



PUTUSAN

Nomor 905 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

EXXON MOBIL CORPORATION, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, berkedudukan di 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, USA, diwakili oleh W. Robinson H. Clark, selaku *Managing Counsel, Technology & Intellectual Property* Lay, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tania Lovita, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat Kekayaan Intelektual dan Konsultan pada Suryomurcito & CO., beralamat di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

L a w a n

1. **LIE WIE TJUNG**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Putri V Nomor 9, RT 006, RW 006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
2. **LIE NDO HENDRA ROCHILLY**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Sakti II Nomor 39, RT 007, RW 007, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Turman M. Panggabean, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Turman M. Panggabean, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok B-24, Jalan Letjend. Suprpto Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-HKI/2023



D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq
DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS,**
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta
Selatan, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Nova Susanti,
S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Direktorat Merek
dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., beralamat di
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022;
Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai 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 gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan terhadap Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar Nomor IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat;
3. Menyatakan Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar Nomor IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan untuk sebagian jenis barang, yaitu "Cairan tambahan untuk pelumas, *additive oil*, *oil treatment*, cairan-cairan *hydraulic* untuk digunakan pada penutup penutup pintu, minyak rem, *additive* bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar motor", sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghapus Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar Nomor IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barang, yaitu "Cairan tambahan untuk pelumas, *additive oil, oil treatment*, cairan-cairan *hydraulic* untuk digunakan pada penutup penutup pintu, minyak rem, *additive* bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar motor" dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini untuk melaksanakan penghapusan pendaftaran Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar Nomor IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barang, yaitu "Cairan tambahan untuk pelumas, *additive oil, oil treatment*, cairan-cairan *hydraulic* untuk digunakan pada penutup penutup pintu, minyak rem, *additive* bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar motor" dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau Apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
4. Masa daluwarsa gugatan;

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

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatann Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatann Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah Pemegang hak eksklusif atas merek merek TJAP KUDA TERBANG dan Lukisan, ULTRATEX dan Lukisan Kuda Terbang, FLAYING HORSE dan Lukisan kuda Terbang, Kuda Terbang dan Lukisan, Trico dan Lukisan Kuda terdaftar dengan Nomor IDM000383867, Nomor IDM000010443, Nomor IDM000010444, Nomor IDM000190052, Nomor IDM000023783, Nomor IDM000190051 Nomor IDM000190054, Nomor IDM000190055, Nomor IDM000190056, Nomor IDM000262193 dan Nomor IDM000199183;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menggunakan Lukisan/logo Kuda Terbang secara tanpa hak untuk jenis barang cairan tambahan untuk pelumas, *additive oil*, *oil treatment*, cairan-cairan *hydraulic* untuk digunakan pada penutup-penutup pintu, minyak rem, *additive* bahan kima tambahan untuk pelumas dan bahan kimia untuk bahan bakar motor, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi atas merek merek TJAP KUDA TERBANG dan Lukisan, ULTRATEX dan Lukisan Kuda Terbang, FLAYING HORSE dan Lukisan kuda Terbang, Kuda Terbang dan Lukisan, Trico dan Lukisan Kuda terdaftar Nomor IDM000383867, Nomor IDM000010443, Nomor IDM000010444, Nomor IDM000190052, Nomor IDM000023783, Nomor IDM000190051 Nomor

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000190054, Nomor IDM000190055, Nomor IDM000190056, Nomor IDM000262193 dan Nomor IDM000199183;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berupa Kerugian materil senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kerugian immateril senilai Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 11 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan penghapusan merek terhadap Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar Nomor IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-HKI/2023

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

rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 11 Mei 2023, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 27 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 120/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 5 Juni 2023;

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 5 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 120/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.; dan untuk selanjutnya, Mahkamah Agung memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan penghapusan terhadap Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar Nomor IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat;

3. Menyatakan Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar Nomor IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan untuk sebagian jenis barang, yaitu "Cairan tambahan untuk pelumas, *additive oil*, *oil treatment*, cairan-cairan *hydraulic* untuk digunakan pada penutup penutup pintu, minyak rem, *additive* bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar motor", sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
4. Menghapus Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar Nomor IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barang, yaitu "Cairan tambahan untuk pelumas, *additive oil*, *oil treatment*, cairan-cairan *hydraulic* untuk digunakan pada penutup penutup pintu, minyak rem, *additive* bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar motor" dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini untuk melaksanakan penghapusan pendaftaran Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar Nomor IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barang, yaitu "Cairan tambahan untuk pelumas, *additive oil*, *oil treatment*, cairan-cairan *hydraulic* untuk digunakan pada penutup penutup pintu, minyak rem, *additive* bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar motor" dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ditolak;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat kasasi;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Juni 2023 dan kontra memori tanggal 23 Juni 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 terlepas dari alasan kasasi, upaya Penggugat yang terhambat untuk mendaftarkan merek lukisan kuda terbang karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek TRICO dan lukisan milik Tergugat sehingga Tergugat telah mengajukan banding ke Komisi Banding Merek, namun tetap ditolak oleh Komisi Banding Merek;

Bahwa upaya Penggugat untuk mengajukan gugatan penghapusan merek TRICO dengan alasan sudah tidak dipakai selama 3 tahun berturut turut adalah proses yang keliru karena dengan ditolaknya banding Penggugat oleh Komisi Banding Merek adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, terhadap ditolaknya permohonan pendaftaran merek oleh Komisi Banding Merek *a quo*, bukan mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi EXXON MOBIL CORPORATION tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 11 Mei 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar 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, 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 **EXXON MOBIL CORPORATION** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 11 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-HKI/2023



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

hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani 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 Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

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

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

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

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

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

NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-HKI/2023