

putusan.mahkamahagung.go.id

#### PUTUSAN

Nomor 15 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:

HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG KONG LIMITED (dahulu bernama BIOSTIME HONG KONG LIMITED), berkedudukan di *Suite 4007-09 40/F, One Island East, Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay,* Hong Kong, yang diwakili oleh Direktur, Laetitia Marie Edmée Jehanne Albertini dan Luo Fei, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tania Lovita, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suryomurcito & Co., beralamat di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA, Pondok Indah, Jakarta, 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Lawan

PT BOGAMULIA NAGADI, berkedudukan di Gedung Tempo Scan Tower, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 3-4, Jakarta, yang diwakili oleh Direktur, Diana Wirawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus Haryanto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat di The Convergence Indonesia, Lantai 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Dan

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu 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. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan merek BIOSTIME milik Penggugat adalah merek terkenal;
- Menyatakan Tergugat memiliki iktikad tidak baik ketika mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek BIOSTIME dengan Nomor Pendaftaran IDM000478335 di kelas 3, IDM000478334 di kelas 5, IDM000483032 di kelas 29, IDM000483050 di kelas 30, dan IDM000482891 di kelas 32;
- 4. Menyatakan batal pendaftaran merek BIOSTIME dengan Nomor Pendaftaran IDM000478335 di kelas 3, IDM000478334 di kelas 5, IDM000483032 di kelas 29, IDM000483050 di kelas 30, dan IDM000482891 di kelas 32 atas nama Tergugat dari daftar umum merek beserta segala konsekuensi hukumnya;
- 5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini dan membatalkan pendaftaran merek BIOSTIME dengan Nomor Pendaftaran IDM000478335 di kelas 3, IDM000478334 di kelas 5, IDM000483032 di kelas 29, IDM000483050 di kelas 30, dan IDM000482891 di kelas 32 atas nama Tergugat dengan menghapus pendaftaran merek-merek terdaftar tersebut dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai ketentuan dalam undang-undang merek;

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKl/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 12 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited tersebut;
- 2. Menyatakan merek BIOSTIME milik Penggugat adalah merek terkenal;
- Menyatakan Tergugat memiliki iktikad tidak baik ketika mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek BIOSTIME dengan Nomor Pendaftaran IDM000478335 di kelas 3, IDM000478334 di kelas 5, IDM000483032 di kelas 29, IDM000483050 di kelas 30, dan IDM000482891 di kelas 32;
- 4. Menyatakan batal pendaftaran merek BIOSTIME dengan Nomor Pendaftaran IDM000478335 di kelas 3, IDM000478334 di kelas 5, IDM000483032 di kelas 29, IDM000483050 di kelas 30, dan IDM000482891 di kelas 32 atas nama Tergugat dari daftar umum merek beserta segala konsekuensi hukumnya;
- 5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini dan membatalkan pendaftaran merek BIOSTIME dengan Nomor Pendaftaran IDM000478335 di kelas 3, IDM000478334 di kelas 5, IDM000483032 di kelas 29, IDM000483050 di kelas 30, dan IDM000482891 di kelas 32 atas nama Tergugat dengan menghapus pendaftaran merek-merek terdaftar tersebut dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai ketentuan dalam undang-undang merek;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang berwenang untuk itu menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKl/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

Intelektual *c.q*. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mencoret sertifikat merek/mencatat pembatalan dan mengumumkan dalam berita resmi merek;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 781 K/Pdt.Sus-HKI/2022, tanggal 27 April 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bogamulia Nagadi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
   Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 12
   Januari 2022;

#### Mengadili Sendiri:

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 781 K/Pdt.Sus-HKI/2022, tanggal 27 April 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16 PK/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst, *juncto* Nomor 781 K/Pdt.Sus-HKI/2022 *juncto* Nomor 48/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Plh. 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 itu juga;

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

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;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Desember 2022 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 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 781 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tertanggal 27 April 2022, dan untuk selanjutnya, menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst., dengan isi putusan sebagai berikut:

#### Mengadili:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited tersebut;
- Menyatakan merek BIOSTIME milik Penggugat adalah merek terkenal;
- Menyatakan Tergugat memiliki iktikad tidak baik ketika mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek BIOSTIME dengan Nomor Pendaftaran IDM000478335 di kelas 3, IDM000478334 di kelas 5,

