



PUTUSAN

Nomor 52 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

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

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

1. **WELLY KARLAN**, bertempat tinggal di Permata Juanda D.24, Kelurahan Sedatiagung, Kecamatan Sedati, Kota Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
 2. **HERMAN KWANDY**, bertempat tinggal di Graha Family PA 303-304, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
 3. **LANNY KWANDY**, bertempat tinggal di Puri Sentra Raya Pasar 3/5, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Uus Mulyaharja, S.E., S.H., M.H., M.Kn., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MMP Law Firm yang beralamat kantor di Menara IGS, Jalan Embong Gayam, Nomor 17, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

NEW ERA CAP, LLC., sebelumnya bernama New Era Cap, Co., Inc., berkedudukan di 160 Delaware Avenue, Buffalo, New York, Amerika Serikat, diwakili oleh Lorrie Turner selaku Senior Vice President, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tania Lovita, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suryomurcito & Co., yang beralamat kantor di Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1905, Jalan Sultan Iskandar

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 52 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



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

Muda, Kavling V-TA, Pondok Indah, Kota Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq.
DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS,**
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Kota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para 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 Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik hak eksklusif dan
penerus hak dari pendaftar pertama merek New Era berserta variannya
di Indonesia yaitu Almarhum Tuan Johny Kwandy;
3. Menyatakan bahwa pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat, yaitu:
 - a. Merek NEW ERA 59FIFTY, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000538751,
tanggal pendaftaran 15 Juli 2016;
 - b. Merek NE NEW ERA +LOGO, Kelas 25, Daftar Nomor
IDM000860561, tanggal pendaftaran 4 Juni 2021;
 - c. Merek NEW ERA, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000860556, tanggal
pendaftaran 4 Juni 2021;
 - d. Merek NE NEW ERA 59FIFTY, Kelas 25, Daftar Nomor
IDM000860564, tanggal pendaftaran 4 Juni 2021;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 52 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek Era Baru, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000305290, tanggal penerimaan 29 Desember 2009, tanggal pendaftaran 11 Mei 2011, merek New Era Hebat, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000555280, tanggal pendaftaran 23 Desember 2016, merek New Era Hebat, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000555282, tanggal pendaftaran 23 Desember 2016, merek New Era Original, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000555327, tanggal pendaftaran 23 Desember 2016, dan merek New Era, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000692634, tanggal pendaftaran 23 April 2020 milik Para Penggugat;

4. Membatalkan pendaftaran merek-merek atas nama tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya, yakni:
 - a. Merek NEW ERA 59FIFTY, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000538751, tanggal pendaftaran 15 Juli 2016;
 - b. Merek NE NEW ERA +LOGO, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000860561, tanggal pendaftaran 4 Juni 2021;
 - c. Merek NEW ERA, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000860556, tanggal pendaftaran 4 Juni 2021;
 - d. Merek NE NEW ERA 59FIFTY, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000860564, tanggal pendaftaran 4 Juni 2021;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan merek-merek atas nama tergugat dari daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek, yakni:
 - a. Merek NEW ERA 59FIFTY, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000538751, tanggal pendaftaran 15 Juli 2016;
 - b. Merek NE NEW ERA +LOGO, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000860561, tanggal pendaftaran 4 Juni 2021;
 - c. Merek NEW ERA, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000860556, tanggal pendaftaran 4 Juni 2021;
 - d. Merek NE NEW ERA 59FIFTY, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000860564, tanggal pendaftaran 4 Juni 2021;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 52 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



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

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat:

- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Turut Tergugat:

- Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.Sus/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Maret 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik hak eksklusif dan penerus hak dari pendaftar pertama merek New Era berserta variannya di Indonesia yaitu Almarhum Tuan Johny Kwandy;
3. Menyatakan bahwa pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat, yaitu:
 - a. Merek NEW ERA 59FIFTY, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000538751, tanggal pendaftaran 15 Juli 2016;
 - b. Merek NE NEW ERA +LOGO, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000860561, tanggal pendaftaran 4 Juni 2021;
 - c. Merek NEW ERA, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000860556, tanggal pendaftaran 4 Juni 2021;
 - d. Merek NE NEW ERA 59FIFTY, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000860564, tanggal pendaftaran 4 Juni 2021;



mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek Era Baru, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000305290, tanggal penerimaan 29 Desember 2009, tanggal pendaftaran 11 Mei 2011, merek New Era Hebat, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000555280, tanggal pendaftaran 23 Desember 2016, merek New Era Hebat, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000555282, tanggal pendaftaran 23 Desember 2016, merek New Era Original, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000555327, tanggal pendaftaran 23 Desember 2016, dan merek New Era, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000692634, tanggal pendaftaran 23 April 2020 milik Para Penggugat;

