



PUTUSAN

Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TONA MORAWA PRIMA, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 2 Kelurahan Tanjung Morawa Pkn, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Medan, diwakili oleh Direktur Sunariyo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jekrinus H. Sirait, S.H., M.Kn. C.P.L., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan Hak atas Kekayaan Intelektual "Jekrinus & Co.", beralamat di Kencana Tower, Mezzanine, Jalan Meruya Ilir Raya Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT ANUGRAH INDO MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Marina Indah Golf, Rukan Eksklusif Blok E Nomor 33, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Indonesia atau berkedudukan di Jalan Pantai Indah Selatan, Pergudangan SIT III Blok. F Nomor 10;
2. **HAKUBAKU AUSTRALIA PTY LTD.**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Australia, berkedudukan di 7 Waringa Dr., Wendouree VIC 3355, Australia, diwakili oleh Direktur Ryuji Nakamura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ludyanto, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *General Patent International* "Ludyanto & Associates", beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayam Wuruk Nomor 3 i, j & jj, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2020;

3. **HAKUBAKU CO.,LTD.,**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di Jepang, berkedudukan di 1351 Saishoji, Fujikawa-cho, Minamikoma-gun Yamanashi-ken, 400-0598, Jepang;
4. **PT HERO SUPERMARKET TBK.,** berkedudukan KO Bintaro Komersial CBD Sektor 7 B7/A7 Tangerang, Banten, diwakili oleh Direktur Hadrianus Wahyu Trikusumo dan Erwantho Siregar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ludyanto, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *General Patent International "Ludyanto & Associates"*, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 3 i, j & jj, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat/Para 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 telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan penjualan barang-barang dengan merek Hakubaku+Logo untuk jenis barang mie di seluruh pusat perbelanjaan milik PT Hero Supermarket TBK.;
2. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan kegiatan distribusi barang-barang dengan merek Hakubaku+Logo untuk

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

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

jenis barang mie kepada Tergugat I;

3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk Turut Tergugat untuk segera menghentikan penyediaan tempat untuk penjualan barang dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk jenis barang mie;
4. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar denda keterlambatan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi terhitung sejak putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dari merek Hakubaku+Logo daftar Nomor IDM000483240 di kelas 30 untuk jenis barang: "mie, bihun, beras, teh, kopi, coklat, wafer, gula, minuman teh, minuman kopi, tepung terigu.";
3. Menyatakan bahwa merek Hakubaku+Logo jenis barang mie yang diedarkan di pusat perbelanjaan milik Turut Tergugat di seluruh Indonesia memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Hakubaku+Logo daftar Nomor IDM000483240 di kelas 30 milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melanggar hak eksklusif atas merek karena secara tanpa izin telah memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan barang-barang dengan merek Hakubaku+Logo untuk jenis barang mie yang merupakan jenis barang yang dilindungi dalam pendaftaran merek Hakubaku daftar Nomor IDM000483240 di kelas 30 milik Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp27.828.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat;
6. menguatkan putusan provisi atau menyatakan sah Putusan Provisi yaitu:

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

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)



- Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan penjualan barang-barang dengan merek Hakubaku+Logo untuk jenis barang mie di seluruh pusat perbelanjaan milik Turut Tergugat;
 - Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan kegiatan distribusi barang-barang dengan merek Hakubaku+Logo untuk jenis barang mie kepada Tergugat I;
 - Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera menghentikan penyediaan tempat untuk penjualan barang dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk jenis barang mie;
7. Menghukum Para Tergugat untuk secara renteng membayar denda keterlambatan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi terhitung sejak putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan isi dari putusan ini dengan menghormati hak kepemilikan atas merek Hakubaku+Logo daftar Nomor IDM000483240 di kelas 30 milik Penggugat yaitu dengan menghentikan segala kegiatan importasi atas barang-barang dengan merek Hakubaku+Logo yaitu "Mie, bihun, beras, teh, kopi, coklat, wafer, gula, minuman teh, minuman kopi, tepung terigu";
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

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

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat tidak terang atau tidak jelas (*exception obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan kurang pihak;

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

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan kurang pihak;

