



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. GARUDA TASCO INTERNATIONAL, yang diwakili oleh Santoso selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Jembatan Tiga, Nomor 8C, RT 03, RW 16, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Yahya Ibrahim, S.H., M.H., 2. Yansastra Hendrid, S.H., M.H., 3. Amien Surya, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Yansastra Hendrid & Rekan, beralamat di Jalan Mangga Besar VIII, Nomor 12 P, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n:

SYARIKAT JUN CHONG SDN., BHD., yang diwakili oleh Yap Chen Chong selaku Direktur Utama, berkedudukan di 18, Jalan Lambak, P.O. Box 51, 86000 Kluang, Johor, Malaysia, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: 1. M. Iqbal Hadromi, S.H., 2. Gita Petrimalia, S.H., 3. Rengganis, S.H., M.H., 4. Deshaputra Intanperdana, S.H., dan 5. Kornelis Dehotman, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Hadromi & Partners, beralamat di Setiabudi Atrium, 4th Floor, Suite 404 – 405, Jalan HR. Rasuna Said, Kav. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2019;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT

MEREK, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kav. 8 – 9,
Jakarta Selatan, Indonesia;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

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 bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan pemegang hak serta pemakai pertama atas merek terkenal (*well-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);
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. 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 Merek;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt. Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;
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:

- eksepsi *obscuur libel* (kabur dan tidak jelas gugatannya);
- Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 18 September 2017 cacat formil dan tidak sah (*eksepsi prosesual*);
- gugatan pembatalan merek Penggugat, tidak berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku;
- gugatan pembatalan merek Penggugat telah kadaluarsa atau sudah lewat waktu;
- gugatan penggugat kurang pihak (*exceptio prulium litis consortium*);
- merek dagang Penggugat belum memenuhi persyaratan merek terkenal (*well known mark*);

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

- gugatan Penggugat lewat waktu (kadaluarsa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi 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 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

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 8 PK/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)



milik Penggugat;

4. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek Dagang (kata) "PB" dan Lukisan terdaftar 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 Merek;
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;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 783 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 19 September 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT GARUDA TASCO INTERNATIONAL tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Februari 2019, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2 PK/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 783 K/Pdt.Sus-HKI/2018 *juncto* Nomor 60/Pdt.Sus-Merek/2017/PN Niaga Jkt.Pst. permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek tidak mengatur secara khusus mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 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;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa telah ditemukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan kasasi (Mahkamah Agung) Nomor 783K/Pdt.Sus-HKI/2018 *juncto* Perkara Nomor 60/K/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 19 September 2018;

Mengadili Kembali:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali tersebut;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang mulia berpendapat lain, maka mohon meminta keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

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

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tanggal 12 Maret 2019 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 10 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, tidak ditemukan kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata;

Bahwa putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* didasarkan pada terbuktinya merek dagang "PB" dan lukisan milik Penggugat sebagai merek terkenal yang telah terdaftar di berbagai negara antara lain di Sabah Malaysia tanggal 2 Februari 1972 dan Malaysia tanggal 25 April 1974;

Bahwa merek "PB" milik Penggugat telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa merek "PB" milik Tergugat terdaftar Nomor IDM000047786 terbukti mempunyai persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek "PB" milik Penggugat Nomor IDM000057361;

Bahwa Tergugat terbukti memiliki itikad tidak baik ketika mendaftarkan merek "PB" pada Turut Tergugat, yaitu meniru, membonceng ketenaran merek "PB" milik Penggugat demi kepentingan usahanya, dan menimbulkan persaingan curang atau menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. GARUDA TASCO INTERNATIONAL tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 8 PK/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

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

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 peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. GARUDA TASCO INTERNATIONAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, 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 dibantu Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 8 PK/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

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	9.984.000,00
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

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

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