



P U T U S A N

Nomor 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023

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:

NITRON JAPAN CO., Ltd., diwakili oleh *Managing Director* Hironobu Inoue, berkedudukan di 43-1, *Shimoyanagi, Kasukabe-shi, Saitama*, 344-0122, Japan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prudence Jahja, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Januar Jahja *and Partners*, beralamat di Menara Batavia, Lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur, Kavling 126, Jakarta Pusat 10220, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022;
Pemohon Kasasi;

Lawan

HARUN SALIM, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk III, Nomor 70, RT 002, RW 006, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *General Patent International* Ludyanto & *Associates*, berkantor di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 3 i, j & jj, Jakarta Pusat 10120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023;
Termohon Kasasi;

D a n

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

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023



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




Said Kaveling 8-9, Jakarta Selatan 12940;

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 dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan merek NITRON milik Penggugat adalah merek terkenal;
 3. Menyatakan pendaftaran merek  (Nomor Pendaftaran IDM000974008, IDM000653569, dan IDM000804747) dan NITRON RACING (Nomor Pendaftaran IDM000411415) di Kelas 12 atas nama Tergugat (Harun Salim) telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;
 4. Membatalkan pendaftaran merek  (Nomor Pendaftaran IDM000974008, IDM000653569, dan IDM000804747) dan NITRON RACING (Nomor Pendaftaran IDM000411415) di Kelas 12 atas nama Tergugat (Harun Salim) dengan segala akibat hukumnya;
 5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek  (Nomor Pendaftaran IDM000974008, IDM000653569, dan IDM000804747) dan NITRON RACING (Nomor Pendaftaran IDM000411415) di Kelas 12 atas nama Tergugat (Harun Salim) dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

- A. Eksepsi gugatan telah lewat waktu (daluarsa);
- B. Eksepsi legalitas surat kuasa Penggugat cacat hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara sejumlah Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 13 Juli 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dahulu Penggugat melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 Agustus 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, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 Juli

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dimohonkan kasasi;

Selanjutnya mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan merek NITRON milik Penggugat adalah merek terkenal;
 3. Menyatakan pendaftaran merek  (Nomor Pendaftaran IDM000974008, IDM000653569, dan IDM000804747) dan NITRON RACING (Nomor Pendaftaran IDM000411415) di Kelas 12 atas nama Tergugat (Harun Salim) telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;
 4. Membatalkan pendaftaran merek  (Nomor Pendaftaran IDM000974008, IDM000653569, dan IDM000804747) dan NITRON RACING (Nomor Pendaftaran IDM000411415) di Kelas 12 atas nama Tergugat (Harun Salim) dengan segala akibat hukumnya;
 5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek  (Nomor Pendaftaran IDM000974008, IDM000653569, dan IDM000804747) dan NITRON RACING (Nomor Pendaftaran IDM000411415) di Kelas 12 atas nama Tergugat (Harun Salim) dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 25 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 25 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* ternyata telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1291 K/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

- Bahwa merek Nitron milik Penggugat telah terdaftar lebih dahulu sejak tahun 2009 dan telah beredar/digunakan di perdagangan secara internasional sejak tahun 2008, sehingga merek Nitron milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal dan Tergugat mempunyai iktikad tidak baik untuk mendompleng ketenaran merek Nitron milik Penggugat untuk tujuan ekonomi yang dapat merugikan Penggugat dan konsumen;
- Bahwa tentang surat kuasa yang dibuat di Jepang yang tidak disertai dengan otentifikasi dari Kedutaan Indonesia di Jepang, tidak menyebabkan kuasa tersebut *invalid* karena adanya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing;
- Bahwa dengan bergabungnya Indonesia dalam Konvensi *Apostille*, maka pemerintah sudah membebaskan segala bentuk kewajiban legalisasi atas dokumen publik asing bagi setiap negara peserta Konvensi *Apostille* (termasuk diantaranya Indonesia dan Jepang (*vide* bukti P-1D)) yang sudah diberikan sertifikasi *Apostille* secara patut;
- Bahwa selanjutnya, Pasal 3 dan 4 Konvensi *Apostille* mengatur dokumen yang telah dilekatkan Sertifikat *Apostille* yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dari Negara tempat dokumen tersebut berasal merupakan satu-satunya syarat formal untuk mengesahkan keaslian tanda tangan, kewenangan yang dilaksanakan oleh penanda tangan dokumen, dan apabila diperlukan, identitas segel atau cap yang dibubuhkan atasnya. Berikut adalah Sertifikasi *Apostille* yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri di Jepang yang telah dilekatkan pada Surat Kuasa Khusus Pemohon Kasasi (semula Penggugat);
- Bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 yang dijadikan dasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 oleh *Judex Facti* sudah dicabut dan tidak berlaku sejak diundangkannya Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, sehingga pertimbangan tersebut tidak relevan dan patut untuk

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023



dikesampingkan;

- Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelas Surat Kuasa Penggugat (Pemohon Kasasi) tanggal 29 November 2022 yang bersertifikasi *Apostille* adalah sah dan dapat mewakili kepentingan Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;
- Bahwa lagi pula, Penggugat (Pemohon Kasasi) sudah menunjukkan dokumen legalitas asli di awal persidangan dan pada saat sidang pembuktian sehingga secara materiil, Penggugat telah membuktikan keabsahan Surat Kuasa tersebut, sehingga cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan karena surat kuasa dari Penggugat sah maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NITRON JAPAN CO., Ltd., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang 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. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NITRON

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023



JAPAN CO., Ltd. tersebut;




2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek NITRON milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan pendaftaran merek  (Nomor Pendaftaran IDM000974008, IDM000653569, dan IDM000804747) dan NITRON RACING (Nomor Pendaftaran IDM000411415) di Kelas 12 atas nama Tergugat (Harun Salim) telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;
4. Membatalkan pendaftaran merek  (Nomor Pendaftaran IDM000974008, IDM000653569, dan IDM000804747) dan NITRON RACING (Nomor Pendaftaran IDM000411415) di Kelas 12 atas nama Tergugat (Harun Salim) dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek  (Nomor Pendaftaran IDM000974008, IDM000653569, dan IDM000804747) dan NITRON RACING (Nomor Pendaftaran IDM000411415) di Kelas 12 atas nama Tergugat (Harun Salim) dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 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. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023



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

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

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

ttd/.

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

Ketua Majelis,

ttd/.

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

Panitera Pengganti

ttd/.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

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. <u>Administrasi Kasasi.....</u>	<u>Rp4.980.000,00 +</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Plt. Panitera,

Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 198403 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1291 K/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)