



PUTUSAN
Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PERKUMPULAN INSA, diwakili oleh Johnson Williang Sutjipto dan Lolok Sudjarmiko, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Perkumpulan INSA, berkedudukan di Wisma BSG, Lantai 3A, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salim Halim, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Komp. Pusat Niaga Cibodas Blok D Nomor 26, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n

YAYASAN INSA MANUNGGALE, diwakili oleh Theo Lekatompes dan Sulisty Buddy Rakhmadi, selaku Ketua Pengurus Yayasan INSA Manunggal dan Sekretaris Pengurus Yayasan INSA Manunggal, berkedudukan di Jalan Tanah Abang III Nomor 10, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfin Sulaiman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di RDTX Tower Lantai 12 Zona F Suite 1201, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. EIV Nomor 6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2020;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah Pendaftar Merek yang beritikad tidak baik (*bad faith*);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek "Indonesia National Shipowners' Association (INSA) + Logo" Daftar Nomor IDM000588626 kelas 45, jenis jasa; jasa sosial bidang maritim dari Daftar Umum Merek;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Pemakai Pertama dan Pemilik satu-satunya yang berlaku di Indonesia atas Merek "Indonesia National Shipowners' Association (INSA) + Logo" untuk kelas 45, jenis jasa; jasa sosial bidang maritim;
5. Menyatakan terdapat persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis dalam kelas 45 antara merek Tergugat dengan merek milik Penggugat;
6. Menyatakan batal atau setidaknya-tidaknya membatalkan pendaftaran merek "Indonesia National Shipowners' Association (INSA) + Logo" Sertifikat Nomor IDM000588626 kelas 45 dari Daftar Umum Merek (DUM) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran merek "Indonesia National Shipowners' Association (INSA) + Logo" Daftar Nomor IDM000588626 kelas 45 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek (DUM);

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

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

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* (eksepsi diskualifikasi/*gemis aanhoedanigheid*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp2.901.000,00 (dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diucapkan pada tanggal 27 September 2019 dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02 PK/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

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

dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Februari 2020;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat pada tanggal 2 Maret 2020, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 31 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 89 *juncto* Pasal 88 ayat (12) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pemeriksaan peninjauan kembali dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 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 quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali (PK) dan memori peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt.Pst., tanggal 27 September 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah Pendaftar Merek yang beritikad tidak baik (*bad faith*);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek "Indonesia National Shipowners' Association (INSA) + Logo" Daftar Nomor IDM000588626 kelas 45, jenis jasa; jasa sosial bidang maritim dari Daftar Umum Merek;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Pemakai Pertama dan Pemilik satu-satunya yang berlaku di Indonesia atas "Indonesia National Shipowners' Association (INSA) + Logo" untuk kelas 45, jenis jasa; jasa sosial bidang maritim;
5. Menyatakan terdapat persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis dalam kelas; 45 antara merek Tergugat dengan merek milik Penggugat;
6. Menyatakan batal atau setidaknya-tidaknya membatalkan pendaftaran merek "Indonesia National Shipowners' Association (INSA) + Logo" Sertifikat Nomor IDM000588626 kelas 45 dari Daftar Umum Merek (DUM) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran merek "Indonesia National Shipowners' Association (INSA) + Logo" Daftar Nomor IDM000588626 kelas 45 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek (DUM);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

Dan apabila Ketua Mahkamah Agung RI cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 24 Februari 2020 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 31 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan putusan pengadilan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 492/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 185/PDT/2017/PT DKI., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1105 K/Pdt/2018, Sdr. Johnson Williang Sutjipto dan Lolok Sudjatmiko tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum DPP INSA periode tahun 2015-2018 sehingga tidak mempunyai kapasitas mewakili Penggugat (Perkumpulan INSA), dengan demikian Tergugat tidak mempunyai itikad buruk dalam mendaftarkan Merek *a quo* "INSA + Logo" dengan Nomor Register IDM000588626 pada kelas 45, *first to file*, oleh karenanya permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

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

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

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

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

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;

MENGADILI:

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

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

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

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

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan Kembali | : Rp | 9.984.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

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)