



PUTUSAN

Nomor 76 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:

HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) Co. Ltd., yang diwakili Direktur, Wu Yi, berkedudukan di 181 Hongjin Road, Wuhua District, Kunming City, Yunann Province, China, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marodin Sijabat, S.H., dan Para Advokat AFFA *Intellectual Property Rights*, berkantor di Graha Pratama Building, 15th Floor, Jalan M.T. Haryono Kaveling 15, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022; Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;

L a w a n

PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY, yang diwakili Direktur, Dani Ki, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 3, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jose Andreawan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Syamsu Djalal & Partners, berkantor di Vinion Building Lantai 3 #3, Jalan Raden Saleh Kaveling 13-17, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023; Termohon Kasasi/dahulu 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:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat tidak menggunakan merek WIN terdaftar Nomor IDM000030697 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
3. Menyatakan hapus dan/atau menghapuskan pendaftaran merek WIN terdaftar Nomor IDM000030697 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. agar dapat mencatatkan penghapusan pendaftaran merek WIN terdaftar Nomor IDM000030697 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

- Gugatan Penggugat prematur;
- Gugatan Penggugat kabur;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 14 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp4.220.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 76 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)



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 14 September 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 45 K/Pdt.Sus-HKI/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 9 Oktober 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 9 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Hongyunhonghe Tobacco (Group) Co., Ltd;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 14 September 2023, dengan mengadili sendiri perkara ini;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak menggunakan merek WIN terdaftar Nomor IDM000030697 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
3. Menyatakan hapus dan/atau menghapuskan pendaftaran merek WIN terdaftar Nomor IDM000030697 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI),

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. agar dapat mencatatkan penghapusan pendaftaran merek WIN terdaftar Nomor IDM000030697 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon;

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

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai adanya kepentingan Penggugat untuk menuntut penghapusan merek WIN milik Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan karena Penggugat tidak terhalang dalam mengajukan permohonan merek WIN miliknya di Indonesia;
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak tepat karena Penggugat adalah pemilik merek WIN yang telah terdaftar di China dan beberapa negara yang menginginkan investasi di Indonesia dengan menggunakan merek WIN miliknya di Indonesia secara sah dan aman dari gugatan sehingga Penggugat memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan investigasi Penggugat melalui pihak ketiga terbukti merek WIN milik Tergugat tidak digunakan sejak terdaftar yaitu lebih dari 3 (tiga) tahun berturut turut, atas temuan mana Tergugat tidak mengajukan bukti yang kuat untuk dapat membantah temuan Penggugat tersebut;
- Bahwa dengan demikian beralasan merek WIN terdaftar atas nama Tergugat dihapus dari Daftar Umum Merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) Co. Ltd., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 14 September 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada 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 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. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) Co. Ltd.**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 14 September 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024



2. Menyatakan Tergugat tidak menggunakan merek WIN terdaftar Nomor IDM000030697 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran;
3. Menyatakan hapus dan/atau menghapuskan pendaftaran merek WIN terdaftar Nomor IDM000030697 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. agar dapat mencatatkan penghapusan pendaftaran merek WIN terdaftar Nomor IDM000030697 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, 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.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

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

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024



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

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, 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>Rp</u>	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

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

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024