



PUTUSAN
Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020

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 antara:

NILOS GmbH & Co.KG., diwakili oleh Jens Hamacher, selaku Head of Sales and Authorized Signatory, berkedudukan di Reisholzstraße 15, 40721 Hilden, Germany, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton Budiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Wisma Bhakti Mulya, Lantai 2 Suite 209, Jalan Kramat Raya Nomor 160, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan

PT ASIA SANTOSO, diwakili oleh Irwan Santoso, selaku Direktur, berkedudukan di Kompleks Pertokoan Glodok Jaya Ruko Nomor 34, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, (dahulu di Jayakarta Tower, Lantai 1 Room 2013, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat), dalam hal ini memberi kuasa kepada Pondang Saragih, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 65, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2019;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 bahwa merek dagang NILOS Daftar Nomor IDM000601264 untuk Kelas 07, Nomor IDM000597137 untuk Kelas 08, Nomor IDM000597136 untuk Kelas 09 dan Nomor IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat diajukan atas dasar iktikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang dan nama dagang NILOS GmbH Co. KG. milik dan atas nama Penggugat;
3. Membatalkan pendaftaran dan Sertifikat Merek Dagang NILOS Daftar Nomor IDM000601264 untuk Kelas 07, Nomor IDM000597137 untuk Kelas 08, Nomor IDM000597136 untuk Kelas 09 dan Nomor IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek dagang NILOS Daftar Nomor IDM000601264 untuk Kelas 07, Nomor IDM000597137 untuk Kelas 08, Nomor IDM000597136 untuk Kelas 09 dan Nomor IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus (Eksklusif) di Indonesia untuk merek dagang NILOS dan karenanya mempunyai hak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek NILOS di Indonesia;
6. Biaya menurut hukum;

Atau: Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang akan mengadili perkara

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*);

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

- Memerintahkan Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) untuk menolak permohonan merek "NILOS" yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di bawah Nomor DID2018040806, DID2018043260, DID2018043259 dan JID2018043225 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam Kelas 01, 17, 07 dan 37;

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

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 600 K/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

Kuasa Penggugat pada tanggal 5 November 2019, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 36 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 29 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 November 2019, dan dengan mengadili sendiri memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek dagang NILOS Daftar Nomor

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000601264 untuk Kelas 07, Nomor IDM000597137 untuk Kelas 08, Nomor IDM000597136 untuk Kelas 09 dan Nomor IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat diajukan atas dasar iktikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang dan nama dagang NILOS GmbH Co. KG. milik dan atas nama Penggugat;

3. Membatalkan pendaftaran dan Sertifikat Merek Dagang NILOS Daftar Nomor IDM000601264 untuk Kelas 07, Nomor IDM000597137 untuk Kelas 08, Nomor IDM000597136 untuk Kelas 09 dan Nomor IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis guna pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek dagang NILOS Daftar Nomor IDM000601264 untuk Kelas 07, Nomor IDM000597137 untuk Kelas 08, Nomor IDM000597136 untuk Kelas 09 dan Nomor IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus (Eksklusif) di Indonesia untuk merek dagang NILOS dan karenanya mempunyai hak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek NILOS di Indonesia;

6. Biaya menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi Termohon Kasasi untuk seluruhnya, atau;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 600 K/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

2. Menyatakan gugatan rekonsvansi Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:

- Menghukum Termohon Kasasi 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 Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan pembatalan merek tidak ada keharusan untuk menjadikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pihak/Tergugat, karena Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap *vide* Pasal 91 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan demikian gugatan *a quo* tidak kurang pihak dan karenanya putusan *judex facti* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, harus dibatalkan;
- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagai pemilik merek NILOS yang telah terdaftar di berbagai negara sehingga termasuk kategori merek terkenal yang harus dilindungi. Bahwa nama NILOS juga adalah nama badan hukum milik Penggugat, oleh karena itu pendaftaran merek Nilos atas nama Tergugat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah beriktikad tidak baik dengan maksud untuk

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendompleng/*free riding* yang tidak saja merugikan baik secara ekonomi maupun reputasi Penggugat, tetapi juga dapat menyesatkan konsumen, oleh karenanya merek milik Tergugat tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NILOS GmbH & Co.KG., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 November 2019 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar 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, 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: **NILOS GmbH & Co.KG.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 November 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 600 K/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

2. Menyatakan bahwa merek dagang NILOS Daftar Nomor IDM000601264 untuk Kelas 07, Nomor IDM000597137 untuk Kelas 08, Nomor IDM000597136 untuk Kelas 09 dan Nomor IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat diajukan atas dasar iktikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang dan nama dagang NILOS GmbH Co. KG. milik dan atas nama Penggugat;
3. Membatalkan pendaftaran dan Sertifikat Merek Dagang NILOS Daftar Nomor IDM000601264 untuk Kelas 07, Nomor IDM000597137 untuk Kelas 08, Nomor IDM000597136 untuk Kelas 09 dan Nomor IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek dagang NILOS Daftar Nomor IDM000601264 untuk Kelas 07, Nomor IDM000597137 untuk Kelas 08, Nomor IDM000597136 untuk Kelas 09 dan Nomor IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus (Eksklusif) di Indonesia untuk merek dagang NILOS dan karenanya mempunyai hak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek NILOS di Indonesia;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, 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./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|------|---------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 4.984.000,00+ |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00; |

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

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020