



PUTUSAN
Nomor 1379 K/Pdt.Sus-HKI/2023

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:

DANJAQ, LLC., yang diwakili oleh Penerima Kuasa, Holland Campbell, berkedudukan di 11400 *West Olympic Boulevard, Suite 1700*, Los Angeles, California, 90064, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & *Partners*, berkantor di *Pacific Century Place, Level 35*, Sudirman *Central Bussiness District*, Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022;
Pemohon Kasasi;/Penggugat

L a w a n

CV. GUNUNG GATU PENJURU, yang diwakili oleh Direktur I, Sutikno Purnomo, berkedudukan di Raya Sidorahayu, Dusun Tulusayu, RT. 1, RW. 1, Sidorahayu, Wagir, Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Soehartono-Soemarto & *Partnership (SSP) Law Firm*, berkantor di Gedung Graha 18, Lantai 1, Jalan Tidar Sakti Nomor 18, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023;
Termohon Kasasi/Tergugat;

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 H. R. Rasuna Said Kaveling 8-9, Kuningan,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi/Turut 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;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya atas Merek 007 dan Gun Barrel untuk membedakan barang dan jasa yang ditawarkan Penggugat dengan pihak lain;
3. Menyatakan Merek 007 dan Gun Barrel Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan Merek 007 Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000791009 di Kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek 007 dan Gun Barrel Penggugat;
5. Menyatakan Merek 007 Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000791009 di Kelas 34 didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Merek 007 Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000791009 di Kelas 34;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran Merek 007 Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000791009 di Kelas 34 dari Daftar Umum Merek; dan
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

- Kompetensi absolut;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1379 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

- Gugatan Penggugat prematur (*dilatoria*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Merek/2023/PN. Jkt.Pst, tanggal 9 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2023, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 39 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.NiagaJkt.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 6 September 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 6 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1379 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

Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya; dan
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 14/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Jkt.Pst;

Dan untuk selanjutnya mengadili dan memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya atas Merk 007 dan Gun Barrel Design untuk membedakan barang dan jasa yang ditawarkan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan pihak lain;
3. Menyatakan Merek 007 dan Gun Barrel Design Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah merek terkenal;
4. Menyatakan Merek 007 Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Nomor Pendaftaran IDM000791009 di Kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek 007 dan Gun Barrel Design Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
5. Menyatakan Merek 007 Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Nomor Pendaftaran IDM000791009 di Kelas 34 didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Merek 007 Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Nomor Pendaftaran IDM000791009 di Kelas 34;
7. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) untuk membatalkan pendaftaran Merek 007 Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000791009 di Kelas 34 dari Daftar Umum Merek; dan
8. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1379 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

Atau:

Apabila Yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum (pembuktian) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Merek 007 dan Gun Barrel milik Penggugat dengan berbagai varian telah terdaftar di beberapa negara, sehingga merek Penggugat telah dikenal oleh banyak orang dan terkenal;
- Bahwa merek Penggugat terdiri dari Merek 007 dan Gun Barrel yang disebut sebagai milik Merek 007 dan Gun Barrel;

007[®]

JAMES BOND 007[®]



Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1379 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)



- Bahwa di Indonesia Penggugat mempunyai pendaftaran Merek 007 berikut di Daftar Umum Merek Turut Tergugat

1. Merek **007[®]** Nomor IDM000004698 tanggal 19 April 2004, Kelas 9;

2. Merek **007[®]** Nomor IDM000004699 tanggal 19 April 2004, Kelas 41;

3. Merek **007[®]** Nomor DID2022065527 tanggal 30 Agustus 2022, Kelas 34;



4. Merek **007[®]** Nomor DID2022065533 tanggal 30 Agustus 2022, Kelas 34;



- Bahwa Merek **007[®]** milik Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000791009 telah terdaftar tanggal 22 Juli 2020, Kelas 34;
- Bahwa Merek 007 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal 007 dan Gun Barrel milik Penggugat



Merek "007" dan "Gun Barrel" milik Penggugat	Merek "007" milik Tergugat
	

- Bahwa apabila disandingkan kedua merek tersebut, maka akan terlihat jelas Merek "007" milik Tergugat terdiri dari susunan angka yaitu 0, 0, dan 7, yang susunan angka tersebut sama dengan Merek "007" milik Penggugat, demikian juga bentuk tulisan angka 007, penggunaan fon pada Merek 007 milik Tergugat yang sama dengan bentuk tulisan dan penggunaan fon pada Merek 007, hanya saja pada Merek 007 milik Tergugat menggunakan warna putih untuk tulisan dan latar belakang warna merah untuk menyamarkan peniruannya, sedangkan Merek 007 milik Penggugat menggunakan warna hitam;
- Bahwa demikian halnya dengan bunyi ucapan Merek 007 milik Tergugat mempunyai persamaan bunyi ucapan atau terdapat persamaan pengucapan fonetik dengan Merek 007 milik Penggugat;
- Bahwa apabila dilihat tentang latar belakang Merek 007 milik Tergugat, terlihat jelas Tergugat menggabungkan atau menimpakan Merek angka 007 ke atas Merek Gun Barrel milik Penggugat, terlihat jelas niat Tergugat untuk menyesatkan konsumen seolah-olah



Merek 007 milik Tergugat merupakan bagian atau ada afiliasinya dengan Merek 007 dan Gun Barrel milik Penggugat yang sudah terkenal, dan untuk menyamakan niatnya warna latar dijadikan warna kuning dan merah. Lingkaran yang warna merahpun mempunyai kemiripan dengan Merek Gun Barrel milik Penggugat, seolah gambar tersebut berputar atau bergerak, hanya saja dengan warna berbeda;

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Merek 007 milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal 007 dan Gun Barrel milik Penggugat;
- Bahwa dengan demikian terbukti niat Penggugat mendaftarkan Merek 007 milik Tergugat patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya meinimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini terdapat kekeliruan, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DANJAQ, LLC., tersebut harus dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Jkt.Pst tanggal 9 Agustus 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, maka Termohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 kasasi dari Pemohon Kasasi: **DANJAG, LLC.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Jkt.Pst tanggal 9 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya atas Merk 007 dan Gun Barrel Design untuk membedakan barang dan jasa yang ditawarkan Penggugat dengan pihak lain;
 3. Menyatakan Merek 007 dan Gun Barrel Penggugat adalah merek terkenal;
 4. Menyatakan Merek 007 Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000791009 di Kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek 007 dan Gun Barrel Penggugat;
 5. Menyatakan Merek 007 Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000791009 di Kelas 34 didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
 6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Merek 007 Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000791009 di Kelas 34;
 7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran Merek 007 Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000791009 di Kelas 34 dari Daftar Umum Merek;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1379 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

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, 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 Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

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

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

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

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

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>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah		Rp5.000.000,00

Mahkamah Agung R.I

a.n. Plt. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

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

NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1379 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)