



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 892 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 memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

POLO MOTORRAD UND SPORTSWEAR GmbH., diwakili oleh  
Torsten Fischer, *Chief Executive Officer*, berkedudukan di  
Polostrabe 1, 41363 Juchen, Jerman, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada Basuki Dwi Nugroho, S.H., MBA., dan kawan-  
kawan, Para Advokat, berkantor di The CEO Building, Lantai 5,  
Jalan TB Simatupang Nomor 18C, Jakarta Selatan 12430,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018;  
Pemohon Kasasi;

## L a w a n

1. JOHN ANDI WIBOWO, bertempat tinggal di Jalan Pluit  
Raya Utara I Nomor 5, Penjaringan, Jakarta Utara;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq*  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA *cq* DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL *cq* DIREKTORAT MEREK,  
diwakili oleh Fatlurachman, S.H., M.M., selaku Direktur  
Merek dan Indikasi Geografis, berkedudukan di Jalan H.R.  
Rasuna Said Kavling 8-9, Setiabudi, Kuningan, Jakarta  
Selatan 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Abdul Hakim, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para  
Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi  
Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 892 K/Pdt.Sus-HKI/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan merek “FLM” dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek “FLM” milik Penggugat;
  3. Menyatakan merek “FLM” dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama Tergugat I telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;
  4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek “FLM” dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
  5. Memerintahkan Tergugat II yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, untuk membatalkan pendaftaran merek “FLM” dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama Tergugat I dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
  6. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang berhak atas merek “FLM”, sehingga Penggugat mempunyai hak secara eksklusif untuk menggunakan merek “FLM” tersebut;
  7. Menyatakan merek “FLM” milik Penggugat sebagai merek terkenal;
  8. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat lewat waktu (*daluwarsa*), sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis;

*Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 892 K/Pdt.Sus-HKI/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Mei 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.516.000,00 (tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat II pada tanggal 20 Mei 2019, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal tanggal 26 Juni 2019 dan 27 Juni 2019, kemudian Termohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

*Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 892 K/Pdt.Sus-HKI/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

Pemohon Kasasi memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Mei 2019;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon Kasasi II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek "FLM" dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama Termohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek "FLM" milik Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan merek "FLM" dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama Termohon Kasasi I telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "FLM" dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama Termohon Kasasi I dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi II yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, untuk membatalkan pendaftaran merek "FLM" dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama Termohon Kasasi I dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
6. Menyatakan Pemohon Kasasi sebagai pemilik yang berhak atas

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 892 K/Pdt.Sus-HKI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek “FLM”, sehingga Penggugat mempunyai hak secara eksklusif untuk menggunakan merek “FLM” tersebut;

7. Menyatakan merek “FLM” milik Pemohon Kasasi sebagai merek terkenal;
8. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

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

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa memori kasasi tanggal 13 Juni 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 10 Juli 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan bukti P.II ternyata Penggugat sudah lebih dahulu mendaftarkan mereknya (“FLM”) di Negara Jerman (sesuai WIPO) pada tanggal 27 September 2014 dan juga di negara-negara lain, oleh karenanya merek “FLM” yang dimiliki Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal;

- Bahwa dengan demikian Penggugat adalah pemilik yang berhak atas merek “FLM” dan mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi POLO MOTORRAD UND SPORTSWEAR GmbH., serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Mei 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan

*Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 892 K/Pdt.Sus-HKI/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Para 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 dan Pemohon Kasasi POLO **MOTORRAD UND SPORTSWEAR GmbH.**, tersebut;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Mei 2019;

### **MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek "FLM" dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek "FLM" milik Penggugat;
3. Menyatakan merek "FLM" dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama Tergugat I telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "FLM" dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, untuk membatalkan pendaftaran merek "FLM" dengan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 892 K/Pdt.Sus-HKI/2019



putusan.mahkamahagung.go.id