



PUTUSAN

Nomor 623 K/Pdt.Sus-HKI/2024

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:

PT EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk, yang diwakili Direktur, Lie Phing, dahulu berkedudukan di Kedoya Elok Plaza DD Nomor 71, Jalan Panjang, Jakarta, dan sekarang berkedudukan di Kawasan Industri Pasar Kemis, Blok C-1, Jalan Raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H, CLA dan kawan-kawan, Para Advokat Kantor Advokat & Pengacara Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., & Rekan, beralamat di Apartemen Kebagusan City Tower A 20A/8A. Jalan Baung Raya, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023;

Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;

L a w a n

CANDRA, bertempat tinggal di Jalan Asia Raya, Komplek Asia Mega Mas Blok P Nomor 6, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togu Sugianto Sitorus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Grisham Lussac Sitorus & Associates Attorney At Law, beralamat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok E Nomor 17, Pantai Indah Kapuk, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024;

Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;



Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 623 K/Pdt.Sus-HKI/2024



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 Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek "DAIMARU" di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
3. Menyatakan merek  Daftar Nomor IDM001085919, tanggal 30 Mei 2023, dalam kelas 16 atas nama Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "DAIMARU" milik Penggugat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek  Daftar Nomor IDM001085919, tanggal 30 Mei 2023, dalam kelas 16, mengandung unsur itikad tidak baik, karena meniru merek "DAIMARU" milik Penggugat;
6. Menyatakan batal pendaftaran merek  Daftar Nomor IDM001085919, tanggal 30 Mei 2023, dalam kelas 16 atas nama Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar segera menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Merek (Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Ditjen KI, Kementerian Hukum Dan HAM R.I.), guna pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 91 *juncto* 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

- Surat kuasa khusus Penggugat tidak sah tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa (surat kuasa cacat formil);
- Penulisan identitas atau nama Tergugat keliru dalam gugatan *a quo* (*error in persona atau obscur libel*);
- Gugatan *a quo* kurang pihak (*pluribus litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn., tanggal 14 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp319.500,00 (tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Desember 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/HKI/Merek/K/2023/PN Niaga Mdn., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Januari 2024;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 623 K/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

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, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 3/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn, tanggal 14 Desember 2023, dan dengan mengadili sendiri memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:


- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi semula Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek "DAIMARU" di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Pemohon Kasasi semula Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
3. Menyatakan merek  Daftar Nomor IDM001085919, tanggal 30 Mei 2023, dalam kelas 16 atas nama Termohon Kasasi semula Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "DAIMARU" milik Pemohon Kasasi semula Penggugat;
4. Menyatakan tindakan Termohon Kasasi semula Tergugat mengajukan pendaftaran merek  Daftar Nomor IDM001085919, tanggal 30 Mei 2023, dalam kelas 16, mengandung unsur itikad tidak baik, karena meniru merek "DAIMARU" milik Pemohon Kasasi semula Penggugat;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 623 K/Pdt.Sus-HKI/2024



6. Menyatakan batal pendaftaran merek  Daftar Nomor IDM001085919, tanggal 30 Mei 2023, dalam kelas 16 atas nama Termohon Kasasi semula Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar segera menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Merek (Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Ditjen KI, Kementerian Hukum Dan HAM R.I.), guna pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 91 *juncto* 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis;
8. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi Termohon tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon;

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

Bahwa alasan- alasan kasasi dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam perkara ini pada pokok menuntut pembatalan merek Tergugat DIAMARU terdaftar dibawah Nomor IDM001085919 tanggal 30 Mei 2023 dalam kelas 16, merek mana menurut Penggugat mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat DAIMARU terdaftar dibawah Nomor IDM000375663, tanggal Pendaftaran 09 Februari 2021 Kelas 16 atas nama PT Ekadharma International;
- Bahwa terhadap gugatan *a quo Judex Facti* berpendapat bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *c.q.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *c.q.*

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 623 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Kantor Merek) tidak ikut ditarik sebagai pihak;

- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak terdapat satupun ketentuan dalam Undang-Undang Merek yang mengharuskan Kantor Merek untuk ditarik sebagai pihak;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Merek, Kantor Merek wajib melaksanakan pembatalan merek segera setelah menerima salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat diterima meskipun tidak menarik Kantor Merek sebagai pihak;
- Bahwa sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan Mahkamah Agung dalam perkara ini menilai pokok gugatan dengan pertimbangan bahwa setelah memeriksa dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti- bukti yang relevan antara lain P.13 dan T.55 dan dengan membandingkan merek milik Penggugat DAIMARU dan merek milik Tergugat DIAMARU dari segi bentuk huruf dan tulisan, warna tulisan serta ucapannya maka merek milik Tergugat DIAMARU memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat DAIMARU;
- Bahwa selain itu merek milik Tergugat DIAMARU dipakai untuk kelas barang yang sama dengan merek milik Penggugat yaitu kelas 16 sehingga menimbulkan kebingungan bagi konsumen;
- Bahwa dengan demikian merek milik Tergugat DIAMARU didaftarkan dengan iktikad tidak baik sehingga beralasan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn., tanggal 14 Desember 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 623 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn., tanggal 14 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek "DAIMARU" di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
3. Menyatakan merek  Daftar Nomor IDM001085919, tanggal 30 Mei 2023, dalam kelas 16 atas nama Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "DAIMARU" milik Penggugat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek  Daftar Nomor IDM001085919, tanggal 30 Mei 2023, dalam kelas 16, mengandung unsur itikad tidak baik, karena meniru merek "DAIMARU" milik Penggugat;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 623 K/Pdt.Sus-HKI/2024



9. Menyatakan batal pendaftaran merek **DIAMARU** Daftar Nomor IDM001085919, tanggal 30 Mei 2023, dalam kelas 16 atas nama Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
10. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar segera menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Merek (Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Ditjen KI, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.), guna pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 91 *juncto* Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis;
11. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

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



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

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, 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. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

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

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 623 K/Pdt.Sus-HKI/2024