B. Talapessy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada RBT Law Firm, beralamat di Menara Karya, Lt. 25, Unit C2, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X5, Kav 1-2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat;

Lawan

BOSCH SECURITY SYSTEMS, LLC., diwakili oleh Ramesh Jayaraman selaku Direktur, berkedudukan di 130 *Perinton Parkway, Fairport, New York* 14450, Amerika Serikat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Assegaf, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Pacific Patent Multiglobal, Dipo Business Center, Lt. 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 51-52, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, diwakili oleh Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nova Susanti, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para aparatur Sipil Negara pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan merek "EV dan Logo" dan "ELECTRO-VOICE" milik Penggugat sebagai merek terkenal;
- Menyatakan merek "EV ELECTROVOICE" Nomor Pendaftaran
 IDM000328996 dan merek "EV ELECTRO-VOCAL + Logo" Nomor

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal "EV dan Logo" dan "ELECTRO-VOICE" milik Penggugat;

- Menyatakan merek "EV ELECTROVOICE" Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek "EV ELECTRO-VOCAL + Logo" Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat, didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
- Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "EV ELECTROVOICE" Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek "EV ELECTRO-VOCAL + Logo" Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
- 6. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Turut Tergugat II, untuk mencoret pendaftaran merek "EV ELECTROVOICE" Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek "EV ELECTRO-VOCAL + Logo" Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
- 7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk kepada putusan ini;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat jangka waktu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 84/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 21 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan merek "EV dan Logo" dan "ELECTRO-VOICE" milik Penggugat sebagai merek terkenal;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan merek "EV ELECTROVOICE" Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek "EV ELECTRO-VOCAL + Logo" Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "EV dan Logo" dan "ELECTRO-VOICE" milik Penggugat;
- Menyatakan merek "EV ELECTROVOICE" Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek "EV ELECTRO-VOCAL + Logo" Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat, didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
- Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "EV ELECTROVOICE" Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek "EV ELECTRO-VOCAL + Logo" Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
- 6. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Turut Tergugat II, untuk mencoret pendaftaran merek "EV ELECTROVOICE" Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek "EV ELECTRO-VOCAL + Logo" Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
- 7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk kepada putusan ini;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi I pada tanggal 21 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024





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

Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 16 April 2024 itu juga;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi II pada tanggal 21 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 16 April 2024 itu juga;

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, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Jkt. Pst., tertanggal 21 Maret 2024 yang dimohonkan kasasi;
- Mengadili sendiri perkara kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Jkt. Pst., tertanggal 21 Maret 2024 yang dimohonkan kasasi;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I/Pemohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer





putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi I tidak dapat diterima; atau;
- 2. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi I untuk seluruhnya;
- 3. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara; Pemohon Kasasi II:
- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut di atas untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 21 Maret 2023;

Mengadili Kembali:

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2. Menghukum Termohon Kasai/Penggugat membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 April 2024 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa merek "EV ELECTROVOICE" Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek "EV ELECTRO-VOCAL + Logo" Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal "EV dan Logo" dan "ELECTRO-VOICE" milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat pemilik merek "EV dan Logo" dan "ELECTRO-VOICE, dan merek "EV" merupakan kepanjangan dari kata "ELECTRO-VOICE, juga

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024





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

- merupakan nama perusahaan Penggugat yakni "ELECTRO-VOICE, Incorporated", sebelum kemudian dalam perjalanannya berubah menjadi nama perusahaan saat ini, Bosch Security Systems, LLC;
- Bahwa merek Penggugat adalah merek terkenal oleh karena Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama merek "EV dan Logo" dan "ELECTRO-VOICE dan telah terdaftar di Negara Amerika Serikat dengan Nomor Pendaftaran 597559, tanggal Penerimaan 26-01-1953, tanggal Pendaftaran 2-11-1954 yang didaftar untuk melindungi jenis barang di Kelas 9 yakni "mikrofon, dudukan mikrofon, transformer mikrofon dan aksesoris mikrofon, klakson lipat pengeras suara, jaringan pengeras suara dan aksesoris pengeras suara, amplifier, sistem distribusi televisi dan katrid pengambilan fonografi' dan juga telah terdaftar di beberapa Negara diantaranya: Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Islandia, Malaysia, Cina, Korea Selatan, India, Uni Eropa (EUIPO) terdaftar di 28 Negara: Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris, Uni Eropa (EUIPO) terdaftar di 28 Negara, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris. Filipina, Meksiko, Australia (AU), Israel (IL), Mexico (MX), New Zealand (NZ), Tunisia (TN), (melalui Pendaftaran Internasional/Madrid Sistem), hal ini menunjukkan merek "EV dan Logo" dan "ELECTRO-VOICE", merek terkenal;
- Bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan pendaftaran atas merek-merek:
- "EV ELECTROVOICE" Nomor Pendaftaran IDM000328996, Nomor Permohonan 0002010024579, Tanggal Penerimaan Permohonan 7 Juli 2010 Tanggal Pendaftaran 25 Oktober 2011 Kelas 9 dengan jenis barang "Loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wireless"; dan;
- "EV ELECTRO-VOCAL + Logo" Nomor Pendaftaran IDM000419658, Nomor Permohonan 0002011048481, Tanggal Penerimaan Permohonan 29

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 Tanggal Pendaftaran 31 Mei 2021 Kelas 9 dengan jenis barang "Loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wireless";

yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya maupun pada pokoknya dengan merek terkenal Penggugat;









Merek Penggugat

Merek Tergugat

Bahwa kemudian Turut Tergugat I mengalihkan merek-merek tersebut kepada Tergugat, pengalihan mana telah dicatatkan pada Turut Tergugat II;

Bahwa dilihat dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antar unsur maupun bunyi ucapan diantara merek-merek milik Tergugat dengan merek-merek milik Penggugat tersebut ternyata terbukti merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-Merek milik Penggugat, perbedaannya hanya pada logo EV milik Tergugat ditempatkan pada bingkai persegi empat dengan latar belakang hitam dan warna huruf putih, sedangkan merek milik Penggugat tidak menggunakan bingkai dan warna huruf hitam, namun secara dominan dari bentuk huruf dan kata-kata pada merek-merek milik Tergugat dan milik Penggugat tersebut menunjukkan adanya persamaan pada pokoknya, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa "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

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024





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

antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut;

Bahwa patut diduga Tergugat dalam mendaftarkan mereknya, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: YUSAK KUSNADI dan Pemohon Kasasi II: MELINDA OLIVIA tersebut harus ditolak;

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

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:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: YUSAK KUSNADI dan Pemohon Kasasi II: MELINDA OLIVIA tersebut;
- 2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer





putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

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

Ttd.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i...............Rp 10.000,00 2. R e d a k s i............Rp 10.000,00 3. Administrasi Kasasi<u>Rp4.980.000,00</u> Jumlah............Rp5.000.000,00

> Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI Atas nama Panitera Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. NIP. 196212201986121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024