



PUTUSAN
Nomor 1041 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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:

PT ANEKA BOGA CITRA, yang diwakili oleh Direktur Chu Hock, berkedudukan di Menara Imperium 17th Floor, Suite C, Metropolitan Kuningan Super Block Kav. Nomor 1, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fernandus Wijaya S., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Wijaya Sandi & Co, beralamat di Palm One Building, 7th Floor #709, Jalan HR Rasuna Said Kav. X2 Nomor 4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **UD CIPTA MANDIRI ABADI**, berkedudukan di Jalan Abdul Wahab, Nomor 36, RT 03, RW 08, Kampung Cinangka, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kotamadya Depok, Jawa Barat;
2. **SUNARTO**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Wahab Nomor 36, RT 03, RW 08, Kp. Cinangka, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kotamadya Depok, Jawa Barat;
3. **SUWANDI TANUWIJAYA**, bertempat tinggal di Ruko Cempaka Mas, Blok E/10, RT 007, RW 008, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Adek Junjuna Syaid, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adek Junjuna Syaid & Partners, beralamat di Graha Nurani Jalan H. Noor Nomor 8, Pejaten Barat,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-HKI/2019



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

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019;

4. PT TOTAL ASRI SUMBER ALAM, berkedudukan di Jalan Abdul Wahab Nomor 36, RT 03, RW 08, Kp. Kedaung, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kotamadya Depok, Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;

Turut 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 telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menghukum melarang Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk melakukan segala tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Merek sampai adanya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti terkait Merek "Jahe Merah Super Amanah" yang telah didaftarkan dengan Nomor Pendaftaran IDM 000578443 atas nama Tergugat 3;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 bukanlah pemilik merek "Amanah" dan telah dijual dan dialihkan kepemilikannya kepada PT ABC Amanah Indonesia dimana Penggugat adalah pemegang saham mayoritasnya, atas dasar Perjanjian Jual Beli nomor 001/ABC/27022012, tertanggal 27 Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat 1;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa merek "Amh" yang terdaftar dengan Nomor IDM000451140 dan merek "AMH Amanah" dengan Nomor Pendaftaran IDM000534636 atas nama Penggugat di Turut Tergugat adalah Merek Terkenal;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa merek "Jahe Merah Super Amanah" yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM 000578443 atas nama Tergugat 3 memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek "Amh" yang terdaftar dengan Nomor IDM000451140 dan merek "AMH Amanah" dengan Nomor Pendaftaran IDM000534636 milik Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa pendaftaran merek "Jahe Merah Super Amanah" yang telah didaftarkan dengan Nomor Pendaftaran IDM 000578443 atas nama Tergugat 3 di Turut Tergugat adalah didasarkan atas Itikad Tidak Baik;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa merek "Jahe Merah Super Amanah" yang telah didaftarkan dengan Nomor Pendaftaran IDM 000578443 atas nama Tergugat 3 di Turut Tergugat adalah Batal Demi Hukum;
8. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek "Jahe Merah Super Amanah" yang telah didaftarkan dengan Nomor Pendaftaran IDM 000578443 atas nama Tergugat 3 dan demi hukum mengeluarkannya dari Berita Resmi Merek;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalam memproduksi dan memasarkan barang dengan menggunakan merek "Jahe Merah Super Amanah" adalah merupakan tindakan melanggar hukum dan termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk menghentikan produksi barang dan menarik seluruh barang produksi yang menggunakan merek "Jahe Merah Super Amanah" dari pasaran di Indonesia dan luar negeri;
 11. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah mengalami kerugian dengan perincian:
Kerugian Material:
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak merek Jahe Merah Super Amanah didaftarkan di Turut Tergugat 2;
Kerugian Immaterial:
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 12. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi material dan immaterial tersebut diatas;
 13. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak melaksanakan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berupa membayar ganti rugi materiil dan immaterial sebagaimana diuraikan diatas, sejak putusan perkara *a quo* dibacakan dalam tingkat pertama;
 14. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
 15. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk mentaati dan menjalankan putusan dalam perkara ini berikut segala akibat hukumnya;
 16. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida:
- Atau, apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, IV dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat III dan IV:

- Gugatan *a quo* masih tergantung (*aanhagig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 59/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst.;
- *Exceptio Litis Pendentis*;
- Dasar permohonan tidak jelas (*obscur libel*);

Turut Tergugat:

- *Obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek "JAHE MERAH SUPER AMANAH" untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 32 di Wilayah Republik Indonesia;
3. Menyatakan merek Tergugat Rekonvensi – "AMH Amanah"- mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik Penggugat Rekonvensi untuk barang yang sejenis di kelas 32;
4. Menyatakan pendaftaran merek Tergugat – "AMH Amanah"- dengan Nomor pendaftaran IDM000534636 didasari itikad tidak baik dengan meniru merek Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan batal pendaftaran merek Tergugat Rekonvensi – "AMH Amanah" dengan Nomor pendaftaran IDM000534636;
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek – "AMH Amanah";

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1041 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)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktur Merek untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek – “AMH Amanah” dari Daftar Umum Merek;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menetapkan pembebanan biaya perkara ini kepada Penggugat atau Tergugat Rekonvensi;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 27 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Dalam Provisi:
 - Menolak permohonan/tuntutan Provisi Penggugat;
- Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III dan IV tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan tanpa dihadiri Tergugat I, II serta Turut Tergugat pada tanggal 27 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 64/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya 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 22 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 27 Juli 2019;

Selanjutnya memeriksa, dan mengadili sendiri serta memutuskan;

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pendaftaran Merek “JAHE MERAH SUPER AMANAH” yang telah didaftarkan dengan Nomor pendaftaran IDM000578443 atas nama Tergugat III (Termohon Kasasi III) adalah didasarkan atas itikad tidak baik;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pendaftaran Merek “JAHE MERAH SUPER AMANAH” yang telah didaftarkan dengan Nomor pendaftaran

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000578443 atas nama Tergugat III (Termohon Kasasi III) adalah Batal Demi Hukum;

4. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat (Turut Termohon Kasasi) untuk membatalkan Merek "JAHE MERAH SUPER AMANAH" yang telah didaftarkan dengan Nomor pendaftaran IDM000578443 atas nama Tergugat III (Termohon Kasasi III) dan demi hukum mengeluarkannya dari Berita Resmi Merek;
5. Menghukum Tergugat I (Termohon Kasasi I), Tergugat II (Termohon Kasasi II), Tergugat II (Termohon Kasasi II), dan Tergugat IV (Termohon Kasasi IV), secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2019 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 meneliti memori kasasi tanggal 22 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan yang menggabungkan sekaligus masalah pembatalan merek dengan cidera janji dan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibenarkan dan termasuk dalam kategori gugatan kabur;

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 ANEKA BOGA CITRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 **PT ANEKA BOGA CITRA** 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 Senin, tanggal 16 Desember 2019 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 Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, 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.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1041 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)



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

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 4.984.000,00
Jumlah	Rp 5.000.000,00

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

Dr. HASWANDI, SH., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.Sus-HKI/2019