



PUTUSAN

Nomor 1767 K/Pdt.Sus-HKI/2022

**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:

FUENTE MARKETING Ltd., perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Turks And Caicos Islands, diwakili oleh (President) Carlos Phillip Fuente, (Vice President) Karen Rowley Smith, (Direktur) Virginia L. Carron, berkedudukan di Salt Mills Plaza, Unit 48c, Grace Bay Road, Providenciales, Turks & Caicos Islands, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosef Sri Sasongko, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Kemang, Lantai 5, Jalan Kemang Selatan Nomor 1, Jakarta Selatan, 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT HALIM WONOWIDJOJO, diwakili oleh Direktur, Wahyu Soedjito, berkedudukan di Jalan Mataram, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sururi El Haque, S.H., M.H., CLI., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di STC Senayan Lantai 4 - Unit 77, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Jakarta Pusat, 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022;
Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1767 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9,
Kuningan, Jakarta Selatan 12190;

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 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 Penggugat merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek Carlos, Nomor Pendaftaran IDM000593715, tanggal pendaftaran 28 Juli 2017 atas nama/milik Tergugat;
3. Menyatakan merek Carlos, Nomor Pendaftaran IDM000593715, tanggal Pendaftaran 28 Juli 2017 atas nama/milik Tergugat tidak digunakan/ dipergunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan Kelas Barang 34 sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
4. Menyatakan merek Carlos, Nomor Pendaftaran IDM000593715, atas nama/milik Tergugat, Kelas Barang 34, dihapuskan dari daftar umum merek Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus Merek Carlos, Nomor Pendaftaran IDM000593715, Kelas Barang 34, atas nama/milik Tergugat dari daftar umum merek dan mengumumkan dalam berita resmi merek;
6. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan putusan ini segera setelah putusan ini diputuskan kepada Turut Tergugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1767 K/Pdt.Sus-HKI/2022

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 terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat cacat formil karena tidak dilegalisasi di kedutaan Indonesia;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat prematur;
4. Gugatan mengandung unsur *vexatious proceeding* dan/atau *vexatious litigation* berdasarkan motif dan itikad buruk demi memperoleh keuntungan pribadi (*exceptio doli praesentis*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-Merek/2022/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 8 September 2022;

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;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1767 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat (Fuente Marketing Ltd.) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek Carlos, Nomor Pendaftaran IDM000593715, tanggal Pendaftaran 28 Juli 2017 atas nama/milik Tergugat;
3. Menyatakan merek Carlos, Nomor Pendaftaran IDM000593715, tanggal Pendaftaran 28 Juli 2017 atas nama/milik Tergugat tidak digunakan/ dipergunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan Kelas Barang 34 sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
4. Menyatakan merek Carlos, Nomor Pendaftaran IDM000593715, atas nama/milik Tergugat, Kelas Barang 34, dihapuskan dari daftar umum merek Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus merek Carlos, Nomor Pendaftaran IDM000593715, Kelas Barang 34, atas nama/milik Tergugat dari daftar umum merek dan mengumumkan dalam berita resmi merek;
6. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan putusan ini segera setelah putusan ini diputuskan kepada Turut Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1767 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung R.I., berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sejumlah bukti yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-2a, P-10, P-10a dan P-10b, bukti-bukti mana telah secara sah menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek Don Carlos kepada Turut Tergugat masing-masing Nomor DID202004026 dan D00201704921, permohonan mana ditolak oleh Turut Tergugat sehingga pertimbangan *Judex Facti* bahwa permohonan Penggugat masih dalam pemeriksaan substantif adalah pertimbangan yang tidak tepat;
- Bahwa karena permohonan pendaftaran merek Don Carlos oleh Penggugat ditolak oleh Turut Tergugat sedangkan tenggang waktu perlindungan merek Carlos atas nama Tergugat belum berakhir, maka gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak;
- Bahwa tidak digunakannya merek Carlos milik Tergugat lebih dari 3 (tiga) tahun karena melambatnya usaha Tergugat akibat dari peristiwa di luar kendali Tergugat *in casu* pandemi covid sehingga keadaan tersebut bukan alasan sah untuk menghapus merek Carlos atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1767 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FUENTE MARKETING Ltd., tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 Agustus 2022 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, 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 **FUENTE MARKETING Ltd.**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 Agustus 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1767 K/Pdt.Sus-HKI/2022

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

Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

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

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

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

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1767 K/Pdt.Sus-HKI/2022

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)