



P U T U S A N
Nomor 248 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

KHO TJENG TJIAN, bertempat tinggal di Jalan Pinang Baris Nomor 256, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sungai, Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salim Halim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Salim Halim, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Komplek Pusat Niaga Cibodas Blok D, Nomor 26, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

J & K INTERNATURAL CO. LTD., sebuah perseroan yang didirikan menurut Hukum Negara Thailand, diwakili oleh Direktur Kunya Prayunraput, berkedudukan di 3/2 Moo 1, Bangna-Trad Road, KM. 35, Pimpa, Bangprakong, Chacheongsao, 24180, Thailand, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dian Juniar Amellya, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor *Harmet & Partners Counselor At Law*, berkantor di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 65, Jakarta 13210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

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 9 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek "K. BROTHERS COSMETIC", baik memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjual, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (*negative*) dan membuat desain (*opmaak*) atas produk, baik melalui iklan di mass media dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek berupa nama dan logo "K.BROTHERS COSMETIC", sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik, pengguna dan pendaftar pertama di dunia Internasional atas merek "K.BROTHERS" beserta varian-variannya untuk melindungi jenis produk yang termasuk dalam kelas 03;
3. Menyatakan merek "K.BROTHERS" beserta varian-variannya milik Penggugat sebagai merek terkenal (*well-known mark*) di dunia Internasional;
4. Menyatakan Merek "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama Kho Tjeng Tjian dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731, kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2015 mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek "K.BROTHERS" beserta varian-variannya milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa pendaftaran Merek "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama Kho Tjeng Tjian dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2015 telah diajukan dengan itikad tidak baik;

6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek "K. BROTHERS COSMETIC" atas nama Kho Tjeng Tjian dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731, kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2015 dengan segala akibat hukumnya;
 7. Menyatakan Sertifikat Merek "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama Kho Tjeng Tjian dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731, kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum;
 8. Memerintahkan Ditjen KI untuk mencoret Sertifikat Merek "K. BROTHERS COSMETIC" dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731, kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2015 atas nama Kho Tjeng Tjian dari Daftar Umum Merek pada Ditjen KI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
 9. Memerintahkan Ditjen KI untuk menjalankan, menaati dan mematuhi segala isi dan amar putusan dalam perkara *a quo*;
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, bantahan ataupun perlawanan;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)
3. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscurae liber*);
4. Penggugat tidak terdaftar di W I P O

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 23 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah pemilik, pengguna dan pendaftar pertama di dunia Internasional atas merek "K.BROTHERS" beserta varian-variannya untuk melindungi jenis produk yang termasuk dalam Kelas 03;
3. Menyatakan Merek "K.BROTHERS" beserta varian-variannya milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebagai merek terkenal (*well-known mark*) di dunia Internasional;
4. Menyatakan Merek "K. BROTHERS COSMETIC" atas nama Kho Tjeng Tjian dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731, kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2012 mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek "K.BROTHERS" beserta varian-variannya milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
5. Menyatakan bahwa bahwa Pendaftaran Merek "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama Kho Tjeng Tjian dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731, Kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2012 telah diajukan dengan iktikad tidak baik;
6. Menyatakan batal menurut hukum Sertifikat Merek "K.BROTHERS

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

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

COSMETIC” atas nama Kho Tjeng Tjian dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731, Kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2012, dengan segala akibat hukumnya;

7. Menyatakan Sertifikat Merek “K.BROTHERS COSMETIC” atas nama Kho Tjeng Tjian dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731, Kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mencoret Sertifikat Merek “K.BROTHERS COSMETIC” atas nama Kho Tjeng Tjian dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731, Kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2012 dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
9. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM RI *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek untuk mentaati/mematuhi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dengan melaksanakan pembatalan merek “K. BROTHERS” Daftar Nomor IDM000462731, Kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2012 atas nama Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam Daftar Umum Merek;
10. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 12 September 2017 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KHO TJENG TJIAN**

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

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

tersebut;

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

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 12 September 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 13 Desember 2017, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06 PK/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Niaga Jkt.Pst. *juncto* Nomor 1118 K/Pdt.Sus-HKI/2017 *juncto* Nomor 72/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga Jkt.Pst. permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan 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, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat surat-surat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan dan belum pernah diajukan sebelumnya serta terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian Pemohon memohon Putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali Kho Tjeng Tjian;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1118 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 12 September 2017 yang dimohon

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruhnya dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dan apabila Ketua Mahkamah Agung RI *cq* Majelis Peninjauan Kembali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 September 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

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

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 31 Mei 2018 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 19 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, ternyata bukti baru bertanda (P.PK1), berupa fotokopi salinan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang diajukan tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru (*novum*) P.PK1 tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai *novum* karena bukti itu tidak bersifat menentukan dan tidak dapat membuktikan adanya fakta dan keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b 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

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

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

Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali lainnya mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, juga tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan *Judex Juris* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum bahwa merek "K. Brothers" beserta variannya milik Penggugat adalah sebagai merek terkenal di dunia Internasional sedangkan merek "K. Brothers Cosmetic" atas nama Kho Tjeng Tjian telah diajukan dan didaftarkan dengan iktidak tidak baik, maka harus dibatalkan sertifikatnya dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KHO TJENG TJIAN tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

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

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang 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 :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KHO TJENG TJIAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd/.

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

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>9.989.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

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 9 dari 9 hal. Put. Nomor 248 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

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)