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKl/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000483032 di kelas 29, IDM000483050 di kelas 30, dan IDM000482891 di kelas 32;

- 4. Menyatakan batal pendaftaran merek BIOSTIME dengan Nomor Pendaftaran IDM000478335 di kelas 3, IDM000478334 di kelas 5, IDM000483032 di kelas 29, IDM000483050 di kelas 30, dan IDM000482891 di kelas 32 atas nama Tergugat dari daftar umum merek beserta segala konsekuensi hukumnya;
- 5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini dan membatalkan pendaftaran merek BIOSTIME dengan Nomor Pendaftaran IDM000478335 di kelas 3, IDM000478334 di kelas 5, IDM000483032 di kelas 29, IDM000483050 di kelas 30, dan IDM000482891 di kelas 32 atas nama Tergugat dengan menghapus pendaftaran merek-merek terdaftar tersebut dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai ketentuan dalam undang-undang merek;
- 6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang berwenang untuk itu menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mencoret sertifikat merek/mencatat pembatalan dan mengumumkan dalam berita resmi merek:
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat peninjauan kembali;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 Januari 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

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKl/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Peninjauan Kembali tanggal 12 Desember 2022 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata telah ditemukan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebelum Tergugat mendaftarkan merek BIOSTIME, Penggugat telah mendaftarkan merek tersebut di beberapa negara diantaranya di Cina/Republik Rakyat Cina tahun 2005, Cina Taipe/Taiwan, Perancis;

Bahwa merek BIOSTIME terdaftar atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BIOSTIME milik Penggugat sehingga pendaftaran merek BIOSTIME atas nama Tergugat diajukan didasarkan atas iktikad tidak baik, untuk meniru dan mendompleng merek terkenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG KONG LIMITED (dahulu bernama BIOSTIME HONG KONG LIMITED), tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 781 K/Pdt.Sus-HKI/2022, tanggal 27 April 2022, 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 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKl/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

#### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG KONG LIMITED (dahulu bernama BIOSTIME HONG KONG LIMITED), tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 781 K/Pdt.Sus-HKI/ 2022, tanggal 27 April 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-Merek/ 2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 12 Januari 2022;

#### **MENGADILI KEMBALI:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Health And Happiness (H&H) Hong Kong Limited (dahulu bernama Biostime Hong Kong Limited), tersebut;
- 2. Menyatakan merek BIOSTIME milik Penggugat adalah merek terkenal;
- Menyatakan Tergugat memiliki iktikad tidak baik ketika mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek BIOSTIME dengan Nomor Pendaftaran IDM000478335 di kelas 3, IDM000478334 di kelas 5, IDM000483032 di kelas 29, IDM000483050 di kelas 30, dan IDM000482891 di kelas 32;
- 4. Menyatakan batal pendaftaran merek BIOSTIME dengan Nomor Pendaftaran IDM000478335 di kelas 3, IDM000478334 di kelas 5, IDM000483032 di kelas 29, IDM000483050 di kelas 30, dan IDM000482891 di kelas 32 atas nama Tergugat dari daftar umum merek beserta segala konsekuensi hukumnya;
- 5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini dan membatalkan pendaftaran merek BIOSTIME dengan Nomor Pendaftaran IDM000478335 di kelas 3, IDM000478334 di kelas 5, IDM000483032 di kelas 29, IDM000483050 di kelas 30, dan IDM000482891 di kelas 32 atas nama Tergugat dengan menghapus pendaftaran merek-merek terdaftar tersebut dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai ketentuan dalam undang-undang merek;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
   Pusat atau Pejabat yang berwenang untuk itu menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq.

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKl/2023





putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mencoret sertifikat merek/mencatat pembatalan dan mengumumkan dalam berita resmi merek;

 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Nani Indrawati, 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 Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis, Ttd./

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Ttd./

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

Panitera Pengganti, Ttd./

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

Biaya-biaya:

 Meterai : Rp 10.000,00
 Redaksi : Rp 10.000,00
 Administrasi PK : Rp 9.980.000,00 + Jumlah : Rp 10.000.000,00

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

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

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKl/2023