



**PUTUSAN**  
Nomor 526 K/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 memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MADIA DHARMA**, bertempat tinggal di Jalan A.M. Sangaji Nomor 10 D, RT 008, RW 004, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ivan Syafrudin, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Panti Trisula Perwari, Lantai 5, Jalan Menteng Raya Nomor 35, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019;  
Pemohon Kasasi;

Lawan

**SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC.**, diwakili oleh Direktur, Chen Huwen, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang Undang Negeri Republik Rakyat Tiongkok, berkedudukan di Building 3, Nomor 3469 Jingian Road, Qingcun Town, Fengxian District, Shanghai, China, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tubagus Estu Indrajaya, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Salendro Raya Nomor 26, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018;  
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

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 526 K/Pdt.Sus-HKI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pencipta, pendaftar dan pemilik pertama dari merek "M&G" di Indonesia dan di dunia untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 16;
3. Menyatakan bahwa, Penggugat mempunyai hak tunggal/khusus atas merek terkenal "M&G" milik Penggugat di Indonesia;
4. Menyatakan bahwa, merek "M&G" milik Tergugat Daftar Nomor IDM000362830 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "M&G" milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa pendaftaran merek "M&G" milik Tergugat pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik;
6. Membatalkan pendaftaran merek "M&G" Daftar Nomor IDM000362830 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) guna pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
8. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mentaati Putusan Pengadilan Niaga dengan mencatat pembatalan dan mencoret pendaftaran merek "M&G" Daftar Nomor IDM000362830 atas nama Tergugat serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek pada Direktorat Merek sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 526 K/Pdt.Sus-HKI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas, rancu, keliru dan membingungkan;
2. Gugatan Penggugat tidak lengkap;
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pencipta, pendaftar dan pemilik pertama dari merek "M&G" di Indonesia dan di dunia untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 16;
3. Menyatakan bahwa, Penggugat mempunyai hak tunggal/khusus atas merek terkenal "M&G" milik Penggugat di Indonesia;
4. Menyatakan bahwa, merek "M&G" milik Tergugat Daftar Nomor IDM000362830 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "M&G" milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa pendaftaran merek "M&G" milik Tergugat pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik;
6. Membatalkan pendaftaran merek "M&G" Daftar Nomor IDM000362830 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) guna pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
8. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mentaati Putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 526 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 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

Niaga dengan mencatat pembatalan dan mencoret pendaftaran merek "M&G" Daftar Nomor IDM000362830 atas nama Tergugat serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek pada Direktorat Merek sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga diputuskan sejumlah Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat pada tanggal 14 November 2019, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga. Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 Desember 2019;

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 10 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 14 November 2019, Nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst;
3. Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 526 K/Pdt.Sus-HKI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 2 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagai pemilik merek "M&G" yang merupakan merek terkenal tidak hanya di Indonesia namun juga di mancanegara dan telah terdaftar di beberapa negara, Tergugat jelas beriktikad tidak baik untuk mendompleng/*free riding* atas merek yang sudah terkenal yang tidak saja dapat merugikan Penggugat selaku pemilik merek yang sah, tetapi juga dapat menyesatkan masyarakat/konsumen (*vide* Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);

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: MADIA DHARMA tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 526 K/Pdt.Sus-HKI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MADIA DHARMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi 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 20 Mei 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

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

ttd./

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

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 526 K/Pdt.Sus-HKI/2020



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

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; |

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

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 526 K/Pdt.Sus-HKI/2020