



PUTUSAN

Nomor 813 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 memutus sebagai berikut dalam perkara:

KUSUMA TRITO, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk III, Nomor 44.A, RT 001, RW 006, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didit Sugiharto, S.H. Advokat pada *DSHP Law Firm*, beralamat di Jalan Sumur Batu II, Komp. Griya Agung Permai, Blok I, Nomor 9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

NATALIA SUSENO, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Green Diamond Raya, Nomor 1, RT 002, RW 010, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Persekutuan Perdata *RHP Law*, beralamat di *APL Office Tower*, Lantai 35 Suite 8, Podomoro City - Central Park, Jalan Let. Jend. S. Parman, Kav. 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Mei 2020;
Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA R.I. c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, RT 16, RW 4, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal.Put.Nomor 813 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek GF RACING dan variasinya untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil-hasil produksi pihak lain;
3. Menyatakan merek GF RACING, Kelas 12, Daftar Nomor IDM000652247 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek GF RACING milik Penggugat, yang telah diajukan permohonannya lebih dahulu;
4. Menyatakan Tergugat mempunyai iktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan merek GF RACING, Kelas 12, Daftar Nomor IDM000652247 atas nama Tergugat;
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek GF RACING, Kelas 12, Daftar Nomor IDM000652247 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis) untuk membatalkan pendaftaran Merek GF RACING, Kelas 12, Daftar Nomor IDM000652247 atas nama Tergugat, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mendaftarkan merek GF RACING, Kelas 12 atas nama Penggugat Agenda Nomor DID2019065389;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

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

Halaman 2 dari 8 hal.Put.Nomor 813 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

1. Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau cacat hukum;
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus/Merek/2020/PN Niaga Jkt Pst tanggal 2 April 2020 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek GF RACING dan variasinya untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil-hasil produksi pihak lain;
3. Menyatakan merek GF RACING, Kelas 12, Daftar Nomor IDM000652247 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek GF RACING milik Penggugat, yang telah diajukan permohonannya lebih dahulu;
4. Menyatakan Tergugat mempunyai iktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan merek GF RACING, Kelas 12, Daftar Nomor IDM000652247 atas nama Tergugat;
5. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek GF RACING, Kelas 12, Daftar Nomor IDM000652247 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis) untuk membatalkan pendaftaran Merek GF RACING, Kelas 12, Daftar Nomor IDM000652247 atas nama Tergugat, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 8 hal.Put.Nomor 813 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

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mendaftarkan merek GF RACING, Kelas 12 atas nama Penggugat Agenda nomor DID2019065389;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat pada tanggal 2 April 2020, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 20 K/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst juncto Nomor 02/Pdt.Sus/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Niaga 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 17 April 2020;

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 17 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Jkt Pst, tertanggal 16 Desember 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal.Put.Nomor 813 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

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk mematuhi putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam setiap tingkatan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*, terdapat persamaan pada pokoknya atas merek GF RACING, kedua merek tersebut yaitu milik Penggugat dan merek milik Tergugat mempunyai persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi warna antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut;

Bahwa meskipun merek Tergugat berdasarkan bukti surat T-1 terdaftar tanggal 2 Agustus 2018 dengan Nomor Pendaftaran IDM000652247, kelas barang/jasa (NCL) 12, sedangkan merek GF RACING milik Penggugat diajukan pendaftaran pada tanggal 14 November 2013 Nomor Agenda D 002013054321 tetapi ditolak oleh Turut Tergugat dengan alasan adanya

Halaman 5 dari 8 hal.Put.Nomor 813 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

persamaan dengan merek nama DORNA SPORTS SRL, oleh karena Penggugat telah menggunakan terlebih dahulu merek tersebut di pasaran dan telah berusaha mendaftarkan pada tahun 2013 dan Penggugat juga mengajukan keberatan/oposisi atas pendaftaran merek Tergugat kepada Turut Tergugat pada tanggal 5 September 2018, maka sudah tepat pendaftaran merek GF RACING milik Tergugat didasarkan iktikad tidak baik karena meniru atau menjiplak merek GF RACING milik Penggugat yang telah ada terlebih dahulu di pasaran;

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut perlu diperbaiki, oleh karena pendaftaran merek Penggugat kepada Turut Tergugat harus melalui prosedur administratif dan pemeriksaan substantif, maka amar ke-7 (tujuh) putusan *Judex Facti* harus ditolak, lagi pula dalam Surat Kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya tidak mencantumkan kewenangan mendaftarkan mereknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KUSUMA TRITO tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/Merek/2020/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 2 April 2020, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, 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 :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KUSUMA TRITO** tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal.Put.Nomor 813 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

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/Merek/2020/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 2 April 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek GF RACING dan variasinya untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil-hasil produksi pihak lain;
 3. Menyatakan merek GF RACING, Kelas 12, Daftar Nomor IDM000652247 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek GF RACING milik Penggugat, yang telah diajukan Permohonannya lebih dahulu;
 4. Menyatakan Tergugat mempunyai iktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan merek GF RACING, Kelas 12, Daftar Nomor IDM000652247 atas nama Tergugat;
 5. Membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek GF RACING, Kelas 12, Daftar Nomor IDM000652247 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
 6. Memerintahkan Turut Tergugat (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis) untuk membatalkan pendaftaran merek GF RACING, Kelas 12, Daftar Nomor IDM000652247 atas nama Tergugat, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
 7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 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

Halaman 7 dari 8 hal.Put.Nomor 813 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

pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., 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 dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

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

ttd

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

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.984.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

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

Halaman 8 dari 8 hal.Put.Nomor 813 K/Pdt.Sus-HKI/2020