



PUTUSAN

Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

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:

MOHAMMED NAJI MOHAMMED BAGERI, bertempat tinggal di Yamen, Hadramout, Seyun, Algzaire Street Number 612, Hadramout, Yemen, dan di Indonesia: Perum Pondok Bambu Town House, Jalan Bahana 4 B.10, RT 001 RW 007, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Fahmi Bachmid, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Fahmi Bachmid & Partners, beralamat di The Citadel Unit 2A, Jalan Dewi Sartika Raya Nomor 3, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

L a w a n:

SUGENG HARIYADI, bertempat tinggal di Taman Arjuna Nomor 5, Perum Bukit Asri, Semarang;

Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

D a n:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 1219;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Turut Termohon Peninjauan Kembali/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:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "ARRA + LUKISAN";
3. Menyatakan merek milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000640197, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "ARRA + LUKISAN" milik Penggugat;
4. Menyatakan merek milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000640197, telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;
5. Menyatakan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000640197;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek atas nama Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000640197, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan 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 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 4 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 4 April 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi SUGENG HARIYADI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 04 Maret 2021

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "ARRA+LUKISAN";
3. Menyatakan merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, memiliki persamaan pada pokok dengan Merek "ARRA+LUKISAN" milik Penggugat;
4. Menyatakan merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, telah didaftarkan atas dasar iktidak tidak baik;
5. Menyatakan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197 dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 4 April 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Juni 2022 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 21 PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 242/K/Pdt.Sus-HKI/2022 *juncto* Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

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 28 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan 4 (empat) bukti baru (*novum*) pada tanggal 20 Desember 2023 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Penemuan Bukti Baru (*Novum*) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21 PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 242/K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 23 Januari 2024 berupa:

1. Dokumen Formulir Pemohonan Pengajuan Pendaftaran Merek kelas 04 dibawah Agenda Nomor DID2017028724 tertanggal 20 Juni 2017

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor e-Filing WFT2017008281 atas nama Mohammed Naji Mohammed Bageri melalui Konsultan KI atas Nama Ichwan Anggawirya, S.Sn.S.H. selaku Kuasanya (Bukti PK-1);

2. Dokumen dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal pemberitahuan usulan penolakan berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Undang Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berikan pada tanggal 18 Juli 2018 (Bukti PK-2);
3. Dokumen yang ditunjukkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perihal Tanggapan Atas Usulan Tolak Terhadap Permintaan Pendaftaran Merek COCO ARRA kelas 04 dibawah agenda nomor DID2017028724 tertanggal 20 Juni 2017 atas nama Mohammed Naji Mohammed Bageri yang ditandatangani oleh Ichwan Anggawirya, S.SN., S.H. selaku konsultan merek tertanggal 29 November 2018 (Bukti PK-3);
4. Dokumen Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran DID2017028724 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26 Maret 2019 (Bukti PK-4);

dan dalam putusan *Judex Juris* tingkat kasasi terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Mohammed Naji Mohammed Bageri untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 04 April 2022;

MENGADILI KEMBALI:

- Menolak gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Sugeng Hariyadi/Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Atau:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 35 PK/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

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*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 permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 28 Desember 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* tingkat kasasi, maka Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti berupa PK. 1 sampai dengan PK. 4 hanya membuktikan mengenai proses Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan merek dan lukisan COCO ARRA yang justru dalam perkara *a quo* dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa bukti-bukti tersebut bukan novum atau bukti baru yang bersifat menentukan oleh karena bukti tersebut tidak mengubah fakta bahwa pendaftaran merek milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat sebagai pendaftar pertama dalam arti telah didaftar terlebih dahulu dibandingkan pendaftaran merek milik Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali karena merek ARRA + lukisan miliik Pengugat/Termohon Peninjauan Kembali telah terdaftar tanggal 31 Januari 2019 sementara Merek COCO ARRA milik Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali baru terdaftar tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa terhadap alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena jika disandingkan antara merek COCO ARRA + lukisan milik Tergugat dengan merek ARRA + lukisan milik Penggugat, memiliki kesamaan pada pokoknya

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 35 PK/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

dan mempunyai kemiripan yang disebabkan adanya unsur dominan pada huruf capital ARRA yang secara fonetik dan konseptual pada kedua merek tersebut mempunyai kemiripan yang dapat mengecoh konsumen seolah-olah produk merek COCO ARRA berasal dari produk milik Penggugat.

- Bahwa dengan demikian Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali demi kepentingan usahanya yang dapat menyesatkan/membingungkan konsumen dan merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MOHAMMED NAJI MOHAMMED BAGERI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali 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 telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MOHAMMED NAJI MOHAMMED BAGERI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 35 PK/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

Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. 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 Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

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

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya:

1. Materi	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp 9.980.000,00 +
Jumlah	Rp10.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum

NIP. 196212201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2024