



PUTUSAN

Nomor 653 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 memutus sebagai berikut dalam perkara:

HORCHANI DATTES, yang diwakili oleh *Managing Director*, Samir Horchani, berkedudukan di 11 Bis Rue Labid, 1002 Tunis, Tunisia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Insan Budi Maulana, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Maulana and Partners Law Firm, beralamat di Mayapada Tower, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 28, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **FELICIANA NIO** dan/atau Ahli Warisnya **MARCELLA NOVENA**, bertempat tinggal di Pondok Kopi, Blok A.2/3, RT 002 RW 009, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
2. **ANTON BUNAWAN**, bertempat tinggal di Pondok Kopi, Blok A.2/3, RT 002 RW 009, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Assegaf, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pacific Patent Multiglobal, beralamat di Dipo Business Center, Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta 10260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan H.R.

Rasuna Said, Kav. 8-9, Jakarta Selatan;

Turut 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 Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Merek "PALM'FRUTT+GAMBAR" milik Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia;
4. Menyatakan Merek "PALM'FRUTT" Daftar Nomor IDM000517878, Kelas Barang 29 Atas Nama Tergugat I dan/atau Tergugat II didaftarkan dengan iktikad buruk;
5. Menyatakan Merek "PALM'FRUTT" Daftar Nomor IDM000517878, Kelas Barang 29 Atas Nama Tergugat I dan/atau Tergugat II memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "PALM'FRUTT+GAMBAR" milik Penggugat;
6. Menyatakan pengalihan Merek "PALM'FRUTT" Daftar Nomor IDM000517878, Kelas Barang 29 Atas Nama Tergugat I dan/atau Tergugat II atau kepada pihak manapun tidak sah dan batal demi hukum;
7. Membatalkan pendaftaran Merek "PALM'FRUTT" Daftar Nomor IDM000517878, Kelas Barang 29 Atas Nama Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
8. Menerima permohonan pendaftaran merek, dan menerbitkan Sertifikat Merek "PALM'FRUTT+GAMBAR" Kelas Barang 29, Agenda Nomor D002019037052 milik Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 653 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

9. Memerintahkan Turut Tergugat mencatat pembatalan dan mencoret Merek "PALM'FRUTT" Daftar Nomor IDM000517878, Kelas Barang 29 Atas Nama Tergugat I dan/atau Tergugat II dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek Turut Tergugat;
 10. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
- Atau

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

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah Cacat Hukum;
2. Eksepsi *Error In Persona*;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Yang Diajukan Penggugat *Error In Persona*;
2. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*);
3. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 54/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 19 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp2.171.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 19 Desember 2019, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 54/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 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, 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 15 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diucapkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019, dan selanjutnya mengadili sendiri Perkara *a quo* dan memberikan amar putusan sebagai berikut:
 - a. Dalam Eksepsi:
 - 1) Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;
 - b. Dalam Pokok Perkara:
 - 1) Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan;
 - 2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 3) Menyatakan Merek "PALM FRUTT+GAMBAR" milik Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 653 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

- 4) Menyatakan Merek "PALM'FRUTT" Daftar Nomor IDM000517878, Kelas Barang 29 atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II didaftarkan dengan iktikad buruk;
 - 5) Menyatakan Merek "PALM'FRUTT" Daftar Nomor IDM000517878, Kelas Barang 29 atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "PALM'FRUTT+GAMBAR" milik Penggugat;
 - 6) Menyatakan pengalihan Merek "PALM'FRUTT" Daftar Nomor IDM000517878, Kelas Barang 29 atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II atau kepada pihak manapun tidak sah dan batal demi hukum;
 - 7) Membatalkan pendaftaran Merek "PALM'FRUTT" Daftar Nomor IDM000517878, Kelas Barang 29 atas nama TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II dengan segala akibat hukumnya;
 - 8) Menerima Permohonan Pendaftaran Merek dan menerbitkan Sertifikat Merek "PALM'FRUTT+GAMBAR" Kelas Barang 29, Agenda Nomor D002019037052, milik Penggugat;
 - 9) Memerintahkan Turut Tergugat mencatat pembatalan dan mencoret Merek "PALM'FRUTT" Daftar Nomor IDM000517878, Kelas Barang 29 atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek Turut Tergugat;
 - 10) Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
- c. Menghukum Para Termohon Kasasi (semula Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 31 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 653 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

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

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar. Merek PALM'FRUTT+GAMBAR milik Penggugat telah kadaluarsa sejak tanggal 21 Maret 2013 dan perlindungan merek tersebut tidak diperpanjang oleh Penggugat, sehingga hak atas merek PALM'FRUTT+GAMBAR milik Penggugat telah berakhir sejak tanggal 21 Maret 2013;
- Bahwa dengan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek milik Penggugat, maka apabila ada pihak lain yang mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut tidaklah salah dan merek tersebut tidak dimiliki oleh siapapun, oleh karena Indonesia dalam perlindungan hukum terhadap merek menganut sistem konstitutif, merek yang dilindungi hanya merek yang terdaftar;
- Bahwa lagi pula merek yang diajukan pembatalan oleh Penggugat adalah merek "PALM'FRUTT" Daftar Nomor IDM000517878 yang dimiliki oleh Tergugat I dan pada tanggal 10 Mei 2019 diajukan permohonan pencatatan pengalihan hak, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang Tergugat II ditarik dalam perkara ini adalah keliru, oleh karena hak atas merek "PALM'FRUTT" Daftar Nomor IDM000517878 milik Tergugat I belum beralih kepada Tergugat II karena permohonan pencatatan pengalihan hak yang diajukan Tergugat I terdapat syarat-syarat yang belum terpenuhi, oleh karena itu eksepsi yang diajukan Tergugat II dan Turut Tergugat dapat dikabulkan, sebab Penggugat bukan pihak yang berwenang mengajukan gugatan pembatalan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 653 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

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada 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 :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HORCHANI DATTES** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., 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 sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

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

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

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

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-HKI/2020



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

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.984.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-HKI/2020