



PUTUSAN

Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024

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:

TREK BICYCLE CORPORATION, yang diwakili oleh Vice President and CFO, Chad Brown, berkedudukan di 801 West Madison Street, Waterloo, WI, Amerika Serikat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marodin Sijabat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AFFA Intellectual Property Rights, berkantor di Graha Pratama Building, 15th Floor, Jalan M. T. Haryono, Kaveling 15, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT ASTRA HONDA MOTOR, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter I, Jakarta Utara;

Termohon Kasasi dahulu 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. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak menggunakan merek MARLIN terdaftar Nomor IDM000168136 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
3. Menyatakan hapus dan/atau menghapuskan pendaftaran merek MARLIN terdaftar Nomor IDM000168136 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI agar dapat mencatatkan penghapusan pendaftaran merek MARLIN terdaftar Nomor IDM000168136 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 23 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 November 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2022 telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2023/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 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 19 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Trek Bicycle Corporation;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 23 November 2023, dengan mengadili sendiri perkara ini:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat tidak menggunakan merek MARLIN terdaftar Nomor IDM000168136 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
 3. Menyatakan hapus dan/atau menghapuskan pendaftaran merek MARLIN terdaftar Nomor IDM000168136 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;
 4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Kl), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI agar dapat mencatatkan penghapusan pendaftaran merek Marlin terdaftar Nomor IDM000168136 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun sudah di panggil 3 (tiga) kali secara sah dan patut, maka gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat diputus dengan *verstek*;

Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak kabur melainkan sudah jelas dan terang karena dasar gugatan penghapusan merek oleh Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak ketiga adalah ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berkenaan dengan gugatan penghapusan merek dan bukan mengenai gugatan pembatalan merek, maka tentang adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang merupakan unsur pembatalan merek tidak perlu diuraikan, berbeda bila prakarsa penghapusan tersebut oleh Menteri (Pasal 72 angka 7);

Bahwa dari bukti P-12 terbukti permohonan pendaftaran merek MARLIN milik Pemohon Kasasi/Penggugat permohonannya ditolak, untuk itu Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan penghapusan merek MARLIN milik Termohon Kasasi/Tergugat karena tidak digunakannya merek MARLIN milik Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa merek Pemohon Kasasi/Penggugat MARLIN telah terdaftar di Amerika Serikat sejak tahun 1994 dalam kelas 12, sedangkan merek MARLIN

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Termohon Kasasi/Tergugat baru didaftarkan di Indonesia tahun 2006, dan berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-11 merek MARLIN milik Pemohon Kasasi/Penggugat telah didaftarkan di beberapa negara antara lain di Costa Rica, Guatemala, Nikaragua, Panama, Honduras, dan berdasarkan bukti P-15 sampai dengan P-21 sehingga merek MARLIN adalah merek yang sudah dikenal;

Bahwa dari bukti P-14 terbukti bahwa Termohon Kasasi/Tergugat sama sekali tidak menggunakan merek MARLIN terdaftar Nomor IDM000168136 Kelas 12 dimana dari hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak *investigator* yang netral yaitu Pinkerton Global Investigations Unit, sebuah badan *investigasi* global yang telah berdiri sejak tahun 1850, *investigasi* yang dilakukan meliputi wilayah-wilayah di Indonesia dimana memakai metode survei pasar melalui pengisian kuisioner dengan koresponden yang bergerak di bidang bisnis yang berkaitan dengan merek milik Termohon Kasasi/Tergugat. Survei pasar tersebut dilakukan secara langsung terhadap toko-toko, baik dalam level distribusi maupun dalam level retail dalam bentuk pedagang besar dan pedagang kecil. Atas hasil survei yang dilakukan ini, seluruh responden menyatakan bahwa dalam kegiatan niaganya tidak pernah mengetahui, memakai, membeli, menjual, mendistribusikan produk-produk milik Termohon Kasasi/Tergugat yang menggunakan merek MARLIN di pangsa pasar Indonesia;

Bahwa *investigasi* yang dilakukan juga telah menjelaskan secara terang dan nyata bahwa pihak Termohon Kasasi/Tergugat juga sama sekali tidak menggunakan dan memperjualbelikan produk-produk miliknya pada situs-situs *website*, media sosial maupun aplikasi yang dimiliki oleh Termohon Kasasi/Tergugat, dan terbukti bahwa merek yang dimiliki oleh Termohon Kasasi/Tergugat tidak digunakan di Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apalagi Termohon Kasasi/Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membuktikan bahwasanya merek MARLIN terdaftar Nomor IDM000168136 tersebut masih digunakan untuk perdagangan barang;

Bahwa oleh karenanya sudah seharusnya dan sewajarnya merek

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLIN terdaftar Nomor IDM000168136 tersebut dihapus dari Daftar Umum Merek di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TREK BICYCLE CORPORATION tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 23 November 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 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:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TREK BICYCLE CORPORATION** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 23 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
2. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
3. Menyatakan Tergugat tidak menggunakan merek MARLIN Nomor Pendaftaran IDM000168136, kelas 12, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran;

4. Menyatakan merek MARLIN Nomor Pendaftaran IDM000168136, kelas 12, tanggal pendaftaran 8 Juli 2008, atas nama PT Astra Honda Motor hapus dengan segala akibat hukumnya dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
5. Memerintahkan Kantor Merek untuk melaksanakan penghapusan merek MARLIN Nomor Pendaftaran IDM000168136, kelas 12, tanggal pendaftaran 8 Juli 2008, atas nama PT Astra Honda Motor dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
6. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan putusan ini kepada Kantor Merek;
7. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., 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 Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

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

Ttd

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024



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

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024