



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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 antara:

DC COMICS, diwakili oleh Brenda C. Karickhoff selaku Senior Vice President, berkedudukan di 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, U.S.A, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prudence Jahja, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Batavia 6th Floor, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan
PT MARXING FAM MAKMUR, diwakili oleh Iriyanto, Drs. EC. selaku Direktur, berkedudukan di Jalan HR. Muhammad B-9, Pradah Kali Kendal Dukuh Pakis, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sururi El Haque, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gama Tower 33rd Floor-unit 145, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-22 Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018;

Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq*
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA *cq* DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL *cq* DIREKTORAT

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEREK, berkedudukan di Jalan HR. 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:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek-merek SUPERMAN, LOGO S, dan SUPERMAN + LUKISAN oleh karenanya mempunyai hak eksklusif terhadap merek-merek tersebut di wilayah Indonesia;
3. Menyatakan merek-merek SUPERMAN, LOGO S, dan SUPERMAN -r LUKISAN milik Penggugat adalah merek-merek terkenal;
4. Menyatakan merek SUPERMAN nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama Tergugat telah didaftarkan dengan itikad tidak baik;
5. Menyatakan batal merek SUPERMAN nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek SUPERMAN nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mencoret permintaan pendaftaran merek-merek SUPERMAN dengan nomor agenda D002015034068, D002013022866, D002015034070, dan D002015034066, jika tetap didaftarkan;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengabulkan pendaftaran dan menerbitkan Sertifikat merek-merek SUPERMAN atas nama Penggugat sesuai dengan permintaan pendaftarannya Nomor Agenda DID2018015583, DID2018015584, DID2018015589, DID2018015591 , DID2018015593 dan DID2018015594 yang diajukan pada tanggal 29

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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

Maret 2018;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan/atau Turut Tergugat mengajukan suatu upaya hukum;

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara;

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

- Eksepsi Tergugat:

A. Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat telah daluarsa (lewat waktu);

C. Gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

D. Gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat masih terlalu dini (*prematur*) — *exceptio dilatoris*,

E. Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*),

- Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan lewat waktu (daluarsa);

- Gugatan tidak dapat dijadikan objek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*),

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 17/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 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 23 Agustus 2018;

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 23 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DC COMICS tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Agustus 2018;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Memerintahkan *Judex Fac/i* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus pokok perkara;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 26 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat merupakan gabungan/komulasi dari pembatalan merek Superman atas nama Tergugat dan pencoretan permintaan pendaftaran merek-merek Superman atas nama Tergugat yang sedang dimintakan pendaftarannya pada Turut Tergugat, yang bertujuan agar merek-merek Superman atas nama Penggugat yang didaftarkan dapat dikabulkan dan diterbitkan sertifikatnya, sehingga gugatan seperti ini adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas;
- Bahwa di samping itu gugatan *a quo* adalah pembatalan merek atas nama Tergugat yang digabungkan dengan permintaan diterbitkannya sertifikat merek atas nama Penggugat sedangkan dalam Surat Kuasa Penggugat hanya ditujukan untuk melakukan pembatalan merek saja, sehingga Penerima Kuasa telah melakukan perbuatan yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa;
- Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DC

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1105/K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COMICS tersebut harus ditolak;

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

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DC COMICS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, 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 Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

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

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

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

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018



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

Panitera Pengganti,
ttd./
Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

2" M: d : f.: """""" Rp 1000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp4.989.000t00
Jumlah Rp5. 000.000,00

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

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

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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)