



PUTUSAN

Nomor 790 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:

HAKUBAKU Co. Ltd., suatu perusahaan berdasar Undang-Undang Negara Jepang, berkedudukan di Masuho-cho, Minamikoma-gun Yamanashi-ken, Jepang, berdasarkan Anggaran Dasar Hakubaku Co. Ltd., dan/atau berkedudukan di 1351 Saishoji, Fujikawa-cho, Minamikoma-gun Yamanashi-ken, 400-0598, Japan, diwakili oleh Shigetoshi Nagasawa selaku Presiden Hakubaku Co. Ltd., atau Perwakilan Direktur yang berhak mewakili perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar Hakubaku Co. Ltd., dalam hal ini memberi kuasa kepada 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), Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT TONA MORAWA PRIMA, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 2, Kelurahan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Medan, diwakili oleh Sunariyo selaku Direktur PT Tona Morawa Prima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jekrinus H. Sirait, S.H., M.Kn., C.P.L., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum 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;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2020



D a n

**KEMENTERIAN HUKUM Dan HAK ASASI MANUSIA cq
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq
DIREKTORAT MEREK Dan INDIKASI GEOGRAFIS,**

berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kavling 8-9,
Kuningan, Jakarta Selatan;

Turut 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 dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai
berikut:


Dalam Pokok Perkara:

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

seluruh Merek Dagang  dan  atas nama Penggugat baik secara
umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam posita gugatan ini,
antara lain:

a. Merek Dagang  Nomor Registrasi 4999907 pada Kelas 29, 30 dan
31 atas nama Hakubaku Co. Ltd. di Negara Jepang;

b. Merek Dagang  Nomor Registrasi 5541247 pada Kelas 29, 30 dan
31 atas nama Hakubaku Co. Ltd. di Negara Jepang;

c. Merek Dagang  Nomor Registrasi 1261243 pada Kelas 29, 30 dan
31 atas nama Hakubaku Co. Ltd. secara Internasional;

d. Merek Dagang  Nomor Registrasi 1182513 pada Kelas 29, 30 dan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2020




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id


31 atas nama Hakubaku Co. Ltd. secara Internasional;



e. Merek Dagang  Nomor Sertifikat 4059 atas nama Hakubaku Co. Ltd. di Negara Jepang;



f. Merek Dagang  Nomor Sertifikat 4060 atas nama Hakubaku Co. Ltd. di Negara Jepang;

g. Merek Dagang  Nomor Sertifikat 4061 atas nama Hakubaku Co. Ltd. di Negara Jepang;



h. Permohonan Pendaftaran Merek Dagang  Agenda Nomor D002015045641 Kelas 30 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 19 Oktober 2015 di Negara Indonesia;

i. Permohonan Pendaftaran Merek Dagang  Agenda Nomor D002018056275 Kelas 30 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 1 November 2018 di Negara Indonesia;

3. Menyatakan Merek Dagang  dan  atas nama Penggugat tersebut baik secara umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam posita gugatan ini sebagai merek dagang terkenal;

4. Menyatakan Merek Dagang  dan  atas nama Penggugat baik secara umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam posita gugatan ini merupakan bagian dari nama Perusahaan Penggugat, yaitu Hakubaku Co. Ltd.;

5. Menyatakan Merek Dagang  Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan Merek Dagang


 dan  atas nama Penggugat sebagai merek dagang terkenal;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2020




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Merek Dagang  Hakubaku Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat menyerupai nama Perusahaan Penggugat, Hakubaku Co. Ltd.;

7. Menyatakan Merek Dagang  Hakubaku Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat telah diajukan dengan iktikad tidak baik;

8. Membatalkan Pendaftaran Merek Dagang  Hakubaku Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;

9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap keputusan

ini dengan mencoret dan menghapus Pendaftaran Merek Dagang  Hakubaku Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;

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

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Niaga yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Tergugat:

- Eksepsi *dilatoria* prematur;
- Surat kuasa dan gugatan cacat formil;
- Eksepsi *peremptoir litis petendis*;
- Gugatan Penggugat adalah gugatan tidak dapat diterima berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2015;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 790 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

- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat diajukan dengan iktikad tidak baik;

Turut Tergugat:

1. *Legal standing* kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak sah;
2. Gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Merek/ 2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 November 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.601.000,00 (dua juta enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 28 November 2019, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 39 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-Merek/ 2019/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 18 Desember 2019;

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-

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 790 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



undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 November 2019;

Mengadili Sendiri:

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

dari seluruh Merek Dagang  dan  atas nama Penggugat baik secara umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam posita gugatan, antara lain:

- a. Merek Dagang  Nomor Registrasi 4999907 pada Kelas 29, 30 dan 31 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 2 November 2006 di Negara Jepang;
- b. Merek Dagang  Nomor Registrasi 5541247 pada Kelas 29, 30 dan 31 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 7 Desember 2012 di Negara Jepang;
- c. Merek Dagang  Nomor Registrasi 1261243 pada Kelas 29, 30 dan 31 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 5 Maret 2015 secara Internasional;
- d. Merek Dagang  Nomor Registrasi 1182513 pada Kelas 29,

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 790 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


30 dan 31 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 1 Maret 2013 secara Internasional;



e. Merek Dagang  Nomor Sertifikat 4059 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 20 Desember 2016 di Negara Jepang;



f. Merek Dagang  Nomor Sertifikat 4060 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 20 Desember 2016 di Negara Jepang;

g. Merek Dagang  Nomor Sertifikat 4061 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 20 Desember 2016 di Negara Jepang;

h. Permohonan Pendaftaran Merek Dagang  Agenda Nomor D002015045641 Kelas 30 atas nama Hakubaku Co. Ltd. tanggal 19 Oktober 2015 di Negara Indonesia;

i. Permohonan Pendaftaran Merek Dagang  Agenda Nomor D002018056275 Kelas 30 atas nama Hakubaku Co. Ltd. Tanggal 1 November 2018 di Negara Indonesia;

3. Menyatakan Merek Dagang  dan  atas nama Penggugat tersebut baik secara umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam posita gugatan ini sebagai merek dagang terkenal;

4. Menyatakan Merek Dagang  dan  atas nama Penggugat baik secara umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam posita gugatan ini merupakan bagian dari nama Perusahaan Penggugat, yaitu Hakubaku Co. Ltd.;

5. Menyatakan Merek Dagang  Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan Merek

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 790 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)




Dagang  **Hakubaku** dan  atas nama Penggugat sebagai merek dagang terkenal;

6. Menyatakan Merek Dagang  **Hakubaku** Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat menyerupai nama Perusahaan Penggugat Hakubaku Co. Ltd.;

7. Menyatakan Merek Dagang  **Hakubaku** Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat telah diajukan dengan iktikad tidak baik;

8. Membatalkan Pendaftaran Merek Dagang  **Hakubaku** Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;

9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap keputusan ini dengan mencoret dan menghapus Pendaftaran Merek

Dagang  **Hakubaku** Nomor Registrasi IDM000483240 Kelas 30 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;

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

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 18 Desember 2019 dan kontra memori tanggal 13 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa oleh karena subjek dan objek perkara Nomor 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *a quo* adalah sama dengan subjek dan objek dalam perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang masih proses kasasi Nomor 16 K/Pdt.Sus-HKI/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang belum berkekuatan hukum tetap pada saat perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya putusan yang saling bertentangan maka pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* adalah prematur;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

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 HAKUBAKU Co. Ltd., tersebut harus ditolak;

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

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAKUBAKU Co. Ltd.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., 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 Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2020



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

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.984.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Nip. 19610402 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2020