



PUTUSAN

Nomor 791 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:

PT TONA MORAWA PRIMA, diwakili oleh Direktur, David, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 2, Kelurahan Tanjung Morawa Pkn, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Alamsyah Hamdani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Alamsyah Hamdani & Rekan, beralamat di Jalan Sei Kapuas, Nomor 23, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024; Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

HAKUBAKU Co., Ltd., diwakili oleh Presiden Direktur, Shigetoshi Nagasawa, berkedudukan di 1351 Saishoji, Fujikawa-cho, Minamikomagus, Yamanashi 400-0598, Jepang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *General Patent International/Ludyanto & Associates*, beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 3 (i, j & jj), Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024; Termohon Kasasi/Penggugat;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024

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

Turut Termohon Kasasi/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. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan beriktikad baik

dari seluruh Merek Dagang  dan Merek Dagang  serta Merek Dagang  **HAKUBAKU** dan juga atas nama Penggugat;

3. Menyatakan seluruh Merek Dagang  dan Merek Dagang **HAKUBAKU** atas nama Penggugat adalah merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat, yakni Hakubaku Co., Ltd., yang telah digunakan sejak tahun 1992;

4. Menyatakan seluruh Merek Dagang  dan Merek Dagang  serta Merek Dagang  **HAKUBAKU** dan juga atas nama Penggugat sebagai merek terkenal (*well known mark*) yang telah terdaftar dan diperdagangkan sejak lama diberbagai Negara di seluruh dunia;










5. Menyatakan Merek Dagang  **Hakubaku** Daftar Nomor IDM000928188 dan **HAKUBAKU** Merek Dagang **HAKUBAKU** Daftar Nomor IDM000993570, atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya maupun

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024



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

keseluruhannya dengan nama badan hukum Penggugat Hakubaku Co., Ltd.;

6. Menyatakan Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000928188 dan **HAKUBAKU** Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000993570, atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek Dagang  dan Merek Dagang  serta Merek Dagang  dan juga **HAKUBAKU** atas nama Penggugat yang telah terkenal (*well known mark*);
7. Menyatakan Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000928188 dan **HAKUBAKU** Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000993570, atas nama Tergugat telah dilandasi dengan iktikad tidak baik (*bad faith*);
8. Menyatakan batal atau setidaknya tidaknya dibatalkan pendaftaran Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000928188 dan Merek Dagang **HAKUBAKU** Daftar Nomor IDM000993570, atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala konsekuensi hukumnya;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap isi putusan ini dengan mencoret dan membatalkan pendaftaran Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000928188 dan Merek Dagang **HAKUBAKU** Daftar Nomor IDM000993570, atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala konsekuensi hukumnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

- Tentang surat kuasa;
- Gugatan Penggugat kadaluarsa;
- Gugatan Penggugat adalah gugatan tidak dapat diterima;
- Gugatan Penggugat diajukan dengan iktidak tidak baik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Maret 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan beriktikad baik

dari seluruh Merek Dagang  dan Merek Dagang  serta Merek

Dagang  dan juga **HAKUBAKU** atas nama Penggugat;

3. Menyatakan seluruh Merek Dagang  dan Merek Dagang

HAKUBAKU atas nama Penggugat adalah merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat, yakni Hakubaku Co., Ltd., yang telah digunakan sejak tahun 1992;


Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024

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)



4. Menyatakan seluruh Merek Dagang  dan Merek Dagang 

serta Merek Dagang  dan juga **HAKUBAKU** atas nama Penggugat sebagai merek terkenal (*well known mark*) yang telah terdaftar dan diperdagangkan sejak lama diberbagai Negara di seluruh dunia;


5. Menyatakan Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000928188 dan

HAKUBAKU Merek Dagang Daftar Nomor IDM000993570, atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan nama badan hukum Penggugat Hakubaku Co., Ltd.;

6. Menyatakan Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000928188 dan

HAKUBAKU Merek Dagang Daftar Nomor IDM000993570, atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya maupun

keseluruhannya dengan Merek Dagang  dan Merek Dagang 

serta Merek Dagang  dan juga **HAKUBAKU** atas nama Penggugat yang telah terkenal (*well known mark*);

7. Menyatakan Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000928188 dan

HAKUBAKU Merek Dagang Daftar Nomor IDM000993570, atas nama Tergugat telah dilandasi dengan iktikad tidak baik (*bad faith*);

8. Menyatakan batal atau setidaknya-tidaknya dibatalkan pendaftaran Merek

Dagang  Daftar Nomor IDM000928188 dan Merek Dagang



HAKUBAKU

Daftar Nomor IDM000993570, atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala konsekuensi hukumnya;

9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap isi putusan ini dengan mencoret dan membatalkan pendaftaran Merek Dagang



Daftar Nomor IDM000928188 dan Merek Dagang

HAKUBAKU

Daftar Nomor IDM000993570, atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala konsekuensi hukumnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 14 Maret 2024, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 7 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 103/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 1 April 2024;

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 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hubungannya dengan gugatan *a quo*, Penggugat telah membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa penggunaan nama Hakubaku oleh Penggugat sebagai nama mereknya adalah merupakan bukti identitas dan sebagai jaminan kualitas atas produk yang diproduksi dan diperdagangkannya;
- Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024

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)



Indikasi Geografis, Tergugat mendaftarkan merek tersebut dengan iktikad tidak baik;

- Bahwa pada masa sebelumnya telah pernah ada gugatan pembatalan merek Kelas 30 yang diajukan oleh Penggugat dan gugatan tersebut dikabulkan dan pada waktu perkara sedang berjalan terdapat perpanjangan merek dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- Bahwa antara merek milik Penggugat dengan milik Tergugat terdapat persamaan pada keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TONA MORAWA PRIMA tersebut harus ditolak;

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

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 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 dari Pemohon Kasasi **PT TONA MORAWA PRIMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024, oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., 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 Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

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

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

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

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP 19621220 198612 1001

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024