



**P U T U S A N**

Nomor 45 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 memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT INTI JAYA LEMINDO**, diwakili oleh Direktur, Ir. Lian Rimba, berkedudukan di Pergudangan Laksana Business Blok F 21, 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 Advokat *HTS & Associates*, beralamat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok E Nomor 17, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;

**L a w a n**

**TONG SHEN ENTERPRISE CO, LTD.**, diwakili oleh *Chairman*, Chih Ming Chen, berkedudukan di Number 116, LN 130, Dingcuo Rd., Linyuan District, Kaohsiung City, 832011, Taiwan, *Republic of China* (R.O.C.), dalam hal ini memberi kuasa kepada Lenarki Latupeirissa, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Lenarki Latupeirissa & Associates*, beralamat di Ruko Ifolia Blok HY 47 Nomor 2, Kota Harapan Indah, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

**D a n**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

*Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-HKI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


**REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna  
Said Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI  
Jakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II;

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 Provisi:

- Melarang Tergugat I untuk mempergunakan, memproduksi,  
mendistribusikan, dan memperdagangkan lem/perekat sesuai Sertifikat  
Merek Nomor IDM000901905, yang mempunyai persamaan pada  
pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang milik  
Penggugat, yaitu merek dagang dengan Logo  selama perkara ini  
belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum  
negara Republik Indonesia, pendaftaran merek-merek dagang Tong Shen  
Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) di Negara Republik Indonesia;
3. Menyatakan, sertifikat-sertifikat merek dagang dan perpanjangan  
sertifikat-sertifikat merek dagang Tong Shen Enterprise Co.,  
Ltd., (Penggugat) di negara Republik Indonesia, sesuai sertifikat-sertifikat  
merek:
  - a. Sertifikat Merek Nomor IDM000498555;
  - b. Sertifikat Merek Nomor IDM000498556;
  - c. Sertifikat Merek Nomor IDM000027591;
  - d. Sertifikat Merek Nomor IDM000236218;
  - e. Sertifikat Merek Nomor IDM000174507;

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt. Sus-HKII/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

- f. Sertifikat Merek Nomor IDM000841628;
- g. Sertifikat Merek Nomor IDM000141823;
- h. Sertifikat Merek Nomor IDM000141824;
- i. Sertifikat Merek Nomor IDM000214643;

Adalah sah dan mengikat menurut hukum Negara Republik Indonesia;

- 4. Menyatakan perjanjian lisensi antara Penggugat dengan PT Putra Permata Majuperkasa, tertanggal 23 Mei 2017, dan Perjanjian Lisensi tertanggal 24 Januari 2022 yang berlaku pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2027 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
- 5. Menyatakan Tergugat I adalah Pemohon pendaftaran merek yang beriktikad buruk/tidak baik;
- 6. Menyatakan pendaftaran merek dagang milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000901905, tanggal penerimaan pendaftaran merek 5 Februari 2020, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) sesuai dengan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran Merek IDM000236218, penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek tanggal 12 Februari 2010, berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2030;
- 7. Menyatakan merek dagang dengan Nomor Pendaftaran IDM000236218, yang didaftarkan pada 12 Februari 2010 dan diterima pada 5 Juli 2010, berlaku sampai dengan 5 Juli 2020 dan sudah dilakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek, berlaku sampai dengan 5 Juli 2030 berdasarkan Undang Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menurut hukum adalah sah dan mengikat milik Penggugat;
- 8. Menyatakan, membatalkan pendaftaran merek dagang sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000901905, tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek 5 Februari 2020;
- 9. Memerintahkan, Tergugat II untuk membatalkan dan mencoret merek dagang terdaftar milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt. Sus-HKI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran IDM000901905, tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek 5 Februari 2020 dari daftar merek serta mengumumkannya dalam berita resmi merek;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Bila pengadilan 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 khusus tidak sah tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa;
2. Gugatan Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan kasasi (*sub judice*)/gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berjalan pemeriksaannya (*under judicial consideration*);
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Gugatan Penggugat mengandung *error in persona*, kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 102/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pendaftaran merek-merek dagang Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) di Negara Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt. Sus-HKI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, sertifikat-sertifikat merek dagang dan perpanjangan sertifikat-sertifikat merek dagang Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) di Negara Republik Indonesia, sesuai sertifikat-sertifikat merek:
  - a. Sertifikat Merek Nomor IDM000498555;
  - b. Sertifikat Merek Nomor IDM000498556;
  - c. Sertifikat Merek Nomor IDM000027591;
  - d. Sertifikat Merek Nomor IDM000236218;
  - e. Sertifikat Merek Nomor IDM000174507;
  - f. Sertifikat Merek Nomor IDM000841628;
  - g. Sertifikat Merek Nomor IDM000141823;
  - h. Sertifikat Merek Nomor IDM000141824;
  - i. Sertifikat Merek Nomor IDM000214643;Adalah sah dan mengikat menurut hukum Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat I adalah Pemohon pendaftaran merek yang beriktikad buruk/tidak baik;
5. Menyatakan pendaftaran merek dagang milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000901905, tanggal penerimaan pendaftaran merek 5 Februari 2020, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) sesuai dengan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran Merek IDM000236218, penerimaan permohonan pendaftaran merek tanggal 12 Februari 2010, berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2030;
6. Menyatakan Merek Dagang dengan Nomor Pendaftaran IDM000236218 yang didaftarkan pada 12 Februari 2010 dan diterima pada 5 Juli 2010, berlaku sampai dengan 5 Juli 2020 dan sudah dilakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek, berlaku sampai dengan 5 Juli 2030 berdasarkan Undang Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menurut hukum adalah sah dan mengikat milik Penggugat;

