



**PUTUSAN**

Nomor 906 K/Pdt.Sus-HKI/2023

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

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (gugatan pembatalan merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MATTEL, INC.**, yang diwakili oleh *Asistant Secretary Rie Miyake*, berkedudukan di 333 Continental Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, USA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purnomo Suryomurcito, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di SKC Law, Suite 20-E, Generali Tower Grand Rubina Business Park, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

**LIU IGNASIA F. YULIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Menara VI Blok 149 Nomor 6, RT 001, RW 005, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Winuriska, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Cervino Village Building, 2nd Floor, Unit S&T, Jalan Raya Casablanca (Jalan KH. Abdullah Syafe'i), Kaveling 27, Tebet, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023;

Termohon Kasasi;

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 Kaveling 8-9, Jakarta;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 906 K/Pdt.Sus-HKI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi;

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) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- (3) Menyatakan Merek Fisher-Price yang dimiliki oleh Penggugat adalah merek terkenal;
- (4) Menyatakan Merek Fisherprice, kelas 12, di bawah Daftar Nomor IDM000764021 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan Merek Fisher-Price di bawah Daftar Nomor IDM000495798 di kelas 28 dan merek Fisher-Price & Lukisan di bawah Daftar Nomor IDM000435561 di kelas 28 atas nama Penggugat;
- (5) Menyatakan Merek Fisherprice, kelas 12, di bawah Daftar Nomor IDM000764021 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Fisher-Price atas nama Penggugat untuk barang sejenis;
- (6) Menyatakan Merek Fisherprice, kelas 12, di bawah Daftar Nomor IDM000764021 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Fisher-Price atas nama Penggugat untuk barang tidak sejenis;
- (7) Menyatakan Merek Fisherprice, kelas 12, di bawah Daftar Nomor IDM000764021 atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan nama badan hukum Fisher-Price, Inc., yang merupakan anak perusahaan dan sepenuhnya dimiliki oleh Penggugat dan penggunaan nama Fisherprice tidak mendapat persetujuan baik dari Fisher-Price, Inc. maupun

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 906 K/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

Penggugat;

- (8) Menyatakan Merek Fisherprice, kelas 12, di bawah Daftar Nomor IDM000764021 atas nama Tergugat diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik;
- (9) Membatalkan Merek Fisherprice, kelas 12, di bawah Daftar Nomor IDM000764021 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
- (10) Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan Merek Fisherprice, kelas 12, di bawah Daftar Nomor IDM000764021 atas nama Tergugat dan mencoret dari Daftar Umum Merek, serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
- (11) Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima permohonan pendaftaran Merek Fisher-Price di bawah Agenda Nomor DID 2022 091663 yang diajukan tanggal 15 November 2022 untuk semua jenis barang yang diajukan dan menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Mereknya serta mengumumkannya dalam Berita Negara;
- (12) Memerintahkan juru sita untuk menyampaikan putusan kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;
- (13) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Jika Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim yang akan 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 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga Jkt.Pst, tanggal 10 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 906 K/Pdt.Sus-HKI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sebanyak Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 10 Mei 2023, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 121/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga Jkt.Pst, tanggal 10 Mei 2023, dan dengan mengadili sendiri memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 906 K/Pdt.Sus-HKI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- (1) Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- (1) Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- (3) Menyatakan Merek Fisher-Price yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah merek terkenal;
- (4) Menyatakan Merek Fisherprice, kelas 12, di bawah Daftar Nomor IDM000764021 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan Merek Fisher-Price di bawah Daftar Nomor IDM000495798 di kelas 28 dan merek Fisher-Price & Lukisan di bawah Daftar Nomor IDM000435561 di kelas 28 atas nama Penggugat;
- (5) Menyatakan Merek Fisherprice, kelas 12, di bawah Daftar Nomor IDM000764021 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Fisher-Price atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat untuk barang sejenis;
- (6) Menyatakan Merek Fisherprice, kelas 12, di bawah Daftar Nomor IDM000764021 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Fisher-Price atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat untuk barang tidak sejenis;
- (7) Menyatakan Merek Fisherprice, kelas 12, di bawah Daftar Nomor IDM000764021 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat memiliki persamaan dengan nama badan hukum Fisher-Price, Inc., yang merupakan anak perusahaan dan sepenuhnya dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dan penggunaan nama Fisherprice tidak mendapat persetujuan baik dari Fisher-Price, Inc. maupun Pemohon Kasasi/Penggugat;
- (8) Menyatakan Merek Fisherprice, kelas 12, di bawah Daftar Nomor IDM000764021 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat diajukan oleh

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 906 K/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

pemohon yang beriktikad tidak baik;

- (9) Membatalkan Merek Fisherprice, kelas 12, di bawah Daftar Nomor IDM000764021 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
- (10) Memerintahkan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan Merek Fisherprice, kelas 12, di bawah Daftar Nomor IDM000764021 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat dan mencoret dari Daftar Umum Merek, serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
- (11) Memerintahkan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat untuk menerima permohonan pendaftaran Merek Fisher-Price di bawah Agenda Nomor DID 2022 091663 yang diajukan tanggal 15 November 2022 untuk semua jenis barang yang diajukan dan menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Mereknya serta mengumumkannya dalam Berita Negara;
- (12) Memerintahkan juru sita untuk menyampaikan putusan kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;

3. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau,

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 906 K/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

meneliti Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini berisi gabungan tuntutan yaitu menuntut agar pengadilan menyatakan merek "Fisherprice" terdaftar atas nama Tergugat batal, tetapi juga menuntut agar Turut Tergugat menerima permohonan pendaftaran merek "Fisher-Price" yang diajukan oleh Penggugat sehingga tepat sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti* bahwa gugatan Penggugat kabur;
2. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 Mei 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MATTEL, INC. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang 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;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 906 K/Pdt.Sus-HKI/2023



**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MATTEL, INC.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 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, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd/.

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

Ketua Majelis,

ttd/.

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

Panitera Pengganti,

ttd/.

Slamet Supriyono, 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. <u>Administrasi kasasi</u> .....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19590820 198403 1002**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 906 K/Pdt.Sus-HKI/2023