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

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

B. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap upaya hukum kasasi atas putusan tersebut Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 921 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 12 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT TONA MORAWA PRIMA, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 921 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 12 November 2019, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04 PK/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 921 K/Pdt.Sus-HKI/2019 *juncto* Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *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 peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta bukti baru (*novum*) berupa:

1. Data *print out* dari *website* resmi Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jendral HKI *qq.* Direktorat Merek <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh Kepala Kanwil Kementerian Hak Azasi Manusia Sumatera Utara, tertanggal 24 April 2020, Merek  Nomor IDM000483240 Kelas 30, terdaftar atas nama PT TONA MORAWA PRIMA (Bukti PK-1);

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Data *print out* dari *website* resmi Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jendral HKI *qq.* Direktorat Merek <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh Kepala Kanwil Kementerian Hak Azasi Manusia Sumatera

Utara, tertanggal 24 April 2020, Merek  Nomor D002018056275 Kelas 30, Pemohon atas nama Hakubaku Co.LTD. (Bukti PK-2);

3. Data *print out* dari *website* resmi Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jendral HKI *qq.* Direktorat Merek <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh Kepala Kanwil Kementerian Hak Azasi Manusia Sumatera

Utara, tertanggal 24 April 2020, Merek  Nomor J002019039095 Kelas 35, Pemohon atas nama Hakubaku Co.Ltd. (Bukti PK-3);

4. Data *print out* dari *website* resmi Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jendral HKI *qq.* Direktorat Merek <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh Kepala Kanwil Kementerian Hak Azasi Manusia Sumatera Utara, tertanggal 24 April 2020, Merek HAKUBAKU Nomor D002019039096 Kelas 30, Pemohon atas nama Hakubaku Co.Ltd. (Bukti PK-4);

5. Data *print out* dari *website* resmi Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jendral HKI *qq.* Direktorat Merek <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh Kepala Kanwil Kementerian Hak Azasi Manusia Sumatera Utara, tertanggal 24 April 2020, Merek HAKUBAKU Nomor D002019039097 Kelas 31, Pemohon atas nama Hakubaku Co.Ltd. (Bukti PK-5);

6. Data *print out* dari *website* resmi Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jendral HKI *qq.* Direktorat Merek <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> telah dilegalisasi sesuai dengan

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya oleh Kepala Kanwil Kementerian Hak Azasi Manusia Sumatera Utara, tertanggal 24 April 2020, Merek  Nomor DID2019064047 Kelas 30, Pemohon atas nama Hakubaku Co.Ltd. (Bukti PK-6);

7. Data *print out* dari *website* resmi Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jendral HKI cq. Direktorat Merek <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh Kepala Kanwil Kementerian Hak Azasi Manusia Sumatera Utara, tertanggal 24 April 2020, Merek  Nomor DID2019064098 Kelas 31, Pemohon atas nama Hakubaku Co.Ltd. (Bukti PK-7);

8. Data *print out* dari *website* resmi Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jendral HKI cq. Direktorat Merek <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh Kepala Kanwil Kementerian Hak Azasi Manusia Sumatera

Utara, tertanggal 24 April 2020, merek  Nomor J002019039094 Kelas 35, Pemohon atas nama Hakubaku Co.Ltd. (Bukti PK-8);

9. Data *print out* dari *website* resmi Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jendral HKI cq. Direktorat Merek <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh Kepala Kanwil Kementerian Hak Azasi Manusia Sumatera

Utara, tertanggal 24 April 2020, Merek  Nomor D002015045641 Kelas 30, Pemohon atas nama Hakubaku Co.Ltd. (Bukti PK-9);

10. Data *print out* dari *website* resmi Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jendral HKI cq. Direktorat Merek <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh Kepala Kanwil Kementerian Hak Azasi Manusia Sumatera

Utara, tertanggal 24 April 2020, Merek  Nomor DID2020016933 Kelas 5, Pemohon atas nama Hakubaku Co.Ltd. (Bukti PK-10);

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

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

11. Data *print out* dari website resmi Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jendral HKI *qq.* Direktorat Merek <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh Kepala Kanwil Kementerian Hak Azasi Manusia Sumatera



