



PUTUSAN
Nomor 55 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 memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SOETRISNO, bertempat tinggal di Jalan Sumbing, Nomor 30, RT 004, RW 004, Gadingkasri, Klojen, Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Taufik, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Achmad Taufik, S.H., & Rekan, beralamat kantor di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 60, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

COATINGS FOREIGN IP CO. LLC., berkedudukan di *The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center 1209, Orange Street Wilmington, Delaware, 19801, Amerika Serikat*;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. 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 Said Kavling 8-9, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 55 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pendaftar pertama dan satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan merek MASTERTINT di Indonesia;
3. Menyatakan merek MASTERTINT milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek MASTERTINT Daftar Nomor IDM000659603 di kelas 2 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal MASTERTINT untuk barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek MASTERTINT Daftar Nomor IDM000659603 di kelas 2;
6. Membatalkan merek MASTERTINT Nomor Pendaftaran IDM000659603 di kelas 2 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek MASTERTINT Daftar Nomor IDM000659603 di kelas 2 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon berkenan memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

- Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan secara relatif mengadili perkara *a quo*;
- Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 55 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 16 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang ditetapkan sebesar Rp3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022, tanggal 26 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi COATINGS FOREIGN IP Co. LLC, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 16 Maret 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pendaftar pertama dan satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan merek MASTERTINT di Indonesia;
3. Menyatakan merek MASTERTINT milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek MASTERTINT Daftar Nomor IDM000659603 di kelas 2 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal MASTERTINT untuk barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek MASTERTINT Daftar Nomor IDM000659603 di kelas 2;
6. Membatalkan merek MASTERTINT Nomor Pendaftaran

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 55 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



IDM000659603 di kelas 2 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek MASTERTINT Daftar Nomor IDM000659603 di kelas 2 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;

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

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022, tanggal 26 Juli 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 2 PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 *juncto* Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 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 pemeriksaan peninjauan kembali a

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 55 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan dalam putusan *a quo* terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022, tertanggal 26 Juli 2022;
3. menguatkan Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 16 Maret 2022;
4. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah beriktikad baik;
5. Menyatakan demi hukum sertifikat merek milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah dan mengikat;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka 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 tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah dapat

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 55 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



membuktikan bahwa merek MASTERTINT miliknya adalah merek terkenal yang telah terdaftar di berbagai negara, dan pertama kali digunakan dalam kegiatan perdagangan pada tahun 1989 melalui pendahulu Penggugat dan afiliasinya, masih didistribusikan sampai dengan saat ini ke berbagai negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada negara Inggris Raya, Australia, Tiongkok, Jepang, Thailand dan Korea Selatan.

- Bahwa ternyata Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dengan itikad tidak baik, telah mendaftarkan merek Master Tint yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek MASTERTINT milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali baik dari segi bunyi, cara penulisan, dan susunan huruf yang dapat menyesatkan konsumen.
- Bahwa meskipun pada tahun 2018 Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek Tergugat lebih dahulu dari permohonan pendaftaran merek Penggugat, namun jauh sebelumnya Penggugat telah memperoleh pendaftaran merek "MASTERTINT" di lebih dari 15 (lima belas) negara, yaitu: Australia, Brazil, Kanada, Cile, Tiongkok, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko tahun 1993, Nikaragua, Panama, Peru, Amerika Serikat tahun 1994, dan Venezuela, dan merek "MASTERTINT" telah dipromosikan di berbagai media internet serta telah diperdagangkan pula di pasaran Indonesia, serta terdapat fakta ternyata Tergugat selaku Direktur PT Padma Indah Prima Perkasa pernah bekerja atau mantan distributor Penggugat di Indonesia sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: SOETRISNO, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 55 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SOETRISNO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., 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 Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 55 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



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

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

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

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

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 55 PK/Pdt.Sus-HKI/2023