



PUTUSAN
Nomor 360 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 memutus sebagai berikut dalam perkara:

IMAM SUBEKHI, bertempat tinggal di Tritis RT 25/RW 10, Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jekrinus H Sirait, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jekrinus & Co, berkantor di Karindra *Building* Lantai 2 Nomor 7, Jalan Palmerah Selatan Nomor 30 A RT 4/RW 2, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MUKIT HENDRAYATNO, S.T., bertempat tinggal di Perum Taman Gading, Jalan Sriwijaya Nomor 4 RT/RW 6/9, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deddy Firdaus Yulianto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AFJ *Counselors At Law*, berkantor di Estubizi *Business Center*, Setiabudi *Building* 2, *2nd Floor*, Jalan HR Rasuna Said Kaveling 62, Jakarta, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek ETAWAKU Nomor Pendaftaran IDM000887662 Kelas 29 dan merek ETAWAKU Nomor Pendaftaran IDM001043502 Kelas 5 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek ETAWAKU milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa pendaftaran merek ETAWAKU Nomor Pendaftaran IDM000887662 Kelas 29 dan merek ETAWAKU Nomor Pendaftaran IDM001043502 Kelas 5 milik Tergugat pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis diajukan dengan iktikad tidak baik;
4. Membatalkan pendaftaran merek ETAWAKU Nomor Pendaftaran IDM000887662 Kelas 29 dan merek ETAWAKU Nomor Pendaftaran IDM001043502 Kelas 5 atas nama Tergugat dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Semarang untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat 2 Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis
6. Memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mentaati Putusan Pengadilan Niaga dengan mencatat pembatalan merek ETAWAKU Nomor Pendaftaran IDM000887662 Kelas 29 dan merek ETAWAKU Nomor Pendaftaran IDM001043502 Kelas 5 atas nama Tergugat serta mengumumkan pada Daftar Umum Merek di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

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

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

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 360 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

1. Surat kuasa khusus Penggugat cacat formil dan tidak sah;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg, tanggal 19 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 19 Desember 2023, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi HKI Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/K/2023/PN Smg *juncto* Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 4 Januari 2024;

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 4 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Niaga Smg;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 4 Januari 2024 dan kontra memori tanggal 22 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah secara limitatif menyatakan mengenai pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran dan sudah disetujui sehingga keluar sertifikat mereknya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah telah mendapatkan hak eksklusif yaitu hak atas merek tersebut (*first to file*);

Bahwa dengan melekatnya hak eksklusif dari Tergugat selaku pemilik merek Etawaku sebagai merek dagang yang telah terdaftar dan sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa terhadap permohonan merek dari Tergugat tersebut (bukti T-13 sampai dengan bukti T-17), dan terhadap tidak terdapatnya iktikad baik dari Tergugat dalam permohonan pendaftaran merek Etawaku dengan mendasarkan pengakuan kepemilikan merek yang hanya didasarkan dari Sertifikat Halal Nomor 12160002850915 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (MUI DIY) berlaku tertanggal 26 September 2015 sampai dengan 26 September 2017 (bukti P-7) dan Surat Izin Edar Pangan Olahan Nomor PN.06.07.51.12.17.0841.PKPE/MD/0197D dari Badan Pengawas Obat dan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 360 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)



Makanan (BPOM) yang berlaku tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 (bukti P-8) dengan selanjutnya terdapat pula fakta selainnya yakni terdapatnya perjanjian lisensi antara Tergugat (sebagai pemberi lisensi) dengan PT. Etsa Bregas Makmur (sebagai penerima lisensi) Nomor Pendaftaran IDM000887662, Kelas 29 dengan kedudukan dari Penggugat adalah Komisaris PT. Etsa Bregas Makmur (bukti T-24) dan telah tercatat pada Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (bukti T-43);

Bahwa dengan demikian tercatatnya merek Tergugat terlebih dahulu tersebut (bukti T-13 sampai dengan T-17) maka secara fakta telah melekat hak eksklusif dari Tergugat selaku pemegang hak yang terdaftar sehingga terhadap dalih dari Penggugat mengenai tidak terdapatnya iktikad baik dalam pendaftaran merek dari Tergugat dalam melakukan pendaftaran merek dengan kedudukannya adalah pemilik merek tidak terdaftar adalah merupakan dalih yang tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: IMAM SUBEKHI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, 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: **IMAM SUBEKHI**, tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-HKI/2024



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

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 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:

ttd

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

ttd

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

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, 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>Rp</u>	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-HKI/2024