



**PUTUSAN**  
Nomor 34 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:

**NIPPON A & L Inc.**, suatu perusahaan yang didirikan sesuai dengan hukum negara Jepang, yang diwakili oleh Soji Sakamoto selaku *Representative Director and President*, berkedudukan di 5-33, Kitahama 4-chrome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Iman Sjahputra, S.H., Sp.N., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Iman Sjahputra & *Partners*, beralamat di Sudirman Plaza Office Tower, Marein Plaza, 12<sup>th</sup> Floor, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 76-78, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**KOMISI BANDING MEREK pada DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Jakarta Selatan,;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu 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 telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Tergugat Nomor 801/KBM/HKI/2021 tertanggal 3 Desember 2021 sebagaimana disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Nomor 03/KEP/KBM/HKI/I/2022 tertanggal 18 Januari 2022 tentang Putusan Majelis Komisi Banding Merek yang menolak sebagian jenis barang dari permohonan pendaftaran merek

*AB*

(Nomor Agenda M0020191504461 tanggal permohonan 21 Oktober 2019) yaitu "Coating (cat); resin sintetis cat; cat akrilik; pewarna; pewarna sintetis; pigmen; pigmen organik; pigmen anorganik; lak; mengikat persiapan untuk cat; diproses resin alami" pada kelas 2, "Agen pembersih dan persiapan, selain untuk keperluan industri dan keperluan medis; deterjen dibuat dari minyak bumi untuk keperluan rumah tangga; silikon deterjen, selain untuk digunakan dalam proses manufaktur dan untuk tujuan medis" pada kelas barang 3, dan "produk karet isolasi listrik" pada kelas barang 17;

3. Mengabulkan Permohonan Pendaftaran Merek *AB* di bawah Nomor Agenda M0020191504461 tanggal permohonan 21 Oktober 2019 untuk melindungi barang-barang dalam kelas barang 2, yaitu "Coating (cat); resin sintetis cat; cat akrilik; pewarna; pewarna sintetis; pigmen; pigmen organik; pigmen anorganik; lak; mengikat persiapan untuk cat; diproses resin alami", kelas barang 3, yaitu "Agen pembersih dan persiapan, selain untuk keperluan industri dan keperluan medis; deterjen dibuat dari minyak bumi untuk keperluan rumah tangga; silikon deterjen, selain untuk digunakan dalam proses manufaktur dan untuk tujuan medis" dan kelas barang 17, yaitu "Produk karet isolasi listrik";
4. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk menerbitkan Sertifikat Merek

*AB*

dibawah Nomor Agenda M0020191504461 tanggal permohonan 21 Oktober 2019 untuk melindungi barang-barang dalam kelas barang 2, yaitu

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



“Coating (cat); resin sintetis cat; cat akrilik; pewarna; pewarna sintetis; pigmen; pigmen organik; pigmen anorganik; lak; mengikat persiapan untuk cat; diproses resin alami”, kelas barang 3, yaitu “Agen pembersih dan persiapan, selain untuk keperluan industri dan keperluan medis; deterjen dibuat dari minyak bumi untuk keperluan rumah tangga; silikon deterjen, selain untuk digunakan dalam proses manufaktur dan untuk tujuan medis” dan kelas barang 17, yaitu “Produk karet isolasi listrik” dan mencatatkannya dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

5. Menyatakan agar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak Tergugat melakukan upaya hukum lainnya, baik kasasi, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt. Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 22 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 22 September 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali pada

*Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4 PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* 44/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 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 7 Maret 2023 itu juga;

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;

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 7 Maret 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2022 Nomor 44/Pdt.Sus-Merek/2022/PN

*Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Jkt. Pst;

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Banding Merek (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat) Nomor 801/KBM/HK/2021 tertanggal 3 Desember 2021 yang menolak sebagian jenis barang dari Permohonan Pendaftaran

Merek sebagaimana yang menolak permohonan pendaftaran merek <sup>AB</sup> (Nomor Agenda M0020191504461, tanggal permohonan 21 Oktober 2019, untuk memasarkan barang-barang dalam kelas 2, yaitu "coating (cat); resin sintesis cat; cat akrilik; pewarna; pewarna sintesis; pigmen; pigmen organik; pigmen anorganik; lak; mengikat persiapan untuk cat; diproses resin alami", kelas 3, yaitu "agen pembersih dan persiapan, selain untuk keperluan industri dan keperluan medis; deterjen dibuat dari minyak bumi untuk keperluan rumah tangga; silikon deterjen, selain untuk digunakan dalam proses manufaktur dan untuk tujuan medis", dan kelas 17, yaitu "produk karet isolasi listrik";

3. Mengabulkan permohonan pendaftaran merek <sup>AB</sup> dibawah Nomor Agenda M0020191504461, tanggal permohonan 21 Oktober 2019, untuk memasarkan barang-barang dalam kelas barang 2, yaitu "Coating (cat); resin sintesis cat; cat akrilik; pewarna; pewarna sintesis; pigmen; pigmen organik; pigmen anorganik; lak; mengikat persiapan untuk cat; diproses resin alami", kelas barang 3, yaitu "Agen pembersih dan persiapan, selain untuk keperluan industri dan keperluan medis; deterjen dibuat dari minyak bumi untuk keperluan rumah tangga; silikon deterjen, selain untuk digunakan dalam proses manufaktur dan untuk tujuan medis" dan kelas barang 17, yaitu "produk karet isolasi listrik";
4. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk menerbitkan Sertifikat Merek <sup>AB</sup>

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor Agenda M0020191504461, tanggal permohonan 21 Oktober 2019, untuk melindungi barang-barang dalam kelas barang 2, yaitu "Coating (cat); resin sintetis cat; cat akrilik; pewarna; pewarna sintetis; pigmen; pigmen organik; pigmen anorganik; lak; mengikat persiapan untuk cat; diproses resin alami", kelas barang 3, yaitu "Agen pembersih dan persiapan, selain untuk keperluan industri dan keperluan medis; deterjen dibuat dari minyak bumi untuk keperluan rumah tangga; silikon deterjen, selain untuk digunakan dalam proses manufaktur dan untuk tujuan medis" dan kelas barang 17, yaitu "Produk karet isolasi listrik" dan mencatatkannya dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

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

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

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Maret 2023 dan dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak diketemukan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa Penggugat keberatan terhadap Putusan Tergugat/Komisi Banding 801/KBM/HKI/2021, tanggal 3 Desember 2021 yang menolak permohonan banding atas permohonan pendaftaran merek milik Penggugat Nomor Agenda M0020191504461, tanggal 21 Oktober 2019, yang secara

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2023






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konseptual dan kesan adanya persamaan bunyi ucapan dengan merek AB Wool, AB yang dinilai dapat mengecoh konsumen dapat menyesatkan konsumen bila didaftar untuk barang sejenis. Dengan demikian patut diduga Penggugat dalam mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik dan merek Tergugat telah terdaftar lebih dahulu;

Bahwa walaupun logo merek  milik Penggugat merupakan tulisan AL, akan tetapi apabila tampilan merek tersebut dilihat dengan kasat mata, akan terlihat seperti tulisan huruf AB dan kenyataannya baik WIPO dan Tergugat mengalami kebingungan melihat tampilan merek Penggugat tersebut sehingga menyatakan merek Penggugat tersebut adalah tulisan AB bukan AL. Oleh karena itu patut diduga Penggugat dalam mendaftarkan mereknya dengan niat itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali NIPPON A & L Inc., tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali 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 tentang Mahkamah Agung sebagaimana 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;

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

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NIPPON A & L Inc.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 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 Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., 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 Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

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

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 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  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2023