



**PUTUSAN**

Nomor 1032 K/Pdt.Sus-HKI//2020

**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 antara:

**WINATA KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Hibrida II RA-7/12A, RT 002/RW 015, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Amris Pulungan, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Intermasa, Lantai 3 & 4, Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 102, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan

**KOMISI BANDING MEREK PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, RT 16/RW 4, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

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

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt.Sus-HKI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek "Paloma High Quality Sanitary Hardware"



Agenda Nomor D002017010534 atas nama Penggugat tidak bertentangan dengan merek **Paloma** Daftar Nomor IDM000090666 dan merek **Paloma** Daftar Nomor IDM000241040 atas nama Paloma Co., Ltd;

3. Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 119/KBM/HKI/2019, tanggal 20 Maret 2019, dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I, mendaftarkan merek "Paloma High Quality Sanitary Hardware"



Agenda Nomor D00.2017.010534 untuk jenis barang: Wastafel, bak cuci piring, bak mandi, kloset duduk, kloset jongkok, tempat kencing (*urinoir*), kran air, showers, ruangan kecil untuk mandi (*shower cubicles*);

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis agar dapat mencatatkan pembatalan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 119/KBM/HKI/2019., tanggal 20 Maret 2019 dan mendaftarkan merek "Paloma High Quality Sanitary Hardware"



Agenda Nomor D00.2017.010534 untuk jenis barang: Wastafel, bak cuci piring, bak mandi, kloset duduk, kloset jongkok, tempat kencing (*urinoir*), kran air, showers, ruangan kecil untuk mandi (*shower cubicles*), dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt.Sus-HKI/2020

#### 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

Atau:

Apabila Ketua *cq* Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan dengan Nomor 03/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 16 April 2020, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21 K/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 03/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 Mei 2020;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

*Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt.Sus-HKI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 April 2020 dan dengan mengadili sendiri memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek "Paloma High Quality Sanitary Hardware"



Agenda Nomor D002017010534 atas nama Pemohon Kasasi

semula Penggugat tidak bertentangan dengan merek **Paloma** Daftar

Nomor IDM000090666 dan merek **Paloma** Daftar Nomor IDM000241040 atas nama Paloma Co., Ltd;

3. Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 119/KBM/HKI/2019, tanggal 20 Maret 2019, dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I, mendaftarkan merek "Paloma High Quality Sanitary Hardware"



Agenda Nomor D00.2017.010534 untuk jenis barang: Wastafel, bak cuci piring, bak mandi, kloset duduk, kloset jongkok, tempat kencing (*urinoir*), kran air, showers, ruangan kecil untuk mandi (*shower cubicles*);

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis agar dapat mencatatkan pembatalan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 119/KBM/HKI/2019, tanggal 20 Maret 2019 dan mendaftarkan merek "Paloma High Quality Sanitary Hardware"



Agenda Nomor D00.2017.010534 untuk jenis barang: Wastafel, bak cuci piring, bak mandi, kloset duduk, kloset jongkok,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt.Sus-HKI/2020

#### 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

tempat kencing (*urinoir*), kran air, showers, ruangan kecil untuk mandi (*shower cubicles*), dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

6. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek PALOMA Nomor Agenda D00.2017.010534 yang diajukan pendaftarannya oleh Penggugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Paloma Nomor Daftar IDM 0000090666 dan IDM 000241040 milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu yang memiliki persamaan dengan unsur kata, bunyi/ucapan dan jenis barang sehingga dapat membingungkan masyarakat/konsumen;
- Bahwa tindakan Tergugat menolak permohonan Penggugat sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WINATA KUSUMA tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt.Sus-HKI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

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;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WINATA KUSUMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

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

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt.Sus-HKI/2020

### 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

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Administrasi kasasi	: Rp4.984.000,00+
Jumlah	: Rp5.000.000,00;

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt.Sus-HKI/2020

**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)