



P U T U S A N

Nomor 54 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:

PT INTI JAYA LEMINDO, diwakili oleh Direktur, Ir. Lian Rimba, berkedudukan di Pergudangan Laksana Business Blok F21, Jalan Raya Kalibaru, Kelurahan Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Togu Sugianto Sitorus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HTS & Associates yang beralamat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok E Nomor 17, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

PT TONG SHEN ENTERPRISE CO., LTD., diwakili oleh Chairman, Chih-Ming Chen, berkedudukan di Nomor 116, LN 130, Dingcuo Rd, Linyuan District Kaohsiung City 832 Taiwan, *Republic Of China* (R.O.C.), dalam hal ini memberi kuasa kepada Lenarki Latupeirissa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Lenarki Latupeirissa & Associates, beralamat di Ruko Ifolia Blok HY 47 Nomor 2, Kota Harapan Indah, Kota Bekasi 17214, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q.

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 54 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 6-7,


Kuningan, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II;

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 provisi:

- Melarang Tergugat I untuk mempergunakan, memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan lem/perekat sesuai Sertifikat Merek Nomor IDM000853844, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang milik Penggugat, yaitu merek dagang dengan logo  selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap *atau inkracht van gewisjde*;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum Negara Republik Indonesia, pendaftaran merek-merek dagang Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) di Negara Republik Indonesia;
3. Menyatakan Sertifikat-Sertifikat Merek Dagang dan Perpanjangan Sertifikat-Sertifikat Merek Dagang Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) di Negara Republik Indonesia, sesuai sertifikat-sertifikat merek:
 - A. Sertifikat Merek Nomor IDM000498555,
 - B. Sertifikat Merek Nomor IDM000498556,
 - C. Sertifikat Merek Nomor IDM000027591,
 - D. Sertifikat Merek Nomor IDM000236218,
 - E. Sertifikat Merek Nomor IDM000174507,

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 54 PK/Pdt. Sus-HKII/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

- F. Sertifikat Merek Nomor IDM000841628,
G. Sertifikat Merek Nomor IDM000141823,
H. Sertifikat Merek Nomor IDM000141824,
I. Sertifikat Merek Nomor IDM000214643;
adalah sah dan mengikat menurut hukum Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan perjanjian lisensi antara Penggugat dengan PT Putra Permata Majuperkasa, tertanggal 23 Mei 2017 dan Perjanjian Lisensi tertanggal 24 Januari yang berlaku pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2027 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan merek dagang dengan Nomor Pendaftaran IDM000236218 yang didaftarkan pada 12 Februari 2010 dan diterima pada 5 Juli 2010, berlaku sampai dengan 5 Juli 2020 dan sudah dilakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek, berlaku sampai dengan 5 Juli 2030 berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menurut hukum adalah sah dan mengikat milik Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat I adalah Penggugat pendaftaran merek yang beriktikad buruk/tidak baik;
7. Menyatakan pendaftaran merek dagang milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000853844, tanggal penerimaan permohonan pendaftaran 26 November 2019, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) sesuai dengan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran Merek IDM000236218, penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek tanggal 12 Februari 2010, berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2030;
8. Menyatakan, membatalkan pendaftaran merek dagang sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000853844, tanggal penerimaan permohonan pendaftaran 26 November 2019;
9. Memerintahkan, Tergugat II untuk membatalkan dan mencoret merek dagang terdaftar milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000853844, tanggal penerimaan permohonan

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 54 PK/Pdt. Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran 26 November 2019, dari daftar merek serta mengumumkannya dalam berita resmi merek;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

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

1. Surat kuasa cacat formil;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 14 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum Negara Republik Indonesia, pendaftaran merek-merek dagang Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) di Negara Republik Indonesia;
3. Menyatakan sertifikat-sertifikat merek dagang dan perpanjangan sertifikat-sertifikat merek dagang Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) di Negara Republik Indonesia, sesuai sertifikat-sertifikat merek:

A. Sertifikat Merek Nomor IDM000498555,

B. Sertifikat Merek Nomor IDM000498556,

C. Sertifikat Merek Nomor IDM000027591,

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 54 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

- D. Sertifikat Merek Nomor IDM000236218,
E. Sertifikat Merek Nomor IDM000174507,
F. Sertifikat Merek Nomor IDM000841628,
G. Sertifikat Merek Nomor IDM000141823,
H. Sertifikat Merek Nomor IDM000141824,
I. Sertifikat Merek Nomor IDM000214643;
adalah sah dan mengikat menurut hukum Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan perjanjian lisensi antara Penggugat dengan PT Putra Permata Majuperkasa, tertanggal 23 Mei 2017 dan Perjanjian Lisensi tertanggal 24 Januari yang berlaku pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2027 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan Merek Dagang dengan Nomor Pendaftaran IDM000236218 yang didaftarkan pada 12 Februari 2010 dan diterima pada 5 Juli 2010, berlaku sampai dengan 5 Juli 2020 dan sudah dilakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek, berlaku sampai dengan 5 Juli 2030 berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menurut hukum adalah sah dan mengikat milik Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat I adalah Penggugat pendaftaran merek yang beriktikad buruk/tidak baik;
7. Menyatakan pendaftaran merek dagang milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000853844, tanggal penerimaan permohonan pendaftaran 26 November 2019, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) sesuai dengan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran Merek IDM000236218, penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek tanggal 12 Februari 2010, berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2030;
8. Menyatakan, membatalkan pendaftaran merek dagang sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000853844, tanggal penerimaan permohonan pendaftaran 26 November 2019;

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 54 PK/Pdt. Sus-HKII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan, Tergugat II untuk membatalkan dan mencoret merek dagang terdaftar milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000853844, tanggal penerimaan permohonan pendaftaran 26 November 2019, dari daftar merek serta mengumumkannya dalam berita resmi merek;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diucapkan dengan dihadiri Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/ Merek/ 2022/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Maret 2023;

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;

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 54 PK/Pdt. Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Maret 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I;
- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 14 Februari 2023;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam setiap tingkat peradilan dan dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Juni 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

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

- Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 54 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mencampurkan dua permasalahan yang berbeda yaitu gugatan pembatalan merek terdaftar dan pengesahan perjanjian lisensi;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan pembatalan merek terdaftar dengan pengesahan perjanjian lisensi yang diatur oleh ketentuan yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT INTI JAYA LEMINDO, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 14 Februari 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan 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;

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 54 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)



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT INTI JAYA LEMINDO** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 14 Februari 2023;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 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 Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan 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.



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

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	: <u>Rp 9.980.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 54 PK/Pdt.Sus-HKI/2023