



PUTUSAN
Nomor 616 K/Pdt.Sus.HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

MARZUKI TAN, bertempat tinggal di Jalan Danau Sunter Selatan Blok 1 - 5, Nomor 13 A, Jakarta Utara, sekarang bertempat tinggal di Pantai Mutiara, Blok Z - F, Nomor 2 B, RT 11, RW 16, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ivan Syafrudin, S.H., Advokat pada kantor Napitupulu, Syafrudin & Partners, beralamat di Gedung Trisula Perwari Lt. 5, Jalan Menteng Raya Nomor 35, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI (juga berdagang atas nama **TOYOTA MOTOR CORPORATION**), yang diwakili oleh *Chaiman*, Takeshi Uchiyamada, suatu perusahaan didirikan dan tunduk berdasarkan Undang Undang Negara Jepang, berkedudukan di 1, Toyota – cho, Toyota - shi, Aichi – ken, Jepang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harry Wirawan, S.H. M.H., Advokat, pada Biro Oktroi Roosseno, beralamat di Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017; 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,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-HKI/2018



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 Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek-merek “Lexus” dan oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan merek “Lexus” dengan nomor pendaftaran IDM000497591 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek “Lexus” milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat mengajukan pendaftaran merek “Lexus” ke Direktorat Merek dengan nomor pendaftaran IDM000497591 dengan itikad tidak baik, karena memiliki persamaan, meniru dan menjiplak merek-merek terkenal “Lexus” milik Penggugat demi kepentingan usahanya;
5. Menyatakan bahwa merek-merek “Lexus” milik Penggugat adalah merek terkenal;
6. Menyatakan batal merek “Lexus” dengan nomor pendaftaran IDM000497591 milik Tergugat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat tidak jelas, rancu, keliru dan membingungkan;
- Gugatan Penggugat keliru dan tidak lengkap;

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

1. Menerima gugatan balik (rekonvensi) Penggugat dR (dahulu Tergugat dK) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dR (dahulu Penggugat dK) telah melakukan



perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat dR (dahulu Penggugat dK) untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus atas dengan rincian:
 - a. Kerugian materiil secara tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat dR (dahulu Penggugat dK) untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya kasasi atau lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan;
6. Menghukum Tergugat dR (dahulu Penggugat dK) untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 45/Pdt.Sus/Merek/ 2017/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek-merek "Lexus" dan oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan merek "Lexus" dengan nomor pendaftaran IDM000497591 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek "Lexus" milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat mengajukan pendaftaran merek "Lexus" ke Direktorat Merek dengan nomor pendaftaran IDM000497591 dengan iktikad tidak baik, karena memiliki persamaan, meniru dan menjiplak merek-merek

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-HKI/2018



terkenal “Lexus” milik Penggugat demi kepentingan usahanya;

5. Menyatakan bahwa merek-merek “Lexus” milik Penggugat adalah merek terkenal;
6. Menyatakan batal merek “Lexus” dengan nomor pendaftaran IDM000497591 milik Tergugat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mencatatkan pembatalan pendaftaran merek Lexus terdaftar Nomor IDM000497591 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan di hadirinya Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2017 terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017 mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21 K/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 21 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan balik (rekonvensi) Pemohon Kasasi dR (dahulu Penggugat dK) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi dR (dahulu Penggugat dK) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi dR (dahulu Penggugat dK) untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus atas dengan rincian:
 - a. Kerugian materiil secara tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Termohon Kasasi dR (dahulu Penggugat dK) untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya kasasi atau lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan;
6. Menghukum Termohon Kasasi dR (dahulu Penggugat dK) untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 616 K/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

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 21 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2018 dalam perkara *a quo*, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi dan menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dalam perkara *a quo*, dimana Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa merek Lexus milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan untuk jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis dengan merek Lexus milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARZUKI TAN tersebut harus ditolak;

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

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 616 K/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)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARZUKI TAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera

MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum.
NIP : 19540101 198003 1 008

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-HKI/2018