



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

**PUTUSAN**

Nomor 618K/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:

**PT. MITRA GEMILANG KOSMETINDO (dalam Likuidasi)**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Rukan Sedayu Square, Blok A, Nomor 17, RT 3, RW 8, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Andri Mario selaku Likuidator, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulianto Manurung, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor GUYS & Partners, berkantor di CEO Suite, AXA Tower, Lantai 45, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**Sdr. TAN CIN JAM**, bertempat tinggal di Green Mansion, Blok GD 2/51, RT 07, RW 10, Kelurahan Kedaling Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sebagai pihak yang tercatat sebagai pemilik dari Merek dagang dengan nama BIOAQUA dengan Nomor Pendaftaran IDM000640247, tanggal pendaftaran 27 Maret 2019, Kelas Barang 3;

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

**Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Cq. DIREKTORAT MEREK**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 618 K/Pdt.Sus-HKI/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat beserta para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, distributornya, agennya, pengecernya atau pihak manapun yang terkait dengan penggunaan merek BIOAQUA untuk tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang terkait di antaranya dengan penjualan, pemakaian dan/atau pemasaran barang dengan menggunakan merek BIOAQUA hingga perkara perdata *a quo* mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang beritikad baik yang berhak atas Merek BIOAQUA yang masih dalam proses pendaftaran merek di Turut Tergugat sejak 23 Agustus 2016 dengan nomor permohonan D002016039283;
3. Menyatakan merek BIOAQUA yang terdaftar atas nama Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000640247 tanggal 27 Maret 2019 memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang lebih dahulu dimohonkan haknya oleh Penggugat dengan nomor permohonan D002016039283 tanggal 23 Agustus 2016;
4. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek BIOAQUA dengan nomor pendaftaran IDM000640247 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek BIOAQUA dengan nomor pendaftaran IDM000640247 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Tergugat dengan mencoret pendaftaran merek BIOAQUA dengan nomor pendaftaran IDM000640247 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Tergugat dari Daftar

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 618 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 tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;  
Atau, apabila Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka Penggugat dengan ini mohon putusan yang seadilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurumlebellum*);
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);
3. Gugatan Penggugat *premature* (*Exceptio dilantaria*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi (pendahuluan) yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp1.661.000,00,00 (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadapinya kuasa Penggugat pada tanggal 27 November 2019, kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 618 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 tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 pada tanggal 20 Desember 2019;

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 20 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 39/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 November 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pihak yang beritikad baik yang berhak atas Merek BIOAQUA yang masih dalam proses pendaftaran merek di Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi sejak 23 Agustus 2016 dengan nomor permohonan D002016039283;
3. Menyatakan merek BIOAQUA yang terdaftar atas nama Tergugat/Termohon Kasasi dengan nomor pendaftaran IDM000640247 tanggal 27 Maret 2019 memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang lebih dahulu dimohonkan haknya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dengan nomor permohonan D002016039283 tanggal 23 Agustus 2016;
4. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek BIOAQUA dengan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 618 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 sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor pendaftaran IDM000640247 tanggal 27 Maret 2019 atas nama

Tergugat/Termohon Kasasi dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek BIOAQUA dengan nomor pendaftaran IDM000640247 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Tergugat/Termohon Kasasi dengan mencoret pendaftaran merek BIOAQUA dengan nomor pendaftaran IDM000640247 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Tergugat/Termohon Kasasi dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dengan ini mohon putusan yang seadilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

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

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 20 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya itikad tidak baik (itikad buruk) dari Tergugat pada saat Tergugat mendaftarkan merek BIOAQUA pada Turut Tergugat;

Bahwa merek BIOAQUA dengan Nomor Pendaftaran IDM000640247 tanggal 27 Maret 2019 telah dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang sah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa merek BIOAQUA milik Penggugat belum terdaftar, walaupun Penggugat lebih dahulu mengajukan pendaftaran, namun ada perlawanan dari pihak ketiga (PT. Aqua Golden Missisipi, Tbk) pada tanggal 14 Februari 2019;

Bahwa walaupun Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan:

*Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 618 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 tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan (a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis" namun dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a, menentukan yang dimaksud dengan "merek yang dimohonkan lebih dahulu" adalah permohonan pendaftaran merek yang sudah disetujui untuk didaftar;

Bahwa dalam perkara *a quo* belum ditemukan adanya persetujuan kepada Penggugat sebagai pemilik merek BIOAQUA, dengan demikian belum ada perlindungan hukum yang harus diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. MITRA GEMILANG KOSMETINDO (dalam Likuidasi) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka 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 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 :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. MITRA GEMILANG KOSMETINDO (dalam Likuidasi)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian 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.,

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 618 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 tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

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 dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

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

Ketua Majelis,

Ttd./

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

Panitera Pengganti,

Ttd./

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

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	<u>Rp4.984.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

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

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

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 618 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 tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)