



PUTUSAN

Nomor 783 K/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT GARUDA TASCO INTERNATIONAL, yang diwakili oleh
Direktur Utama, Santoso, berkedudukan di Jalan Jembatan
Tiga Nomor 8C, RT 3/RW 16, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara,

Agung dalam hal ini memberi kuasa kepada Yahya Ibrahim, S.H., M.H.,
dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Advokat
Yansastra Hendrid & Rekan", beralamat di Jalan Mangga Besar
VIII Nomor 12 P, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 22 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SYARIKAT JUN CHONG SDN. BHD., yang diwakili Direktur,
Yap Chen Chong, berkedudukan di 18, Jalan Lambak, P.O.
Box 51, 86000 Kluang, Johor, Malaysia, dalam hal ini memberi
kuasa kepada M. Iqbal Hadromi, S.H., dan kawan-kawan, Para
Advokat pada Kantor Hukum Hadromi & Partners Law Firm,
beralamat di Setiabudi Atrium 4th Floor, Suite 404 - 405, Jalan
HR. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT
MEREK**, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8 - 9,
Jakarta Selatan;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 783 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Republik

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

kam



Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Repub

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan pemegang hak serta pemakai pertama atas merek terkenal (*well-*

Indonesia

Agung known mark) yaitu merek dagang (kata) "PB" dan lukisan (kelas 7);

3. Menyatakan bahwa merek dagang (kata) "PB" dan lukisan (kelas 7) milik Penggugat adalah merek terkenal (*well-known mark*);

4. Menyatakan merek dagang PB yang terdaftar atas nama Tergugat, di bawah Registrasi Nomor IDM 000047786 (kelas 8) mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan merek terkenal (*well-known mark*) yaitu merek dagang (kata) "PB" dan lukisan (kelas 7) milik

Penggugat;

5. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang PB yang terdaftar dalam daftar umum merek Turut Tergugat di bawah Registrasi Nomor IDM 000047786 (kelas 8);

Republik

6. Menyatakan batal atas pendaftaran merek dagang PB milik Tergugat yang terdaftar dalam daftar umum merek Turut Tergugat di bawah Registrasi Nomor IDM 000047786 kelas 8 dengan segala akibat hukumnya; dan

7. **Agung** Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, mentaati **Indonesia** dan

melaksanakan putusan ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek dagang PB milik Tergugat yang terdaftar dalam daftar umum merek Turut Tergugat di bawah Registrasi Nomor IDM 000047786 (kelas 8) dan mengumumkannya dalam berita resmi merek;

8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

hkamah

hkamah

Republik

kam



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi *obscuur libel* (kabur dan tidak jelas gugatannya);
- (Eksepsi prosesual) surat kuasa khusus Penggugat cacat formil dan tidak sah;

Agung- Gugatan pembatalan merek Penggugat tidak berdasarkan hukum dan Undang Undang yang berlaku;

- Gugatan pembatalan merek Penggugat telah kadaluarsa atau sudah lewat waktu;
- *Exceptio prulium litis consortium*/gugatan Penggugat kurang pihak;
- Merek dagang Penggugat belum memenuhi persyaratan merek terkenal (*well-known mark*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal merek

Agung dagang (kata)

“PB” dan lukisan;

3. Menyatakan merek dagang (kata) “PB” dan Lukisan terdaftar Nomor

IDM000047786 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal merek dagang (kata) “PB” dan lukisan milik Penggugat;

4. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek dagang (kata) “PB” dan lukisan terdaftar

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)

kam



Nomor IDM000047786;

5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dagang (kata) "PB" dan lukisan terdaftar Nomor IDM000047786 atas nama Tergugat;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan putusan ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek dagang PB milik Tergugat yang terdaftar dalam daftar umum merek Turut Tergugat di bawah Registrasi Nomor IDM 000047786 (Kelas 8) dan mengumumkannya dalam Berita Resmi

Agung Indonesia

7. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dagang (kata) "PB" dan Lukisan terdaftar Nomor IDM000047786 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

hkamah

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara 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 Tergugat pada tanggal 21 Maret 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2018, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Niaga. Jkt.Pst. *juncto* Nomor 60/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.,

Agung yang dibuat oleh Panitera Indonesia Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 2 April 2018 itu juga;

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

hkamah

Republik

kam



Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan batal atau membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 60/Pdt.Sus-Merek./2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Agung Dala

m Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat, berpendapat lain maka mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal 2 April 2018 dan kontra memori tanggal 20 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan merek dagang

hkamah

hkamah

Indonesia

Indonesi

Republik

kam



(kata) "PB" dan Lukisan milik Penggugat sebagai merek terkenal dan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek dagang (kata) "PB" dan Lukisan dengan nomor pendaftaran IDM000047786 atas nama Tergugat dengan merek dagang milik Penggugat merupakan pertimbangan yang benar dan berdasarkan hukum, sehingga merek dagang (kata) "PB" dan Lukisan milik Penggugat adalah merek terkenal yang harus dilindungi;

Bahwa pendaftaran merek dagang (kata) "PB" dan Lukisan dengan nomor IDM000047786 oleh Tergugat mengandung suatu niat untuk menyesatkan konsumen dan dapat membingungkan masyarakat dengan

Agung tujuan agar produk milik Tergugat

a quo dapat laku di pasaran. Hal mana

merugikan Penggugat;

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: PT GARUDA TASCO INTERNATIONAL 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 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;

ung

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT GARUDA TASCO INTERNATIONAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

hkamah

Indonesia

hkamah

Republik

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

pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 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 sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
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./
Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

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

