



PUTUSAN
Nomor 534 K/Pdt.Sus.HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

VIET NAM AUSTRALIA REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING GROUP KOINT STOCK COMPANY, yang diwakili oleh *Principal*, Nguyen Thanh Phuong, berkedudukan di 5th Floor, Ocean Park Building Nomor 1, Dao Duy Anh Street, Phuong Mai Ward, Dong Da District Hanoi, Vietnam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Assegaf, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Amalfi & Partners, beralamat di Jalan Tembaga Nomor 29, Jakarta Pusat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

TJIOE LESIANGI CHANDRA, bertempat tinggal di Jalan Aries Nomor 41, Surabaya, Jawa Timur;
Termohon Kasasi;

D a n

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, yang diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman, S.H., M.M., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Supanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019



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

Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
2 Mei 2018;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

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

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan Pemohon
Kasasi dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa merek KANGAROO Daftar Nomor IDM000285464 atas nama Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan di Indonesia sejak didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I.;
 3. Menyatakan hapus menurut hukum pendaftaran merek KANGAROO Daftar Nomor IDM000285464 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
 4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I. untuk menghapus pendaftaran merek KANGAROO Daftar Nomor IDM000285464 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan penghapusan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan
Nomor 19/Pdt.Sus/Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 September
2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.666.000,00 (lima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan di hadirinya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 6 September 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 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 27 September 2018;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Asal untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 September 2018.

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat Asal untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek KANGAROO Daftar Nomor IDM000285464 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat Asal, tidak digunakan selama 3

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan di Indonesia sejak didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I.;

3. Menyatakan hapus menurut hukum pendaftaran merek KANGAROO Daftar Nomor IDM000285464 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat Asal dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat Asal, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I., untuk menghapus pendaftaran merek KANGAROO Daftar Nomor IDM000285464 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat Asal dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan penghapusan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung *cq* Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

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

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 27 September 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan merek KANGAROO milik Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa tersebut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian dalam perdagangan barang dan/atau jasa terakhir, karena hasil survey beberapa kota besar (Jakarta, Surabaya) dari lembaga survey tidak valid;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019



- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi VIET NAM AUSTRALIA REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING GROUP KOINT STOCK COMPANY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

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 telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi Kasasi **VIET NAM AUSTRALIA REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING**

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GROUP KOINT STOCK COMPANY tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., 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 N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

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 R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019