



PUTUSAN
Nomor 148 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:

PT. TONG SHEND IND, diwakili oleh Direktur, Ir. Lian Rimba, berkedudukan di Pergudangan Laksana Business, Blok F21, Jalan Raya Kalibaru, Kelurahan Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Togu Sugianto Sitorus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HTS & Associates, beralamat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania, Blok E, Nomor 17, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. ATALI MAKMUR, diwakili oleh Direktur Utama, Denny Makmur, berkedudukan di Rukan Exclusive BGM PIK, Blok G, Nomor 65-66, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administratif Jakarta Utara, Provinsi DKI. Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Amris Pulungan, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara Pulungan, Wiston & Partners, beralamat di Graha Intermasa, 3rd Floor, Jalan Cempaka Putih Raya, Nomor 102, Jakarta, 10510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023;
Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA R.I.

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK & INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaeling. 8-9, RT. 16/RW. 4, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12940, 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 dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek "JOYKO" milik Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek " **JOYKO** " di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
4. Menyatakan merek-merek :

JOYCO

Daftar Nomor IDM000592578, tanggal 28 Juli 2017, dalam kelas 1;

JOYKO

Daftar Nomor IDM000927718, tanggal 2 Desember 2021, dalam kelas 1;



Daftar Nomor IDM001054174, tanggal 31 Januari 2023, dalam kelas 1;

atas nama Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek " **JOYKO** " milik Penggugat;

5. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek-merek:

JOYCO

Daftar Nomor IDM000592578, tanggal 28 Juli 2017, dalam kelas 1;



JOYKO

Daftar Nomor IDM000927718, tanggal 2 Desember 2021, dalam kelas 1;



Daftar Nomor IDM001054174, tanggal 31 Januari 2023, dalam kelas 1;

mengandung unsur iktikad tidak baik, karena meniru merek " **JOYKO** " milik Penggugat;

6. Menyatakan batal pendaftaran merek-merek :

JOYCO

Daftar Nomor IDM000592578, tanggal 28 Juli 2017, dalam kelas 1;

JOYKO

Daftar Nomor IDM000927718, tanggal 2 Desember 2021, dalam kelas 1;



Daftar Nomor IDM001054174, tanggal 31 Januari 2023, dalam kelas 1;

atas nama Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek-merek:

JOYCO

Daftar Nomor IDM000592578, tanggal 28 Juli 2017, dalam kelas 1;

JOYKO

Daftar Nomor IDM000927718, tanggal 2 Desember 2021, dalam kelas 1;



Daftar Nomor IDM001054174, tanggal 31 Januari 2023, dalam kelas 1

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;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan daluarsa atau telah melewati tenggang waktu gugatan (*exceptio temporis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan lewat waktu (daluarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek "JOYKO" milik Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek " **JOYKO** " di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
4. Menyatakan merek-merek:

JOYCO

Daftar Nomor IDM000592578, tanggal 28 Juli 2017, dalam kelas 1.

JOYKO

Daftar Nomor IDM000927718, tanggal 2 Desember 2021, dalam kelas 1;



Daftar Nomor IDM001054174, tanggal 31 Januari 2023, dalam kelas 1;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-HKI/2024

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)



atas nama Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek " **JOYKO** " milik Penggugat;

5. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek-merek:

JOYKO

Daftar Nomor IDM000592578, tanggal 28 Juli 2017, dalam kelas

JOYKO

1;

Daftar Nomor IDM000927718, tanggal 2 Desember 2021, dalam kelas 1;



Daftar Nomor IDM001054174, tanggal 31 Januari 2023, dalam kelas 1;

mengandung unsur iktikad tidak baik, karena meniru merek " **JOYKO** " milik Penggugat;

6. Menyatakan batal pendaftaran merek-merek:

JOYKO

Daftar Nomor IDM000592578, tanggal 28 Juli 2017, dalam kelas 1;

