



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 543 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 antara:

AJINOMOTO CO., INC, berkedudukan di 15-1 Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan, yang diwakili oleh Takaaki Nishii selaku *President & Chief Executive Officer*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yenny Halim, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Acemark, Jalan Cikini Raya Nomor 58 G-H, Jakarta-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

MATSUI KOSHI LIMITED, berkedudukan di British Virgin Island, beralamat di Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands, yang diwakili oleh Wardhana Atmadja selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyanto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Suyanto Simalongo Patria & *Partners* ("SSP Law Firm"), berkantor di Gedung South Quarter Tower A, Lantai 11, Unit B, Jalan R. A. Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2019;

Termohon Kasasi;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 543K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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 bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan atas Merek BLENDY Reg. Nomor IDM000253712 untuk melindungi jenis barang pada Kelas 29 dan Merek BLENDY Reg. Nomor IDM000294158 untuk melindungi jenis barang pada Kelas 30 atas nama Tergugat I;
3. Menyatakan bahwa Merek BLENDY Reg Nomor IDM000253712 untuk melindungi jenis barang pada Kelas 29 dan Merek BLENDY Reg. Nomor IDM000294158 untuk melindungi jenis barang pada Kelas 30 atas nama Tergugat I tidak pernah digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran, yakni pada tanggal 23 Juni 2010 untuk Merek BLENDY Reg. Nomor IDM000253712 pada Kelas 29 dan tanggal 16 Februari 2011 untuk Merek BLENDY Reg. Nomor IDM000294158 pada Kelas 30, atau sejak tanggal pemakaian terakhir;
4. Menyatakan hapus Merek BLENDY Reg. Nomor IDM000253712 untuk semua jenis barang yang dilindungi di Kelas 29 dan Merek BLENDY Reg. Nomor IDM000294158 untuk semua jenis barang yang dilindungi di Kelas 30 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini dan melaksanakan penghapusan atas Merek BLENDY Reg. Nomor IDM000253712 untuk semua jenis barang yang dilindungi di Kelas 29 dan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek BLENDY Reg. Nomor IDM000294158 untuk semua jenis barang yang dilindungi di kelas 30 atas nama Tergugat I dengan mencoret merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

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

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya surat kuasa yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* tidak sah karena mengandung cacat formil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Merek/2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

A. ~~DALAM EKSEPSI:~~ Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.516.000,00 (salu juta lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Januari 2019, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus-Merek/2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 543K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AJINOMOTO CO., INC., tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Januari 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan atas merek Reg. Nomor IDM000253712 untuk melindungi jenis barang pada Kelas 29 dan Merek Reg. Nomor IDM000294158 untuk melindungi jenis barang pada Kelas 30 atas nama Tergugat I;
3. Menyatakan bahwa merek Reg. Nomor IDM000253712 untuk melindungi jenis barang pada Kelas 29 dan Merek Reg. Nomor IDM000294158 untuk melindungi jenis barang pada Kelas 30 atas nama Tergugat I tidak pernah digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran, yakni pada tanggal 23 Juni 2010 untuk merek Reg. Nomor IDM000253712 pada Kelas 29 dan tanggal 16 Februari 2011 untuk merek Reg. Nomor IDM000294158 pada Kelas 30, atau sejak tanggal pemakaian terakhir;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-HKI/2019



4. Menyatakan hapus merek Reg. Nomor IDM000253712 untuk semua jenis barang yang dilindungi di Kelas 29 dan merek Reg. Nomor IDM000294158 untuk semua jenis barang yang dilindungi di Kelas 30 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini dan melaksanakan penghapusan atas merek Reg. Nomor IDM000253712 untuk semua jenis barang yang dilindungi di Kelas 29 dan merek Reg. Nomor IDM000294158 untuk semua jenis barang yang dilindungi di Kelas 30 atas nama Tergugat I dengan mencoret merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Mengukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Februari 2019 kontra memori kasasi tanggal 19 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa survey tentang tidak digunakannya Merek BLENDY oleh Tergugat I selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dilakukan oleh Penggugat sendiri, bukan dilakukan oleh lembaga survey independen, lagipula berdasarkan dalil Tergugat II, Merek BLENDY atas nama Matsui Koshi Limited dengan Nomor IDM000294158 (Merek milik Tergugat I) telah dilakukan perpanjangan hak atas mereknya pada tanggal 6 Agustus 2014;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I melalui PT Mayora Indah, Tbk. masih menggunakan Merek BLENDY untuk kepentingan bisnisnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa 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. AJINOMOTO CO., INC., tersebut harus ditolak;

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

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AJINOMOTO CO., INC.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 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 I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 543K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

K e t u a,

ttd.

ttd.

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

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

ttd.

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

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

2. Med:ktt.....	Rp 6.000,00
	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp 4.984.000,00 +
Jumlah.....	Rp 5.000.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

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

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-HKI/2019