Utara, tertanggal 24 April 2020, Merek Hakubaku Nomor DID2020016935 Kelas 30, Pemohon atas nama Hakubaku Co. Ltd. (Bukti PK-11);



12. Bungkus Mie dengan Merek Hakubaku yang beredar di Pasaran Indonesia yang diproduksi oleh Hakubaku Australia, Pty.Ltd. (Bukti PK-12);

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali atas nama PT Tona Morawa Prima;
2. Membatalkan Putusan Nomor 921 K/Pdt.Sus-HKI/2019, tanggal 12 November 2019 *juncto* Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Mei 2019;

Mengadili Kembali:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan penjualan barang-barang dengan merek Hakubaku + Logo untuk jenis barang mie di seluruh pusat perbelanjaan milik PT Hero Supermarket TBK;
2. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II dan Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Tergugat III untuk menghentikan kegiatan distribusi barang-barang dengan merek Hakubaku + Logo kelas 30 untuk jenis barang mie kepada Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I;
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali IV dahulu Turut Tergugat segera menghentikan penyediaan tempat untuk penjualan barang dari Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I, Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II dan Termohon

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

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

Peninjauan Kembali III dahulu Tergugat III untuk jenis barang mie;

4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat untuk secara renteng membayar denda keterlambatan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi terhitung sejak putusan dijatuhkan oleh Hakim Agung *cq.* Majelis Hakim Agung;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat sebagai pemilik yang sah dari merek Hakubaku + Logo daftar Nomor IDM000483240 di kelas 30 untuk jenis barang: "mie, bihun, beras, teh, kopi, coklat, wafer, gula, minuman teh, minuman kopi, tepung terigu";
3. Menyatakan bahwa merek Hakubaku + Logo jenis barang mie yang diedarkan di pusat perbelanjaan milik Termohon Peninjauan Kembali IV dahulu Turut Tergugat diseluruh Indonesia memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Hakubaku + Logo daftar nomor IDM000483240 di kelas 30 milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat telah melanggar hak eksklusif atas merek karena secara tanpa izin telah memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan barang-barang dengan merek Hakubaku + Logo untuk jenis barang mie yang merupakan jenis barang yang dilindungi dalam pendaftaran merek Hakubaku daftar Nomor IDM000483240 di kelas 30 milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;
5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp27.828.000.000 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menguatkan putusan provisi atau menyatakan sah putusan provisi yaitu:
 - Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan penjualan barang-barang dengan merek Hakubaku + Logo untuk jenis barang mie di seluruh pusat perbelanjaan milik PT Hero Supermarket TBK;
 - Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II dan Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Tergugat III untuk menghentikan kegiatan distribusi barang-barang dengan merek Hakubaku + Logo kelas 30 untuk jenis barang mie kepada Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I;
 - Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali IV dahulu Turut Tergugat segera menghentikan penyediaan tempat untuk penjualan barang dari Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat 1, Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II dan Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Tergugat III untuk jenis barang mie;
7. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat untuk secara renteng membayar denda keterlambatan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi terhitung sejak putusan dijatuhkan oleh Hakim Agung;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali IV dahulu Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan isi dari putusan ini dengan menghormati hak kepemilikan atas merek Hakubaku + Logo daftar Nomor IDM000483240 di kelas 30 milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat yaitu dengan Hakubaku + Logo yaitu "Mie, bihun, beras, teh, kopi, coklat, wafer, gula, menghentikan segala kegiatan importasi atas barang-barang dengan merek minuman teh, minuman kopi, tepung terigu";
9. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

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)



secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos perkara;
Atau, jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung untuk menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali IV telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung untuk menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

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

- I. Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali atas dasar adanya *novum* tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti bertanda PK-1 telah diperiksa pada pemeriksaan *Judex Facti*, sedangkan bukti PK-2 sampai dengan bukti PK-11 adalah bukti yang baru dibuat setelah proses pemeriksaan perkara berlangsung, sehingga tidak memenuhi kualifikasi *novum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b 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;
- II. Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan. *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* telah menunjukkan adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya, dengan pertimbangan:
 - Bahwa Para Tergugat mempergunakan produk mie dengan merek Hokubaku telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, telah memperoleh izin import dan izin dari BPOM;

