



PUTUSAN
Nomor 37 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 memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HUSEIN THAMRIN, bertempat tinggal di Jalan Kapuk Raya Nomor 3, RT 003 RW 05, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Yuadiman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di The Kamal Residence, Jalan Kebun Dua Ratus, Blok A2, Nomor 6, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

CHAPTER 4 CORP, suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang-Undang Negara Bagian New York, Amerika Serikat, diwakili oleh Darci J. Bailey selaku General Counsel, berkedudukan di 62 King Street, New York, NY, 10014, Amerika Serikat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Central Business District Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2023;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**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 Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu 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:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek "SUPREME" untuk membedakan barang dan jasa Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;
3. Menyatakan merek "SUPREME" Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan Merek Tergugat:
 - "SUPREME" dengan Nomor Pendaftaran IDM000421842 di Kelas 25; didaftarkan dengan itikad tidak baik;
5. Membatalkan atau menyatakan batal Merek Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
 - "SUPREME" dengan Nomor Pendaftaran IDM000421842 di Kelas 25;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Merek Tergugat:
 - "SUPREME" dengan Nomor Pendaftaran IDM000421842 di Kelas 25; dari Daftar Umum Merek; dan
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Atau:

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

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

- Eksepsi Temporis (eksepsi daluwarsa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai pihak yang berkepentingan atas Hak Merek "SUPREME";
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi adalah beritikad tidak baik;
4. Memerintahkan Turut Tergugat dalam Rekonvensi untuk menolak permohonan pendaftaran hak atas Merek "SUPREME" yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

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

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021/ PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 16 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 37 PK/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

Tentang Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1313 K/Pdt.Sus-HKI/2021, tanggal 22 Desember 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat CHAPTER 4 CORP tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Juni 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "SUPREME" untuk membedakan barang dan jasa Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;
3. Menyatakan merek "SUPREME" Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek Tergugat:
 - "SUPREME" dengan Nomor Pendaftaran IDM000421842 di Kelas 25 didaftarkan dengan itikad tidak baik;
5. Membatalkan atau menyatakan batal merek Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
 - "SUPREME" dengan Nomor Pendaftaran IDM000421842 di Kelas 25;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret merek Tergugat:
 - "SUPREME" dengan Nomor Pendaftaran IDM000421842 di Kelas

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 dari Daftar Umum Merek;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juni 2022, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2022 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 1313 K/Pdt.Sus-HKI/2021 *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 November 2022, itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 89 *juncto* Pasal 88 ayat (12) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pemeriksaan peninjauan kembali dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 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;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 37 PK/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

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, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohon Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Selanjutnya mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai pihak yang berkepentingan atas Hak

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 37 PK/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

Merek "SUPREME";

3. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah beritikad tidak baik;
4. Memerintahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat dalam Rekonvensi untuk menolak permohonan pendaftaran hak atas Merek "SUPREME" yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 November 2022 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, ternyata *judex juris* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek **Supreme** milik Penggugat dan merek **SUPREME** milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya secara bunyi dan penulisan;
- Bahwa merek milik Penggugat telah ada sejak tahun 1994 dan sudah terkenal di berbagai Negara dan dipromosikan serta terdaftar di beberapa negara, telah diluncurkan dalam situs web Penggugat berkaitan dengan merek *a quo* yaitu www.supremenewyork.com pada September 2006, sehingga perbuatan Tergugat yang mendaftarkan merek Supreme miliknya, memiliki niat untuk meniru,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 37 PK/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

menjiplak atau mengikuti merek milik Penggugat demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen (dilakukan dengan itikad tidak baik);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HUSEIN THAMRIN tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada 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:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HUSEIN THAMRIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 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. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 37 PK/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

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

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

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

ttd./Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

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 PK.....	<u>Rp 9.980.000,00</u>
Jumlah	Rp10.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-HKI/2023