



PUTUSAN
Nomor 511 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 memutus sebagai berikut dalam perkara:

ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY Co., Ltd,
berkedudukan di Nomor 1187 BinAn Road, Binjiang District,
Hangzhou, China, yang diwakili oleh Dewam Promosi
Perdagangan Internasional China Kamar Dagang
Internasional China, Zhang Hanrong, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Lasman Sitorus, S.H., M.H., dan kawan-
kawan, Para Advokat pada *Law Office LSP Partnership*
Intellectual Property, Corporate & Commercial Practices,
berkantor di Graha Simatupang Tower 2 C Lantai 3 (dahulu
Tower 2 B Lantai 7), Jalan TB. Simatupang, Kaveling 38,
Jakarta Selatan, 12540, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 5 Desember 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **RICKY THIO**, bertempat tinggal di Jalan Taman Kebon Sirih
V/5 RT. 2/8, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat,
dalam hal ini memberi kuasa kepada James Erikson Tamba,
S.H., M.H., dan kawan., Para Advokat pada Kantor Advokat
Lex Aeterna, berkantor di Agung Tengah 15, Blok I 11,
Nomor 16, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 5 Oktober 2023;
2. **PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq.**
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEMERINTAH RI Cq.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK, beralamat di
Jalan HR. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, 12940;

Para 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 Negeri Jakarta Pusat Kelas untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek HDCVI & gambar atas nama Tergugat I Nomor Pendaftaran IDM000553432 tanggal pendaftaran 2 Juni 2017;
3. Menyatakan permohonan pendaftaran Merek HDCVI yang diajukan oleh Penggugat untuk kelas 9 yang telah diterima permohonannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda DID2022097231 tanggal 29 November 2022 adalah sah;
4. Menyatakan merek HDCVI & gambar yang terdaftar atas nama Tergugat I dengan Nomor Pendaftaran IDM000553432 tanggal pendaftaran 2 Juni 2017 untuk kelas barang/jasa 9 tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk menghapus atau setidaknya menyatakan hapus pendaftaran merek HDCVI & gambar atas nama Tergugat I dengan Nomor Pendaftaran IDM000553432 tanggal pendaftaran 2 Juni 2017 untuk kelas barang/jasa 9 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti dan memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari daftar umum

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 511 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

merek serta mengumumkannya dalam berita resmi merek;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai pendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan dengan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

1. Bahwa Penggugat mendalilkan penghapusan merk berdasarkan Pasal 74 UU merek karena tidak digunakan selama 3 tahun secara berturut-turut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebut bahwa penyelenggara, pelaksana, dan pengawas merek adalah Menteri di bidang hukum. Penggugat terbukti tidak pernah menempuh upaya administratif untuk meminta Menteri mengawasi penggunaan merek HDCVI, dengan demikian gugatan prematur karena cacat prosedural, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan penghapusan berdasarkan data yang tidak valid/sah, yaitu berdasarkan survey dari lembaga survey PT Integrity Indonesia bukan merupakan lembaga yang memiliki kompetensi dalam perniagaan dan tidak diakui oleh pemerintah di bidang hukum;
3. Bahwa Pemerintah RI menjadi tergugat dalam perkara ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka setiap gugatan terhadap Pemerintah harus diajukan melalui gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat asal telah melakukan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian materiil Penggugat Rekonvensi berupa hilangnya pendapatan pasar dari merek sebesar Rp11.897.358.983,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateriil berupa hilangnya keuntungan yang seyogyanya diterima sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
5. Meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh perwakilan perusahaan Tergugat Rekonvensi yaitu PT. Dahua Vision Technology Indonesia yang beralamat di Soho Capital Tower Lantai 33, Unit 02-05, Jalan Tanjung Duren Raya Nomor 1, RT. 3/RW. 5, Tj. Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11470;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari lalainya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan putusan atas gugatan rekonvensi ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat membayar biaya perkara;
Subsidiar:
Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 24 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ditaksir sebanyak Rp12.480.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II pada tanggal 24 Agustus 2023, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 41 K/Pdt.Sus-HKI/2023./PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 28/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 19 September 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, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Penggugat Asal), Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 511 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

28/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 24 Agustus 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Asal (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat I Asal (Termohon Kasasi I) membayar biaya perkara untuk semua tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 19 September 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat merupakan gabungan/kumulasi dari penghapusan merek HDCVI & gambar atas nama Tergugat I yang terdaftar di bawah Nomor IDM000553432 tanggal pendaftaran 2 Juni 2017 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 yaitu: kamera CCTV, alat perekam CCTV, kabel dan permintaan pendaftaran merek HDCVI yang diajukan oleh Penggugat untuk kelas 9 yang telah diterima permohonannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda DID2022097231 tanggal 29 November 2022 dinyatakan sah;
- Bahwa Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis, mengatur kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan penghapusan merek merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga, sedangkan kewenangan untuk

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 511 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

menyatakan sah dan dapat didaftar suatu permohonan pendaftaran merek merupakan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- Bahwa dengan adanya penggabungan/kumulasi gugatan *a quo* menjadikan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, karena menggabungkan 2 (dua) kewenangan yang berbeda pada gugatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY Co., Ltd, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

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;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY Co., Ltd**, tersebut;
2. 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 Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt.Sus-HKI/2024



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

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 Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

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

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

ttd

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

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

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.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt.Sus-HKI/2024