



PUTUSAN
Nomor 280 K/Pdt.Sus-HKI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

AGUS MAKMUR, bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 220 A-B, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Suryowidodo, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MAAS Law Office, beralamat di Jalan Hidup Baru Raya, Nomor 27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

DIESEL, S.p.A., suatu perseroan menurut hukum Negara Italia, yang diwakili oleh CEO Marco Agnolin, berkedudukan di Via dell'Industria 4/6, 36042, Breganze (VI), Italia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Amris Pulungan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pulungan, Wiston & Partners, beralamat di Graha Intermasa 3rd floor, Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 102, Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2019;

Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK & INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, RT 16/RW 4, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibukota Jakarta, Indonesia;

Turut Termohon Kasasi;

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. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat sebagai merek terkenal internasional dan merek terkenal di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat bagian essential dari nama badan hukum Penggugat, yakni DIESEL, S.p.A.;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek "DIESEL & Variasinya" di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
5. Menyatakan merek "DIESEL HOUSE" atas nama Tergugat, Daftar Nomor IDM 000427827, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" Daftar Nomor IDM 000427827, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, mengandung itikad tidak baik, karena meniru merek-merek terkenal milik Penggugat;
7. Menyatakan batal pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" Daftar Nomor IDM 000427827, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, milik Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt.Sus-HKI/2020

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

putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" Daftar Nomor IDM 000427827, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, milik Tergugat, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Ketua *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Jkt. Pst., tanggal 17 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat sebagai merek terkenal internasional dan merek terkenal di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat bagian essensial dari nama badan hukum Penggugat, yakni DIESEL, S.p.A.;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek "DIESEL & Variasinya" di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
5. Menyatakan merek "DIESEL HOUSE" atas nama Tergugat, Daftar Nomor IDM 000427827, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" Daftar Nomor IDM 000427827, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas 25, mengandung itikad tidak baik, karena meniru merek-merek terkenal milik Penggugat;

7. Menyatakan batal pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" Daftar Nomor IDM 000427827, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, milik Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" Daftar Nomor IDM 000427827, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, milik Tergugat, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.661.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 31/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 12 November 2019;

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

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Jkt. Pst., tanggal 17 Oktober 2019;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk secara membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam setiap tingkat peradilan;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek DIESEL HOUSE Nomor IDM 000427827 kelas 25 tertanggal 10 Oktober 2014 yang berlaku sejak 27 Agustus 2010 atas nama Agus Makmur (Pemohon Kasasi/Tergugat) dengan merek-merek DIESEL dan variasinya milik Termohon Kasasi/Penggugat;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat mendaftarkan merek DIESEL HOUSE kelas 25 dengan itikad baik dan tidak meniru merek Termohon Kasasi/Penggugat;
4. Menyatakan menolak untuk membatalkan merek DIESEL HOUSE Nomor 000427827 kelas 25, tanggal 10 Oktober 2014 yang berlaku tanggal penerimaan 27 Agustus 2010 atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat;
5. Menyatakan merek DIESEL HOUSE kelas 25 Nomor IDM000427827, tertanggal 10 Oktober 2014 berlaku sejak 27 Agustus 2010 untuk melindungi jenis barang: Konveksi yaitu: kemeja lengan panjang, pendek, celana panjang, pendek, celana jeans, celana dalam untuk pria, wanita, jaket, T-shirt, baju-baju kaos, kaos oblong, kaos singlet, rok luar/dalam, daster, blouse, kutang wanita, korset, kebaya, piama, baju tidur, baju seragam, baju stelan, jas, baju safari, baju olah raga, baju renang, celana

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renang, ban pinggang, dasi, topi, sepatu, sandal, dan selop yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Agus Makmur (Pemohon Kasasi/Tergugat) adalah merek yang sah secara hukum di Indonesia dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek;

6. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dan memerintahkan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat tetap mendaftarkan merek "DIESEL HOUSE" Daftar Nomor IDM 000427827, Tanggal 10 Oktober 2014 berlaku sejak 27 Agustus 2010, dalam kelas 25, milik Tergugat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen HaKI Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2019 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 tanggal 12 November 2019 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian dan Undang Undang Merek;

Bahwa dalam menyimpulkan adanya persamaan pada pokoknya antara merek Tergugat DIESEL HOUSE dengan merek Penggugat sebagai pemilik merek terkenal DIESEL & Variasinya, *Judex Facti* telah tepat dan benar dengan memperhatikan putusan-putusan terdahulu;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merek DIESEL milik Penggugat/Termohon Kasasi sudah terdaftar pertama kali di Italia sejak tanggal 16 Februari 1982, Nomor 330447 dalam kelas barang 18 dan 25, sudah dipromosikan ke beberapa Negara dan merupakan merek terkenal, sehingga merek DIESEL House milik Tergugat di kelas yang sama dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan milik Penggugat dapat menyesatkan konsumen;

Bahwa Penggugat satu-satunya pemilik merek DIESEL dan variasinya di Indonesia;

Dengan demikian pendaftaran merek DIESEL House dalam kelas 25 oleh Tergugat/Pemohon Kasasi tidak beritikad baik karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat/Termohon Kasasi *vide* Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

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 AGUS MAKMUR tersebut harus ditolak;

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

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt.Sus-HKI/2020

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

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 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

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

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Ttd.

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

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt.Sus-HKI/2020



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

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meteral	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 4.984.000,00
Jumlah	Rp 5.000.000,00

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

Dr. HASWANDI, SH., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt.Sus-HKI/2020