



PUTUSAN
Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YUWONO PUGUH SANTOSO, bertempat tinggal di Griya Kedungbadak, Blok A-12, RT 008, RW 003, Desa Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, 16164, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anggiat Napitupulu, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Biro Hukum *Anggiat Napitupulu, S.H., & Partners*, beralamat di Komplek Auri, Jalan Triloka VIII, Blok F, Nomor 8, Pancoran, Jakarta Selatan, 12780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2022, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Benny Pardede, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Benny Pardede, S.H., & Associates*, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok M, Nomor 46, Cempaka Putih, Jalan Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 15 September 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

m e l a w a n

INTEGRATED ASSESSMENT SERVICES PRIVATE LIMITED, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara India, berkedudukan di 1495/1, Manasarovar, 16th Main Road, Anna Nagar West, Chennai-600040, Tamil Nadi, India, diwakili oleh Thirumaran Jeyalatha selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ichwan Anggawirya, S.Sn., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, Konsultan Kekayaan Intelektual pada kantor *Master Lawyer*, beralamat di Equity Tower, Lantai 49,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jend. Sudirman Kaveling 52-53, (SCBD), Jakarta 12190,
DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16
November 2022;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n:

1. **PT INOVATOR ASESMEN SINERGIS**, suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Gedung MTH Square, Ground Level 3A, Nomor 21, Jalan MT. Haryono, Kaveling 10, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13330;
2. **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** *cq* **DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940;


Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para 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:




Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek  "IAS INTEGRATED ASSESSMENT SERVICES dan Logo" yang didaftarkan oleh Tergugat, Nomor IDM000655623, tertanggal 28 Mei 2018, Kelas Barang/Jasa: 42, memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek "IAS INTEGRATED ASSESSMENT SERVICES" milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat beriktikad tidak baik dalam melakukan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



permohonan pendaftaran Merek  "IAS INTEGRATED ASSESSMENT SERVICES dan Logo" Nomor IDM000655623, tertanggal 28 Mei 2018, Kelas Barang/Jasa: 42;

4. Menyatakan Merek  "IAS INTEGRATED ASSESSMENT SERVICES dan Logo" Nomor IDM000655623, tertanggal 28 Mei 2018, Kelas Barang/Jasa: 42, yang didaftarkan oleh Tergugat, dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk dan taat pada putusan dalam perkara ini dengan mencoret Merek  "IAS INTEGRATED ASSESSMENT SERVICES dan Logo", No. IDM000655623, tertanggal 28 Mei 2018, Kelas Barang/Jasa: 42, dalam Berita Resmi Merek;
6. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengabulkan pendaftaran Merek  "IAS INTEGRATED ASSESSMENT SERVICES" Nomor Permohonan: JID2019059298, Kelas Jasa: 42, milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

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

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

1. Surat kuasa dibuat di luar negeri tidak memenuhi syarat formil;
2. Gugatan premature;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
5. Petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:


Dalam Rekonvensi:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dalil dan argumentasi serta alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan pendirian PT Integrated Assessment Service batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi atas penggunaan Merek  IAS milik Penggugat Rekonvensi sebesar USD5,000,000.00 atau Rp71.350.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar USD705/hari atau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini;

Subsidiar:

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:







- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



2. Menyatakan Merek  "IAS INTEGRATED ASSESSMENT SERVICES dan Logo" yang didaftarkan oleh Tergugat, Nomor IDM000655623, tertanggal 28 Mei 2018, Kelas Barang/Jasa: 42, memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek  "IAS INTEGRATED ASSESSMENT SERVICES" milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat beriktikad tidak baik dalam melakukan permohonan pendaftaran Merek  "IAS INTEGRATED ASSESSMENT SERVICES dan Logo" Nomor IDM000655623, tertanggal 28 Mei 2018, Kelas Barang/Jasa: 42;
4. Menyatakan Merek  "IAS INTEGRATED ASSESSMENT SERVICES dan Logo" Nomor IDM000655623, tertanggal 28 Mei 2018, Kelas Barang/Jasa: 42, yang didaftarkan oleh Tergugat, dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk dan taat pada putusan dalam perkara ini dengan mencoret Merek  "IAS INTEGRATED ASSESSMENT SERVICES dan Logo", Nomor IDM000655623, tertanggal 28 Mei 2018, Kelas Barang/Jasa: 42, dalam Berita Resmi Merek;
6. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengabulkan pendaftaran Merek  "IAS INTEGRATED ASSESSMENT SERVICES" Nomor Permohonan: JID2019059298, Kelas Jasa: 42, milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 17 Februari 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diucapkan pada tanggal 17 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 15 September 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga. Jkt. Pst. *juncto* Nomor 61/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga. Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 19 September 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 89 *juncto* Pasal 88 ayat (12) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pemeriksaan peninjauan kembali dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 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;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *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 peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 September 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotocopy Surat Komite Akreditasi Nasional Nomor 1105/4.a2/LIS/08/2022, Perihal Tanggapan Permintaan Klarifikasi dan Penjelasan, diberi tanda PK-1;
2. Fotocopy Tangkapan Layar dari Website WIPO bahwa merek milik Termohon Peninjauan Kembali yang terdaftar di India sejak 2014 adalah kelas 35, diberi tanda PK-2;
3. Fotocopy info@ias-indonesia.com to pugu9912@gmail.com, diberit anda PK-3;
4. Fotocopy Profil Perusahaan PT Integrated Assessment Services, diberi tanda PK-4;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/PdtSus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt. Pst. diputus pada 17 Februari 2022;

Mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

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

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dengan saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 September 2022 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Desember 2022 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, ternyata bukti baru (*novum*) berupa bukti PK-1, PK-2, PK-3 dan PK-4 tersebut di atas, bukan bukti yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b 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,

karena tidak dapat melumpuhkan adanya fakta bahwa Merek  "IAS

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*INTEGRATED ASSESSMENT SERVICES* dan Logo", yang didaftarkan oleh Tergugat Nomor IDM000655623, tanggal 28 Mei 2018, Kelas Barang/Jasa: 42, memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek



"*IAS INTEGRATED ASSESSMENT SERVICES*" milik Penggugat yang telah terdaftar sejak tahun 2008 serta telah terdaftar di Negara India pada tahun 2014, sehingga Tergugat telah beritikad tidak baik dalam melakukan permohonan pendaftaran merek;

Bahwa lagi pula alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali lainnya pada dasarnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali YUWONO PUGUH SANTOSO tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

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 peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YUWONO PUGUH SANTOSO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

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

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., 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 Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

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

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Administrasi PK ... Rp 9.984.000,00

Jumlah Rp10.000.000,00

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

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2023