



PUTUSAN
Nomor 416 K/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

POWER ROOT (M) SDN. BHD., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Malaysia, diwakili oleh Dato How Say Swee dan Dato Wong Fuei Boon selaku Direktur Power Root (M) SDN BHD, beralamat di Nomor 1, Jalan Sri Plentong, Taman Perindustrian Sri Plentong, 81750 Masai, Johor, Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Justisiari Perdana Kusumah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum *K & K Advocates-intellectual property*, beralamat di KMO Building, 5th floor, Suite 502, Jalan Kyai Maja Nomor 1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

CV. EGO SUN STAR SUKSES MANDIRI, diwakili oleh Wana selaku Direktur CV. Ego Sun Star Sukses Mandiri, beralamat di Komplek Repindo Blok B11, Nomor 01, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Togu Sugianto Sitorus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum *HTS & Associates*, beralamat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok E Nomor 17, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023;
Termohon Kasasi;

D a n

Hal. 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 416 K/Pdt.Sus-HKI/2024



1. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA C.Q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL C.Q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, diwakili oleh Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum., sebagai Direktur Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nova Susanti, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada kantor Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023;
2. **LIM KOK KIONG**, bertempat tinggal di Kp. Krendang Pulo, Nomor 6, RT 004, RW 001, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Para 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 telah mengajukan gugatan didepan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

亞發

2. Menyatakan merek “AhHuāt” baik kata, karakter, logo, dan kombinasi keduanya yang terdaftar atas nama Penggugat (*in casu* Merek AhHuāt + Karakter milik Penggugat) adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan


亞發



pemegang hak atas merek terkenal “AhHuāt” baik kata, karakter, logo


Hal. 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 416 K/Pdt.Sus-HKI/2024




dan kombinasi keduanya (*in casu* Merek AhHuat + Karakter milik Penggugat);

4. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek “” atas nama Tergugat di bawah pendaftaran nomor IDM000494719 untuk melindungi jenis barang/jasa di kelas 30 dengan tanggal pendaftaran 21 Agustus 2015 (*in casu* objek gugatan) telah dilakukan/diajukan atas dasar iktikad tidak baik;

5. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek “” atas nama Tergugat di bawah pendaftaran nomor IDM000494719 untuk melindungi jenis barang/jasa di kelas 30 dengan tanggal pendaftaran 21 Agustus 2015 (*in casu* objek gugatan) memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal “AhHuat” milik Penggugat pada barang/jasa sejenis;

6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran dan/atau perpanjangan merek “” atas nama Tergugat di bawah pendaftaran nomor DM000494719 untuk melindungi jenis barang/jasa di kelas 30 dengan tanggal pendaftaran 21 Agustus 2015 (*in casu* objek gugatan);

7. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk segera mencoret merek “” atas nama Tergugat di bawah pendaftaran nomor DM000494719 untuk melindungi jenis barang/jasa di kelas 30 dengan tanggal pendaftaran 21 Agustus 2015 (*in casu* objek gugatan) dari Berita Resmi Merek;

8. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mengumumkan pencoretan/pembatalan merek “” atas nama Tergugat di

Hal. 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 416 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pendaftaran nomor DM000494719 untuk melindungi jenis barang/jasa di kelas 30 dengan tanggal pendaftaran 21 Agustus 2015 (*in casu* objek gugatan) dalam Berita Resmi Merek;

9. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; dan

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

- Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Eksepsi *tempotis*-gugatan kadaluarsa;
- Eksepsi *non executetabile*-objek gugatan tidak dapat dieksekusi;
- Eksepsi *error in persona*-gugatan salah sasaran;
- Eksepsi *plurium litis consortum*-gugatan kurang pihak;
- Eksepsi *obscur libel*-gugatan penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 31 Oktober 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan tidak dihadiri kuasa Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2023,

Hal. 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 416 K/Pdt.Sus-HKI/2024

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)



kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 51 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 November 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 27 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi (dh/Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst;
3. Mengadili sendiri dengan memutuskan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

亞發

- b. Menyatakan merek “AhHuat” baik kata, karakter, logo, dan kombinasi keduanya yang terdaftar atas nama Penggugat (*in casu* Merek AhHuat + Karakter milik Penggugat) adalah merek terkenal;
- c. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan

亞發

pemegang hak atas merek terkenal “AhHuat” baik kata, karakter,

Hal. 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 416 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo dan kombinasi keduanya (*in casu* Merek AhHuat + Karakter milik Penggugat);

d. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek



"**亞發**" atas nama Tergugat di bawah pendaftaran nomor IDM000494719 untuk melindungi jenis barang/jasa di kelas 30 dengan tanggal pendaftaran 21 Agustus 2015 (*in casu* objek gugatan) telah dilakukan/diajukan atas dasar iktikad tidak baik;

e. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek



"**亞發**" atas nama Tergugat di bawah pendaftaran nomor IDM000494719 untuk melindungi jenis barang/jasa di kelas 30 dengan tanggal pendaftaran 21 Agustus 2015 (*in casu* objek gugatan) memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek



terkenal "**亞發**" milik Penggugat pada barang/jasa sejenis;

f. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran



dan/atau perpanjangan merek "**亞發**" atas nama Tergugat di bawah pendaftaran nomor IDM000494719 untuk melindungi jenis barang/jasa di kelas 30 dengan tanggal pendaftaran 21 Agustus 2015 (*in casu* objek gugatan);

g. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk segera mencoret merek



"**亞發**" atas nama Tergugat di bawah pendaftaran nomor IDM000494719 untuk melindungi jenis barang/jasa di kelas 30 dengan tanggal pendaftaran 21 Agustus 2015 (*in casu* objek gugatan) dari Berita Resmi Merek;

h. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mengumumkan



pencoretan/pembatalan merek "**亞發**" atas nama Tergugat di

Hal. 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 416 K/Pdt.Sus-HKI/2024

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

bawah pendaftaran nomor IDM000494719 untuk melindungi jenis barang/jasa di kelas 30 dengan tanggal pendaftaran 21 Agustus 2015 (*in casu* objek gugatan) dalam Berita Resmi Merek;

4. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan, Penggugat dalam gugatannya harus menarik pihak atau pihak-pihak yang secara langsung dan konkrit melakukan perbuatan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, hal mana tidak ditemukan dalam gugatan *a quo*;
- Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa merek AHHUAT AHFA + HRF KANJI kelas 30 No IDM000494719 atas nama Tergugat didaftarkan dengan iktikad tidak baik karena merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat HRF KANJI + AHHUAT;

Hal. 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 416 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengakui bahwa Tergugat membeli merek tersebut dari Turut Tergugat II dan karena itu mengakui pula bahwa pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek milik Tergugat adalah Turut Tergugat II;
- Bahwa gugatan demikian menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas karena pihak yang melakukan pendaftaran merek adalah Lim Kiok Kiong tetapi yang bersangkutan didudukkan sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi 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 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi POWER ROOT (M) SDN. BHD., ditolak;

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

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;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **POWER ROOT (M) SDN. BHD.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada

Hal. 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 416 K/Pdt.Sus-HKI/2024

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

tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 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 sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak 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./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp4.980.000,00 + |
| Jumlah | Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
Nip. 19621220 1986 12 1001

Hal. 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 416 K/Pdt.Sus-HKI/2024