



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

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

KINCO GROUP COMPANY LIMITED (dahulu KINCO COMPANY LIMITED), yang diwakili oleh Chun Kit, WONG, selaku President of Kinco Group Company Limited, berkedudukan di Nomor 250, Lane 6, Wen Hua Road, Ta She Hsiang, Kaohsiung Hsien, Taiwan, R.O.C, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Marodin Sijabat, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum "AFFA Intellectual Property Rights & Legal Consultant," beralamat di Graha Pratama Building 15th Floor, Jalan M.T. Haryono Kav. 15 Jakarta 12810, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2018;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

L a w a n

PT. HOLICINDO DASA ANUGERAH, yang diwakili oleh Ny. To Luviani, selaku Direktur, berkedudukan di Green Sedayu Bizpark Cakung Blok GSB Nomor 16, Jalan Cakung Timur Raya, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Permadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "PH & Partners," beralamat di Jalan Beunteur, Nomor 1, Buah Batu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

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

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

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 berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek KINCO dan Logo sejak tahun 1984 serta Merek Logo Kinco sejak tahun 1986;
3. Menyatakan merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419 atas nama Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek KINCO dan Logo serta Merek Logo Kinco milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419;
5. Menyatakan batal dan/atau membatalkan pendaftaran merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419 atas nama Tergugat;
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat melaksanakan pembatalan pendaftaran merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419 atas nama Tergugat dengan cara mencoret dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini 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 38/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*),

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 8 November 2018, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst *juncto* Nomor 38/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 29 November 2018;

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 29 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi Kinco Group Company Limited (dahulu Kinco Company Limited);

- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 8 November 2018, dengan mengadili sendiri perkara ini:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek KINCO dan Logo sejak tahun 1984 serta Merek Logo Kinco sejak tahun 1986;
3. Menyatakan merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419 atas nama Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek KINCO dan Logo serta Merek Logo Kinco milik Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419;
5. Menyatakan batal dan/atau membatalkan pendaftaran merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419 atas nama Tergugat;
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat melaksanakan pembatalan pendaftaran merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419 atas nama Tergugat dengan cara mencoret dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak ada keharusan untuk menggugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI sebab meskipun tidak ikut dijadikan sebagai pihak, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI harus tunduk dan taat atas segala putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah pemilik merek Kinco dan Logo sejak tahun 1984 dan merek Logo Kinco tersebut telah terdaftar di Taiwan dan Cina sejak tahun 1984;

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa semula Tergugat adalah agen dari Penggugat yang memasarkan produk Penggugat dengan merek KINCO dan Logo di Indonesia;

Bahwa Tergugat mendaftarkan merek KINCO dan Logo di Indonesia tanpa seijin dari Penggugat dan merek yang didaftarkan Tergugat tersebut merupakan nama badan hukum milik Penggugat, hal itu membuktikan bahwa tindakan Tergugat tersebut menunjukkan itikad tidak baik ketika mendaftarkan merek KINCO di Indonesia;

Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan permohonan ditolak jika merek tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KINCO GROUP COMPANY LIMITED (dahulu KINCO COMPANY LIMITED) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 November 2018 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;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KINCO GROUP COMPANY LIMITED (dahulu KINCO **COMPANY** LIMITED) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 November 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek KINCO dan Logo sejak tahun 1984 serta Merek Logo Kinco sejak tahun 1986;
 3. Menyatakan merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419 atas nama Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek KINCO dan Logo serta Merek Logo Kinco milik Penggugat;
 4. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419;
 5. Menyatakan batal dan/atau membatalkan pendaftaran merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419 atas nama Tergugat;
 6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat melaksanakan pembatalan pendaftaran merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419 atas nama Tergugat dengan cara mencoret dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., 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 oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

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

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

2 ä : d: i t Rp 16 000,00

3. Administrasi Kasasi..... Rp4.984.000,00

JumlahRp5. 000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-HK/2019

Disclaimer

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)