

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 antara:

KOESDJAJA, bertempat tinggal di Jalan Kapten Pattimura Nomor 52 RT. 002, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Gunawan, S.H., dan kawan-kawan, RT. 10 Nomor 43 B Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT NUTRIFOOD INDONESIA, diwakili oleh Direktur, Stanley Singgih, berkedudukan di Jalan Rawabali II Nomor 3, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erna L. Kusoy, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Talavera Office Park, 28th floor, Jalan TB. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA cq
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA
cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek-merek "TROPICANA SLIM" untuk membedakan produk-produk Penggugat dengan produk-produk lainnya;
3. Menyatakan bahwa merek "TROPICANA SLIM" milik Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek-merek Tergugat sebagai berikut:
 - "GOLDENTROPIKANA" dengan nomor pendaftaran IDM000553446 di Kelas 29;
 - "GOLDENTROPIKANA" dengan nomor pendaftaran IDM000591371 di Kelas 29;
 - "TROPIKANAGOLD" dengan nomor pendaftaran IDM000553445 di Kelas 29; dan
 - "GOLDEN TROPICANA" dengan nomor pendaftaran IDM000566816 di Kelas 29;memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek "TROPICANA SLIM" milik Penggugat untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
5. Menyatakan merek-merek Tergugat sebagai berikut:
 - "GOLDENTROPIKANA" dengan nomor pendaftaran IDM000553446 di Kelas 29;
 - "GOLDENTROPIKANA" dengan nomor pendaftaran IDM000591371 di

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-HKI/2019

kam



- Kelas 29;
- "TROPIKANAGOLD" dengan nomor pendaftaran IDM000553445 di Kelas 29; dan
 - "GOLDEN TROPICANA" dengan nomor pendaftaran IDM000566816 di Kelas 29;

telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;

6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek-merek terdaftar atas nama Tergugat, yaitu merek "GOLDENTROPIKANA" dengan nomor pendaftaran IDM000553446 di Kelas 29; merek "GOLDENTROPIKANA" dengan nomor pendaftaran IDM000591371 di Kelas 29; merek "TROPIKANAGOLD" dengan nomor

Agung Republik

- pendaftaran IDM000553445 di Kelas 29; dan merek "GOLDEN TROPICANA" dengan nomor pendaftaran IDM000566816 di Kelas 29;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek-merek dengan nomor pendaftaran IDM000553446 di Kelas 29; merek "GOLDENTROPIKANA" dengan nomor pendaftaran IDM000591371 di Kelas 29; merek "TROPIKANAGOLD" dengan nomor pendaftaran IDM000553445 di Kelas 29; dan merek "GOLDEN TROPICANA" dengan nomor pendaftaran IDM000566816 di Kelas 29, dengan melakukan pencoretan beserta seluruh tindakan lain dan konsekuensi hukum yang mengikuti sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Merek;

8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Mdn., tanggal 31 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek-merek "TROPICANA" dan "SLIM" untuk

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas 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

membedakan produk-produk Penggugat dengan produk-produk lainnya;
3. Menyatakan bahwa merek "TROPICANA SLIM" milik Penggugat adalah

merek terkenal;

4. Menyatakan merek-merek Tergugat sebagai berikut:

- "GOLDENTROPIKANA" dengan nomor pendaftaran IDM000553446 di Kelas 29;
- "GOLDENTROPIKANA" dengan nomor pendaftaran IDM000591371 di Kelas 29;
- "TROPIKANAGOLD" dengan nomor pendaftaran IDM000553445 di Kelas 29; dan
- "GOLDEN TROPICANA" dengan nomor pendaftaran IDM000566816 di Kelas 29;

memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek "TROPICANA SLIM" milik Penggugat untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

5. Menyatakan merek-merek Tergugat sebagai berikut:

- "GOLDENTROPIKANA" dengan nomor pendaftaran IDM000553446 di Kelas 29;
- "GOLDENTROPIKANA" dengan nomor pendaftaran IDM000591371 di Kelas 29;
- "TROPIKANAGOLD" dengan nomor pendaftaran IDM000553445 di Kelas 29; dan
- "GOLDEN TROPICANA" dengan nomor pendaftaran IDM000566816 di Kelas 29;

telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;

6. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal pendaftaran

merek-merek terdaftar atas nama Tergugat, yaitu merek

"GOLDENTROPIKANA" dengan nomor pendaftaran IDM000553446 di Kelas 29; merek "GOLDENTROPIKANA" dengan nomor pendaftaran

IDM000591371 di Kelas 29; merek "TROPIKANAGOLD" dengan nomor pendaftaran IDM000553445 di Kelas 29; dan merek "GOLDEN

TROPICANA" dengan nomor pendaftaran IDM000566816 di Kelas 29;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek-merek

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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 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)

Halaman 4



terdaftar atas nama Tergugat, yaitu merek "GOLDENTROPIKANA" dengan nomor pendaftaran IDM000553446 di Kelas 29; merek "GOLDENTROPIKANA" dengan nomor pendaftaran IDM000591371 di

Kelas 29; merek "TROPIKANAGOLD" dengan nomor pendaftaran IDM000553445 di Kelas 29; dan merek "GOLDEN TROPICANA" dengan nomor pendaftaran IDM000566816 di Kelas 29, dengan melakukan pencoretan beserta seluruh tindakan lain dan konsekuensi hukum yang mengikuti sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis;

8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp8.276.900,00

(delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus Indonesia rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan dihadiri Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Merek/K/2018/PN Niaga Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan tersebut pada tanggal 13 November 2018;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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 13 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas

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)



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN.Niaga Mdn;

Agung

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

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan

Republik

- Bahwa pertimbangan dan kesimpulan *judex facti* terkait fakta-fakta pokok perkara/sengketa merek sudah sesuai hukum bahwa Penggugat sebagai pemilik merek Tropicana Slim yang sah dan merupakan merek terkenal dimana Tergugat telah mendaftarkan merek milik Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Tropicana Slim milik Penggugat sehingga dapat menyesatkan konsumen produk bermerek milik Penggugat dan juga memberikan kesan seolah-olah barang-barang yang menggunakan merek Tergugat mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat;

Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOESDJAJA 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;

Republik

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Indonesi

Am

hkamah

hkamah

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas 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)



Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

Repub

MENGADILI:

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,

Agung S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Indonesia Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, 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 Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

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

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Republik

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

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Administrasi Kasasi	: Rp4.984.000,00+
Jumlah	: Rp5.000.000,00;

Agung

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

Indonesia

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

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-HKI/2019

hkamah

Republik

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

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas

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)