

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAHAGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DAVID PITOY, bertempat tinggal di Jalan Kenangan XIX No. 7, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frien Jones I.H Tambun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tambun & Associates, berkantor di Jalan Menteng VII, Nomor 77, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2022; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan

M. H. TEGUHSI, kemudian diubah dalam gugatan menjadi Muhammad Halomoan Teguhsi (disebut juga M. H. Teguhsi), bertempat tinggal di Jalan Sidorukun, Nomor 31, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Marwan Hasibuan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Marwan Hasibuan, S.H., M.H. & Partners, berkantor di Jalan Anugerah Mataram, Nomor 17, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dan

KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (KEMENKUMHAM RI) c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENKUMHAM RI c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, yang diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberi kuasa kepada Nova Susanti, S.H., Koordinator Pelayanan Hukum dan Fasilitasi KBM, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2022;

Turut Termohon Kasasi 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 yang telah dilakukan perubahan, memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Tergugat adalah pemohon pendaftaran merek yang tidak beriktikad baik;
- Menyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum Pendaftaran Merek Nomor IDM000073812, tanggal 8 Mei 2006 dengan Nomor Permohonan Merek J002004028766, tanggal 24 September 2004, atas nama pemilik merek terdaftar Sdr. Muhammad Halomoan Teguhsi (i.c. Tergugat);
- 4. Membatalkan Pendaftaran Merek Terdaftar Nomor IDM000073812, tanggal 8 Mei 2006 dengan Nomor Permohonan Merek J002004028766, tanggal 24 September 2004, atas nama pemilik merek terdaftar Sdr. Muhammad Halomoan Teguhsi (i.c. Tergugat) dari daftar umum merek, dengan segala akibat hukumnya, yaitu merek terdaftar dengan contoh gambar:



Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret merek terdaftar Nomor IDM000073812, tanggal 8 Mei 2006 dengan Nomor Permohonan Merek J002004028766, tanggal 24 September 2004 atas nama pemilik merek terdaftar Sdr. Muhammad Halomoan Teguhsi (i.c. Tergugat) dengan contoh gambar:



- 6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan dalam Berita Resmi Merek Pembatalan Merek dan Pencoretan Merek Terdaftar Nomor IDM000073812, tanggal 8 Mei 2006 dengan Nomor Permohonan Merek J002004028766, tanggal 24 September 2004 atas nama pemilik merek terdaftar: Sdr. Muhammad Halomoan Teguhsi (i.c. Tergugat);
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya menurut hukum dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

 Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan (eksepsi legal standing for juditio);

Eksepsi Turut Tergugat:

Penggugat tidak mempunyai kapasitas/legal standing;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga.Mdn, tanggal 18 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.709.500,00 (satu juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Desember 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2022 telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/HKI/Merek/K/2022/PN Niaga.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga.Mdn, tanggal 18 November 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Tergugat (Termohon Kasasi) dan eksepsi Turut
Tergugat (Turut Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat (Termohon Kasasi) adalah Pemohon Pendaftaran Merek yang tidak beriktikad baik;
- Menyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum Pendaftaran Merek Nomor IDM000073812, tanggal 8 Mei 2006 dengan Nomor Permohonan Merek J002004028766, tanggal 24 September 2004, atas nama pemilik merek terdaftar Sdr. Muhammad Halomoan (i.c. Tergugat/Termohon Kasasi);
- 4. Membatalkan Pendaftaran Merek Terdaftar Nomor IDM000073812, tanggal 8 Mei 2006 dengan Nomor Permohonan Merek J002004028766, tanggal 24 September 2004, atas nama pemilik merek terdaftar Sdr. Muhammad Halomoan (i.c. Tergugat/Termohon Kasasi) dari daftar umum merek, dengan segala akibat hukumnya, yaitu merek terdaftar dengan contoh gambar:



5. Memerintahkan Turut Tergugat (Turut Termohon Kasasi) untuk mencoret merek terdaftar Nomor IDM000073812, tanggal 8 Mei 2006 dengan Nomor Permohonan Merek J002004028766, tanggal 24 September 2004, atas nama pemilik merek terdaftar Sdr. Muhammad Halomoan (i.c. Tergugat/Termohon Kasasi) dengan contoh gambar:



 Memerintahkan Turut Tergugat (Turut Termohon Kasasi) untuk mengumumkan dalam Berita Resmi Merek Pembatalan Merek dan Pencoretan Merek Terdaftar Nomor IDM000073812, tanggal 8 Mei 2006

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Permohonan Merek J002004028766, tanggal 24 September 2004, atas nama pemilik merek terdaftar Sdr. Muhammad Halomoan (*i.c.* Tergugat/Termohon Kasasi);

 Menghukum Tergugat (Termohon Kasasi) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan pengguna lambang pertama



dan juga dalam Pasal 2 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) tanggal 30 Oktober 2022, Pasal 6 Anggaran Dasar (AD) dan Lampiran AD serta Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga tanggal 2 Maret 2014, lambang Perguruan Karate Do Tako Indonesia adalah:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024





putusan.mahkamahagung.go.id



yang telah digunanakan sejak tahun 1972 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 atau tahun 2022 sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-36, dimana atas lambang tersebut terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek telah didaftarkan sebagai merek oleh Tergugat sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan pembatalan merek *a quo*;

