



PUTUSAN
Nomor 40 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:

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD, berkedudukan di Nomor 45 Sha Mian North Street, Guangzhou, 510130, P.R.C. China, dalam hal ini diwakili oleh Li Chuyuan selaku *President* Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co., Ltd dalam hal ini memberi kuasa kepada Anisa Ambadar, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat dan Pengacara pada Law Office AM BADAR & AM BADAR, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

MULTI ACCESS LIMITED, berkedudukan di Palm Grove House P.O Box 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK dan INDIKASI GEOGRAFIS., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan - 12940;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

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

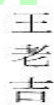
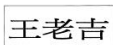
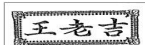
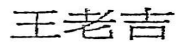
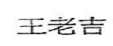
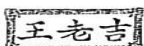
Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



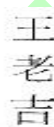
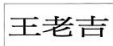
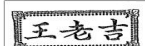
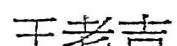
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pendaftaran merek-merek di bawah ini tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, yaitu:

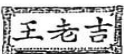

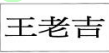
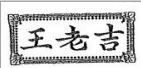

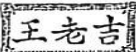
- a.  Nomor Pendaftaran IDM000525299 Kelas 5, 30, 32 dan 33;
- b.  Nomor Pendaftaran IDM000368581 Kelas 32;
- c.  Nomor Pendaftaran IDM000368582 Kelas 32;
- d. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000294363 Kelas 30,
- e. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000294365 Kelas 32;
- f.  Nomor Pendaftaran IDM000530505 Kelas 33;
- g. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000530280 Kelas 33;
- h.   Nomor Pendaftaran IDM000530376 Kelas 33;

3. Menghapuskan atau setidaknya menyatakan hapus pendaftaran merek-merek dibawah ini:

- a.  Nomor Pendaftaran IDM000525299 Kelas 5, 30, 32 dan 33;
- b.  Nomor Pendaftaran IDM000368581 Kelas 32;
- c.  Nomor Pendaftaran IDM000368582 Kelas 32;
- d. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000294363 Kelas 30;
- e. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000294365 Kelas 32;
- f.  Nomor Pendaftaran IDM000530505 Kelas 33;
- g. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000530280 Kelas 33;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



- h.  Nomor Pendaftaran IDM000530376 Kelas 33;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus pendaftaran merek-merek di bawah ini dari Daftar Umum Merek:
- 
- a. Nomor Pendaftaran IDM000525299 Kelas 5, 30, 32 dan 33;
- b.  Nomor Pendaftaran IDM000368581 Kelas 32;
- c.  Nomor Pendaftaran IDM000368582 Kelas 32;
- d. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000294363 Kelas 30;
- e. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000294365 Kelas 32;
- f.  Nomor Pendaftaran IDM000530505 Kelas 33;
- g. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000530280 Kelas 33;
- h.  Nomor Pendaftaran IDM000530376 Kelas 33;

5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

- a. Penggugat bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- b. Saat ini penggugat belum tercatat sebagai pemilik merek terdaftar di Indonesia sehingga terlampaui dini (*prematur*) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* ke pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 2 Februari 2023, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 13 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2023, kemudian terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2023 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023 *juncto* Nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri/Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten/Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek/Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) tidak

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, 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 5 Februari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti kekhilafan dan kekeliruan hakim, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 655 K/PDT.SUS-HKI/2023 tertanggal 13 Juni 2023 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus/Merek/2021/PN.Niaga Jkt. Pst tertanggal 02 Februari 2023;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, tidak diajukan kontra memori peninjauan kembali;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 5 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris*;
- Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan merek-merek Wang Lao Ji milik Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran, sehingga harus dihapus tidak dapat dibenarkan, karena tidak beredarnya merek Tergugat *a quo* didasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf b dan c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:
 - b. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Begitu pula hasil survey yang tidak *independent*, tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD. tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus 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

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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:

- Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 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 Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



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

Panitera Pengganti,

Ttd./

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

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

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

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

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-HKI/2024