- Bahwa Penggugat adalah pemilik merek merek Hokubaku+Logo yang telah terdaftar di Indonesia dengan Nomor Pendaftaran IDM000483240 di kelas 30, untuk jenis barang mie, bihun, beras, teh, kopi, coklat, wafer, gula, minuman teh, minuman kopi, tepung terigu." dengan tanggal penerimaan 10 Januari 2013;
- Bahwa Penggugat mendalikan Para Tergugat telah melanggar merek Penggugat dan merek Tergugat telah beredar di pasar Indonesia. Penggugat telah mengunjungi beberapa Supermarket dan gudang milik Para Tergugat untuk mengetahui keberadaan merek dagang HAKUBAKU + LOGO atas nama Penggugat yang diduga dilanggar oleh Para Tergugat;
- Bahwa merek HAKUBAKU () sudah terdaftar di Jepang tahun 2006 dengan Nomor Registrasi 4999907 untuk kelas 29, 30 dan 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD dan Nomor Registrasi 5541247 pada kelas 29, 30 dan 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD.;
- Bahwa Tergugat I adalah sebagai penyalur atau distributor atas instruksi Tergugat II melalui Lighthouse & Beacon Pte Ltd.;
- Bahwa Tergugat II adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Australia, sebagai bentuk investasi dari Tergugat III dalam mengedarkan jenis barang atau produk utamanya "mie" dengan merek dagang HAKUBAKU dan LOGO HAKUBAKU di beberapa wilayah Negara Asia;
- Bahwa Tergugat II dalam memproduksi dan mengedarkan jenis barang atau produk "mie" dengan merek dagang HAKUBAKU dan LOGO HAKUBAKU atas nama Tergugat III di beberapa Negara;
- Bahwa Tergugat II selanjutnya telah menunjuk sebuah perusahaan asal Singapura, Lighthouse & Beacon Pte. Ltd., sebagai Distributor untuk beberapa wilayah Asia;
- Bahwa Tergugat III telah menggunakan nama "HAKUBAKU" sejak

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

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

tahun 1992 sebagai sebuah nama dari perusahaannya, yang dalam bahasa Jepang berarti "jelai putih";

- Bahwa Tergugat III merupakan pemilik pertama dari merek dagang HAKUBAKU dan LOGO HAKUBAKU yang telah terdaftar di Negara asalnya Jepang, hingga pada tahun 2006 Tergugat III

telah mendapatkan perlindungan untuk merek dagang  , merek dagang Nomor Registrasi 4999907 pada kelas 29, 30 dan

31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. dan merek dagang  Nomor Registrasi 5541247 pada kelas 29, 30 dan 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD.;

- Bahwa Tergugat III adalah pemilik merek Hokubaku yang terdaftar di Jepang untuk barang dan jasa Klas 29, 30 dan 31 tanggal permohonan 26 Desember 2005 dan terdaftar tanggal 2 November 2006 untuk klas 29, 30, 31 dan beberapa Negara lain, termasuk Indonesia Nomor IDM 000585365 tanggal penerimaan 19 Oktober 2015 dan terbit tanggal 12 Juni 2017 (*vide* bukti TI-11a.b sampai dengan TI-18a.b; TII-3 sampai dengan TII-17; TIII-4 sampai dengan TIII-20);
- Bahwa untuk diperdagangkan di Indonesia mie merek Hokubaku milik Tergugat III telah mendapatkan izin BPOM sejak tanggal 30 Mei 2012 dan Tergugat I sebagai Distributor (importirnya); (*vide* bukti surat tertanda TI-3 sampai dengan TI-10);
- Bahwa Para Tergugat tidak melakukan pelanggaran merek, oleh karena Para Tergugat memperdagangkan produk mie merek Hokubaku telah melalui prosedur hukum yang benar;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONA MORAWA PRIMA dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 921 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 12 November 2019 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam 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 dan ditambah 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 peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TONA MORAWA PRIMA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 921 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 12 November 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Mei 2019;

MENGADILI KEMBALI:

- A. Dalam Provisi:
 - Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;
- B. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat seluruhnya;
- C. Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

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);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., 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 Didik Trisulistya, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	9.980.000,00
Jumlah	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2021