JOYKO

Daftar Nomor IDM000927718, tanggal 2 Desember 2021, dalam kelas 1;



Daftar Nomor IDM001054174, tanggal 31 Januari 2023, dalam kelas 1 atas nama Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek-merek:

JOYKO

Daftar Nomor IDM000592578, tanggal 28 Juli 2017, dalam kelas 1;

JOYKO

Daftar Nomor IDM000927718, tanggal 2 Desember 2021, dalam kelas 1;



Daftar Nomor IDM001054174, tanggal 31 Januari 2023,



dalam kelas 1;

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;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2023 terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 38 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-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 tersebut pada tanggal 1 September 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 1 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 8 Agustus 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar perkara yang timbul dalam setiap tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

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

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 1 September 2023 dan kontra memori tanggal 18 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek **JOYKO** milik Penggugat pertama sekali terdaftar di Singapore tanggal 5 Oktober 2011 untuk kelas 16, di *Europeon Union Intellectual Property Offiice* (EUIPO) yang terdiri dari negara Austria, Belanda Belgia, Bulgaria dan sebagainya) tanggal 31 Juli 2012 untuk kelas 16 bukti 128a, di United Kingdom tanggal 21 Juli 2012 untuk kelas 16, di Hongkong tanggal 31 Juni 2012, pendaftaran di China tanggal 7 Maret 2013 untuk barang kelas 9 dan kelas 15 bukti P. 95a dan sebagainya;
- Bahwa di Indonesia merek milik Penggugat telah terdaftar untuk barang kelas 8 tanggal 8 Oktober 2001 dengan Nomor Pendaftaran IDM 000327120 dan berikutnya untuk barang kelas 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, sehingga


Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-HKI/2024

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)



berdasarkan semua bukti sertifikat pendaftaran yang diajukan Penggugat, maka Merek **JOYKO** milik Penggugat sudah dikenal di Indonesia sejak tanggal 8 Oktober 2001 dan dapat dikategorikan sebagai merek terkenal;

- Bahwa merek-merek Tergugat berupa: **JOYCO**, terdaftar dengan Nomor IDM000592578 tanggal 28 Juli 2017, dalam kelas **JOYKO** 01, merek terdaftar dengan Nomor IDM000927718 tanggal 2 Desember 2021 dalam  kelas 1, dan terdaftar dengan Nomor IDM001054174 tanggal 31 Januari 2023, dalam kelas 1
- Bahwa apabila disandingkan kedua merek tersebut, maka akan terlihat antara merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat, baik dari segi cara penulisan maupun dari jenis huruf yang digunakan oleh kedua merek tersebut yaitu sama-sama menggunakan huruf "J O Y O" hanya saja merek Tergugat menggunakan huruf "C" sedangkan merek Penggugat memakai huruf "K", sementara dari segi warna yang digunakan, sama-sama memakai warna merah. Kemudian oleh Tergugat merek warna hitam digunakan warna biru;

Merek milik Penggugat	Merek milik Tergugat
 	  



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga dari segi bunyi dan ucapan kedua merek tersebut, bahwa antara merek **JOYCO** milik Tergugat dengan merek **JOYKO** milik Penggugat apabila kata merek tersebut diucapkan maka akan mengeluarkan bunyi yang sama, sehingga dari segi mempunyai persamaan bunyi ucapan merek milik Tergugat mempunyai peramaan bunyi dengan merek milik Penggugat;
- Bahwa di samping itu merek Penggugat sudah terdaftar untuk barang dalam kelas 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas patut diduga Tergugat 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 melanggar Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah mendaftarkan merek miliknya dengan niat iktikad tidak baik, maka gugatan pembatalan yang diajukan Penggugat tidak melampaui jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (2) 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: PT. TONG SHEND IND tersebut harus ditolak;

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

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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: **PT. TONG SHEND IND**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam 10iding terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, 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.

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

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

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 R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001