4. Membatalkan pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya, yakni:
 - a. Merek NEW ERA 59FIFTY, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000538751, tanggal pendaftaran 15 Juli 2016;
 - b. Merek NE NEW ERA +LOGO, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000860561, tanggal pendaftaran 4 Juni 2021;
 - c. Merek NEW ERA, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000860556, tanggal pendaftaran 4 Juni 2021;
 - d. Merek NE NEW ERA 59FIFTY, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000860564, tanggal pendaftaran 4 Juni 2021;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan merek-merek atas nama tergugat dari daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek, yakni:
 - a. Merek NEW ERA 59FIFTY, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000538751, tanggal pendaftaran 15 Juli 2016;
 - b. Merek NE NEW ERA +LOGO, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000860561, tanggal pendaftaran 4 Juni 2021;
 - c. Merek NEW ERA, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000860556, tanggal pendaftaran 4 Juni 2021;
 - d. Merek NE NEW ERA 59FIFTY, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000860564, tanggal pendaftaran 4 Juni 2021;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 52 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 844 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NEW ERA CAP., CO., INC., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Maret 2023,

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2023, kemudian terhadap putusan tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada tanggal 13 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2 PK/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 844 K/Pdt.Sus-HKI/2023, *juncto* Nomor 44/Pdt.Sus/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 52 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71, dan Pasal 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 13 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: Welly Karlan, Herman Kwandy dan Lanny Kwandy;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 844 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tanggal 15 Agustus 2023;
- menguatkan kembali Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Maret 2023;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 52 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

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

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Februari 2024 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 April 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*/Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tentang alasan adanya kekeliruan yang nyata dari *judex juris*, dalam hal ini putusan *judex juris* yang membatalkan putusan *judex facti*, telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan menerapkan hukum dengan benar sebagaimana dalam putusannya, karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek dengan iktikad tidak baik, oleh karena merek NEW ERA milik Tergugat pertama kali digunakan oleh Ehrhardt Koch pada tahun 1920an, kemudian pada tahun 1930an, Harold Koch (anak Erhardt Koch) memulai inisiasi produksi NEW ERA untuk topi baseball (*baseball cap*) karena olahraga baseball semakin populer di Amerika Serikat. Pada tahun 1934, topi baseball NEW ERA digunakan untuk tim *baseball* Cleveland Indians. Pada periode 1950an, produk topi *baseball* NEW ERA digunakan oleh tim besar di liga baseball Amerika Serikat (*major league baseball*) antara lain Brooklyn Dodgers, Cincinnati Reds. Cleveland Indians dan Detroit Tigers. Riwayat NEW ERA milik Tergugat dapat diakses pada tautan berikut <https://www.neweracap.com/pages/our-story>;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merek NEW ERA Tergugat terdapat pada tautan situs resmi Tergugat adalah <https://www.neweracap.com/> dan produk Tergugat juga sudah didistribusikan dan diedarkan di Indonesia melalui PT Mitra Adiperkasa, Tbk., dan telah tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, antara lain: Bandung, Surabaya, Jakarta, Makassar dan Medan. Beberapa produk NEW ERA Tergugat yang diedarkan dan ditawarkan di Indonesia pada tautan: https://www.instagram.com/neweracap_indo dan situs belanja online MAP Club <https://www.mapclub.com/brands/new-era>;
- Bahwa dengan demikian terdapat persangkaan, merek Tergugat telah dikenal oleh Para Penggugat sebelum Para Penggugat mendaftarkan mereknya, oleh karena merek Tergugat sudah beredar baik di pasar-pasar maupun di media sosial;
- Bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali tidak beralasan hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Para Pemohon Peninjauan Kembali ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam 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 perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. WELLY KARLAN**, **2. HERMAN KWANDY**, dan **3. LANNY KWANDY**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 52 PK/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)



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

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., 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 Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitia Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

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

Ttd./

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

Ketua Majelis,

Ttd./

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

Panitera Pengganti,

Ttd./

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	: Rp 9.980.000,00+
Jumlah	: Rp10.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitia
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 52 PK/Pdt.Sus-HKI/2024