



PUTUSAN

Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021

**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 UNILEVER INDONESIA, Tbk., yang diwakili oleh Para Direktur, Sancoyo Antarikso dan Willy Saelan, berkedudukan di Graha Unilever, Jalan BSD Boulevard Barat Green Office Park, Kavling 3, BSD City, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual, berkantor di Pacific Century Place, Lantai 35, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

HARDWOOD PRIVATE LIMITED, yang diwakili oleh Direktur, Ng Chee Wooi Michael, berkedudukan di 80 Robinson Road #17-02, Singapore, dalam hal ini memberi kuasa kepada Insan Budi Maulana dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Maulana and Partners Law Firm, berkantor di Mayapada Tower, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, promosi, peredaran, dan/atau penjualan pasta gigi yang menggunakan Merek "Strong" yang serupa dengan Merek "Strong" milik Penggugat di seluruh wilayah Republik Indonesia;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menarik kembali dari pasaran dan memusnahkan seluruh produk pasta gigi Tergugat yang menggunakan Merek "Strong" yang serupa dengan Merek "Strong" milik Penggugat diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek "Strong", Daftar Nomor IDM000258478, kelas 3 milik Penggugat adalah merek terkenal di Negara Republik Indonesia;
3. Menyatakan pasta gigi Tergugat yang menggunakan Merek "Strong" serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "Strong", Daftar Nomor IDM000258478, kelas 3, milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melanggar Merek "Strong", Daftar Nomor IDM000258478, kelas 3, milik Penggugat, sejak Tahun 2019 sampai dengan saat ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp108.040.382.324,00 (seratus delapan miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), dengan perincian kerugian materiil sejumlah Rp33.040.382.324,00 (tiga puluh tiga miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

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

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 332 K/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

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

- Gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat adalah prematur;
- Gugatan Penggugat kurang pihak
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 18 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Merek "Strong" Daftar Nomor IDM000258478, kelas 3 milik Penggugat adalah merek terkenal di Negara Republik Indonesia;
3. Menyatakan pasta gigi Tergugat yang menggunakan Merek "Strong" adalah serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "Strong", Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang telah melanggar Merek "Strong", Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 18 November 2020, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020 mengajukan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35 K/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/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 11 Desember 2020;

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 11 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya; dan
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor perkara 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst;

Dan untuk selanjutnya mengadili dan memeriksa sendiri perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi);

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat (Termohon Kasasi);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak keseluruhan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat (Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara.

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et a bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2021 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 memori kasasi tanggal 11 Desember 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap merek Tergugat yang juga menggunakan kata strong yang disandingkan dengan merek Pepsoden yang sudah terdaftar;
- Bahwa kata strong bukanlah kata temuan Penggugat dan kata tersebut mengandung arti kuat atau kata keterangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa gugatan pelanggaran diajukan terhadap pihak lain yang menggunakan merek tanpa hak atau belum terdaftar. Dalam arti bahwa Pelanggar menggunakan merek terdaftar tanpa hak;
- Dalam perkara ini merek Tergugat sudah terdaftar dengan menggunakan kata "strong" pada tanggal 25 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID 2019056670 dalam kelas 3 dan tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID2019057948 dalam kelas 3. Dengan demikian Tergugat berhak atau mempunyai alas hak untuk menggunakan merek tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat, tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran merek, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dikabulkan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat 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:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT UNILEVER INDONESIA, Tbk.**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 18 November 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

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

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 332 K/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

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 Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

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

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

Ttd

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

Panitera Pengganti,

Ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

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

Dr. H. HASWANDI, S.H., SE., M.HUM., MM.
NIP. 19610402 1985 12 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021