

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46 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 antara:

PT INTI JAYA LEMINDO, yang 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, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Togu Sugianto Sitorus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HTS & Associates, beralamat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania, Blok E, Nomor 17, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;

Lawan

PT TONG SHEN ENTERPRISE CO., LTD., yang diwakili oleh chairman: Chih-Ming Chen, berkedudukan di Nomor 116, LN 130, Dingcuo Rd, Linyuan District Kaohsiung City 832 Taiwan, Republic Of China (R.O.C.), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lenarki Latupeirissa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lenarki Latupeirissa & Associates, beralamat di Ruko Ifolia, Blok HY 47 Nomor 2, Kota Harapan Indah, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Dan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



putusan.mahkamahagung.go.id

DIRJEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-

7, Kuningan, Jakarta Selatan;

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: IDM000901899, 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 gewisjde;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 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;
- 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

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023





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

animankamanagang.go.ia

E. Sertifikat Merek Nomor : IDM000174507F. Sertifikat Merek Nomor : IDM000841628G. Sertifikat Merek Nomor : IDM000141823

H. Sertifikat Merek Nomor : IDM000141824I. 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 yang berlaku pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2027 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
- 5. 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 Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menurut hukum adalah sah dan mengikat milik Penggugat;
- Menyatakan Tergugat I adalah Pemohon pendaftaran merek yang beriktikad buruk/tidak baik;
- 7. Menyatakan Pendaftaran Merek Dagang milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek Nomor: IDM000901899, tanggal penerimaan 19 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;
- 8. Menyatakan, membatalkan Pendaftaran Merek Dagang sesuai Sertifikat Merek Nomor IDM000901899, tanggal penerimaan 19 Februari 2020, harus dinyatakan dibatalkan;
- 9. Memerintahkan, Tergugat II untuk membatalkan dan mencoret merekmerek Terdaftar milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek Nomor:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000901899, tanggal penerimaan 19 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;

Subsidair:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Surat kuasa khusus tidak sah tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa (surat kuasa cacat formil);
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
- Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 14 Februari 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 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;
- 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

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

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, Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan PT Putra Permata Majuperkasa, tertanggal 23 Mei 2017 dan Perjanjian Lisensi tertanggal 24 Januari yang berlaku pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2027 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
- 5. 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 Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menurut hukum adalah sah dan mengikat milik Penggugat;
- Menyatakan Tergugat I adalah pemohon pendaftaran merek yang beriktikad buruk/tidak baik;
- 7. Menyatakan Pendaftaran Merek Dagang milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek Nomor IDM000901899, tanggal penerimaan 19 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;
- Menyatakan, membatalkan Pendaftaran Merek Dagang sesuai Sertifikat Merek Nomor IDM000901899, tanggal penerimaan 19 Februari 2020, harus dinyatakan dibatalkan;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



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

- Memerintahkan, Tergugat II untuk membatalkan dan mencoret merekmerek Terdaftar milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek Nomor IDM000901899, tanggal penerimaan 19 Februari 2020 dari daftar merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 14 Februari 2023 tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II pada tanggal 14 Februari 2023, terhadap putusan tersebut Tergugat I dengan perantaraan 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 Permohonan Peninjauan Kembali Dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 6 PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., *Juncto* Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga. Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan 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 pemeriksaan 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 tidak mengajukan bukti baru/ novum dan mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023





- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauar Kembali/Tergugat I;
- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 14 Februari 2023;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I; Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/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 kembali yang diterima tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

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

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena di dalam posita Penggugat mendalilkan masalah lisensi, dan pembatalan merek terdaftar milik Tergugat dan di dalam petitum Penggugat menuntut menyatakan sah semua sertifikat merek Penggugat, menyatakan sah perjanjian lisensi dan meminta agar membatalkan merek Tergugat, sehingga permasalahan hukum gugatan Penggugat tidak jelas di dalam perkara ini;
- Lagi pula Penggugat menggabungkan 2 (dua) permasalahan hukum yang diatur hukum yang berbeda yang menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT INTI JAYA LEMINDO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 14 Februari 2023, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan 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 Pemohor

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali PT INTI JAYA LEMINDO tersebut;

 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 14 Februari 2023;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 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 Aryaniek Andayani, 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.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

> UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI. a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum. NIP.195908201984031002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023