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt. Sus-HKII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membatalkan pendaftaran merek dagang sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000901905, tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek 5 Februari 2020;
8. Memerintahkan, Tergugat II untuk membatalkan dan mencoret merek dagang terdaftar milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000901905, tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek 5 Februari 2020 dari daftar merek serta mengumumkannya dalam berita resmi merek;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diucapkan dengan di hadirnya Kuasa Tergugat I pada tanggal 16 Februari 2023, terhadap putusan tersebut, oleh Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7 PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 102/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/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 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 29 Maret 2023;

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, 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;

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-HKI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 29 Maret 2023 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:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;
- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 16 Februari 2023;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam setiap tingkat peradilan dan dalam tingkat peninjauan kembali ini;

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

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 45 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tanggal 20 Juni 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

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

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 29 Maret 2023 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 20 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan praktik terbaik beracara di Pengadilan, gugatan yang tidak memuat pokok perkara secara jelas tidak dapat diterima;
- Bahwa uraian gugatan Penggugat dalam posita maupun petitum pada pokoknya memuat dua sengketa yaitu pengesahan perjanjian lisensi antara Penggugat dengan PT Putra Permata Majuperkasa dan pembatalan Merek Dagang Nomor IDM00090 terdaftar atas nama Tergugat I;
- Bahwa *Judex Facti* berpendapat pada pokoknya bahwa penggabungan dua perkara dalam gugatan *a quo* tidak mengakibatkan gugatan kabur karena pengesahan perjanjian lisensi masih ada relevansinya dengan perlindungan hukum terhadap merek;
- Bahwa pertimbangan tersebut adalah sebuah kekeliruan karena dua sengketa dalam perkara *a quo* adalah perkara yang berbeda antara satu dengan lainnya dan kedua sengketa tersebut tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda sehingga penggabungan dua perkara dalam satu gugatan *a quo* berakibat gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT INTI JAYA LEMINDO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-HKI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan 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:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT INTI JAYA LEMINDO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 Februari 2023;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 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 sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.,  
Panitera Pengganti dan 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.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

## Biaya-biaya:

- |                    |      |                |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai         | : Rp | 10.000,00      |
| 2. Redaksi         | : Rp | 10.000,00      |
| 3. Administrasi PK | : Rp | 9.980.000,00 + |
| Jumlah             | : Rp | 10.000.000,00  |

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

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt. Sus-HKI/2023