Bahwa ternyata terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara lambang yang terdapat pada Pasal 1 ayat (4) ART tanggal 30 Oktober 2002, contoh lambang Perguruan Tako yaitu:



kemudian lambang (logo) Tako Indonesia tersebut juga digunakan dalam bendera perguruan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ART tanggal 30 Oktober 2022 yaitu:



milik Penggugat,

dibandingkan milik Tergugat dengan merek:



ternyata terdapat persamaan pada pokoknya berupa persamaan visual gambar seorang Takowan yang sedang duduk bersila melakukan semedi dan tulisan Tako yang merupakan unsur dominan atas lambang milik

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024





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

Penggugat dengan merek milik Tergugat;

Bahwa meskipun Indonesia menganut asas *first to file* dalam pendaftaran merek tetapi hanya diperuntukan bagi pendaftar yang beriktikad baik dan tidak diperuntukkan bagi pendaftar yang mempunyai iktikad buruk, bahwa sepanjang keberlakuan perundang-undangan merek di Indonesia hal tersebut tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yaitu disebutkan merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan pemilik merek yang beriktikad baik, demikian juga halnya menurut Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menegaskan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik, dan yang terakhir ditentukan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik;

Bahwa terbukti lambang Tako Seni Beladiri yang didaftarkan Tergugat kepada Turut Tergugat tersebut, padahal jauh sebelum didaftarkan lambang tersebut sudah menjadi lambang Perguruan Tako (disebut juga Perguruan Karate Do Tako Indonesia atau Tako Indonesia dan Perguruan Seni Beladiri Tako), yaitu sejak tahun 1972 atau setidaknya tahun 2002 dan hingga saat ini lambang (logo) Perguruan Tako atau Tako Indonesia, digunakan pada bendera perguruan, sertifikat dari pertama kali naik tingkat (sabuk) hingga semua tingkat sabuk hitam, Kop surat dan stempel pengurus semua tingkatan organisasi dan kop surat Dewan Guru Tako Indonesia, piagam penghargaan, spanduk dan lain sebagainya sebagaimana layaknya sebuah lambang perguruan (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-36). Oleh karenanya, lambang Tako Seni Bela Diri yang menjadi merek terdaftar milik pribadi Tergugat adalah tiruan dari lambang Perguruan Karate Do Tako Indonesia (disebut juga Perguruan Tako/Perguruan Seni Bela Diri Tako) yang sudah lama digunakan pihak lain, sehingga pendaftaran merek Tergugat didasarkan kepada meniru lambang milik pihak lain dalam hal ini Perguruan Karate Do Tako Indonesia atau disebut juga Perguruan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024





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

Tako/Perguruan Seni Bela Diri Tako yang sudah ada dan dipergunakan sejak tahun 1972, sehingga pendaftaran merek yang dilakukan oleh pendaftar yang beriktikad tidak baik harus dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DAVID PITOY tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga.Mdn, tanggal 18 November 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

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

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 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:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DAVID PITOY tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga.Mdn, tanggal 18 November 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer





putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Tergugat adalah pemohon pendaftaran merek yang tidak beriktikad baik;
- Menyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum Pendaftaran Merek Nomor IDM000073812, tanggal 8 Mei 2006 dengan Nomor Permohonan Merek J002004028766, tanggal 24 September 2004, atas nama pemilik merek terdaftar Sdr. Muhammad Halomoan Teguhsi (i.c. Tergugat);
- 4. Membatalkan Pendaftaran Merek Terdaftar Nomor IDM000073812, tanggal 8 Mei 2006 dengan Nomor Permohonan Merek J002004028766, tanggal 24 September 2004, atas nama pemilik merek terdaftar Sdr. Muhammad Halomoan Teguhsi (i.c. Tergugat) dari daftar umum merek, dengan segala akibat hukumnya, yaitu merek terdaftar dengan contoh gambar:



5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret merek terdaftar Nomor IDM000073812, tanggal 8 Mei 2006 dengan Nomor Permohonan Merek J002004028766, tanggal 24 September 2004 atas nama pemilik merek terdaftar Sdr. Muhammad Halomoan Teguhsi (i.c. Tergugat) dengan contoh gambar:



 Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan dalam Berita Resmi Merek Pembatalan Merek dan Pencoretan Merek Terdaftar Nomor IDM000073812, tanggal 8 Mei 2006 dengan Nomor Permohonan Merek J002004028766, tanggal 24 September 2004 atas

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik merek terdaftar: Sdr. Muhammad Halomoan Teguhsi (*i.c.* Tergugat);

- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Merek;
- 8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., 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 Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

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

Ttd

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024



putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 10.000,00 2. Redaksi : Rp 10.000,00 3. Administrasi Kasasi : Rp 4.980.000,00 + 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.Hum. NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024