

kam



PUTUSAN

Repub

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 741 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAHAGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT GENTA ALAM SEMESTA**, diwakili oleh Tjahyadi

Gunawan, Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Office 8

Lantai 18-A, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53,

AgungKebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Petogogan I Gg. IV

Nomor 5, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

dan Petogogan I Gang VI Nomor 5 Gandaria, Utara Kabayoran

Baru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Suyud

Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb., dan kawan-kawan, Para

Advokat, berkantor di ITS Office Tower, Lantai 6, Niffaro Park,

Jalan Pasar Minggu Raya Nomor 18, Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019;

Khusus tanggal 27 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

Indonesia

Agung

L a w a n

**Tn. LIE REZA H ALIWARGA**, bertempat tinggal di Jalan Alam

Segar VII, Nomor 64 RT.006 RW.016, Kelurahan Pondok

Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini

memberi kuasa kepada Ratna Wening Purbawati, S.H., dan

kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Petogogan I Gg. I B

Nomor 3 RT.004/RW.011, Kelurahan Gandaria, Kecamatan

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Termohon Kasasi;

Republik

Dan

REPUBLIK INDONESIA cqDANHAKASASIMANUSIAcq

hkamah

hkamah





# Repub

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

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan **Indonesia** bagian

**JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT  
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, diwakili oleh

Fathlurachman, S.H., M.M., Direktur Merek dan Indikasi

Agung

Geografis, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-

9, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi

kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.Hum., Kasubdit.

Pelayanan Hukum dan Fasilitas KBM dan kawan-kawan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

# Republik

tidakterpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannyamemohon kepada PengadilanNiaga pada  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusatuntuk memberikan putusan sebagai berikut:  
Dalam Provisi:

1. Menyatakan melarang Tergugat atau siapapun yang memperoleh  
daripadanya untuk melakukan segala tindakan hukum sebagaimana  
diatur dalam Pasal 1 butir 5*uncto* Pasal 83 ayat (1) UndangUndang  
Agung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sampai  
adanya suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap  
dan pasti terkait dengan kepemilikan Hak atas Merek  
Nomor pendaftaranIDM000463482,tanggal 4 Maret 2015,kelas 41;  
Indonesi
2. Menyatakan Pendaftaran Merekdengan Nomor  
pendaftaran IDM000463482,tanggal4 Maret 2015,kelas 41, yang  
didaftarkan oleh Tergugat pada Turut Tergugat dalam keadaan status  
GYMKHANA  
quo sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan  
hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pendaftaran Merekdengan Nomor  
pendaftaran: IDM000463482,tanggal4 Maret 2015,kelas 41 atas nama  
GYMKHANA

Halaman 2dari9hal. Put. Nomor741K/Pdt.Sus-





Tergugat memiliki Persamaan Pada Pokoknya dengan penamaan dan/atau merek yang dipakai/ digunakan Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat adalah Pendaftar Merek,

Nomor pendaftaran **IDM000463482**, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41, yang beriktikad tidak baik;

4. Menyatakan Penggugat sebagai Pemohon Pendaftaran Merek dengan iktikad baik dan memiliki hak tunggal untuk menggunakan atau memakai Merek tersebut di

Indonesia;

5. Menyatakan Batal menurut hukum Pendaftaran Merek

Nomor pendaftaran: **IDM000463482**, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41, yang didaftarkan Tergugat dengan segala akibat

hukumnya;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatatkan Pembatalan Pendaftaran Merek Nomor pendaftaran: **IDM000463482**, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek yang disediakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami Penggugat mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi mengenai telah lewatnya jangka waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek milik Tergugat (*daluwarsa/exceptio temporis*);
- B. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk mengajukan gugatan pembatalan merek (*exceptie disqualificatoire/diskualifikasi in person*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 741K/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 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 51/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Maret 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya

Agung

dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar

Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 28 Maret 2019, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 April 2019;

Menimbang, memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 20 Mei 2019 dan 21 Mei 2014, kemudian Termohon

Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 741K/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)

Halaman 4







# Repub

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

2. Menolak jawabanTermohon Kasasi (dahulu Tergugat)atauIndonesia setidaknya

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

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2019yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

Pemohon Kasasi memohon agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsiTermohon Kasasi (dahuluTergugat)untuk seluruhnya;

tidaknya jawabanTermohon Kasasi (dahulu Tergugat)tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

1. Menyatakan melarang Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)atau siapapun yang memperoleh daripadanya untuk melakukan segala tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5juncto Pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sampai adanya suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti terkait dengan kepemilikan Hak atas GYMKHANA MerekNomor pendaftaran: IDM000463482,tanggal 4

Maret 2015, kelas 41;

2. Menyatakan Pendaftaran Merekdengan GYMKHANA Nomor pendaftaran: IDM000463482,tanggal4 Maret 2015, kelas 41 yang didaftarkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)pada Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat)dalam keadaan status quo sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Agung 3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan dalam provisi, jika lalaimelaksanakan putusan provisi ini;

Halaman 5dari9hal. Put. Nomor741K/Pdt.Sus-HKI/2019

# hkamah

# Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,Indonesetransparansi 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 5





Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Pendaftaran Merek dengan Nomor pendaftaran: IDM000463482, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41 atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) memiliki Persamaan Pada Pokoknya dengan penamaan dan/atau merek yang dipakai/digunakan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
  3. Menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) adalah Pendftar Merek, Nomor pendaftaran: IDM000463482, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41 yang beriktikad tidak baik;
  4. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagai Pemohon Pendaftaran Merek dengan iktikad baik dan memiliki hak tunggal untuk menggunakan atau memakai Merek tersebut di Indonesia;
  5. Menyatakan batal menurut hukum Pendaftaran Merek Nomor pendaftaran: IDM000463482, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41 yang didaftarkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan segala akibat hukumnya;
  6. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) untuk mencatatkan Pembatalan Pendaftaran Merek Nomor pendaftaran: IDM000463482, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41 atas nama Tergugat, dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek yang disediakan untuk itu;
  7. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*;
- Atau,
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 741K/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10(sepuluh) tahun;

karena setelah memeriksa memori kasasi tanggal 22 April 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 10 Juni 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa dia sebagai pihak yang memakai pertama merek Auto Gymkhana di Indonesia, sedangkan Tergugat terbukti telah mendaftarkan merek Gymkhana pada Turut Tergugat dan telah terbit Sertifikat mereknya pada tanggal 4 Maret 2015 atas nama Tergugat untuk jangka waktu
- Bahwa selain itu Penggugat terbukti baru menggunakan merek Auto Gymkhana pertama kalinya pada tahun 2017, dengan demikian tuntutan Pembatalan Merek milik Tergugat yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum;
  - Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 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;

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

Halaman 7 dari 9 hal. Put.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KasasiPT GENTA ALAM SEMESTATERsebut, 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 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek  
dan Indikasi Geografis, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang  
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang  
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3  
Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:PT GENTA ALAM

SEMESTA,tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam  
tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada  
hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.  
Ph.D.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai  
Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,dan Sudrajad Dimiyati,  
S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua  
Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati,  
S.H., M.H.,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D.

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

Ttd/.Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8dari9hal. Put. Nomor741K/Pdt.Sus-HKI/2019







Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp6.000,00
2. Re daksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.984.000,00 +
Jumlah.....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

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

*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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)