



PUTUSAN

Nomor 375 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:

BUDIMAN TJOH, bertempat tinggal di Jalan K, Nomor C-2, RT 010, RW 010, Teluk Gong, Kelurahan Pejagalan, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Prastopo, Bc.HK., S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada *Trust Law Office*, beralamat di Jalan Salemba Tengah, Nomor 78, Paseban, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

RONNY LUKITO, bertempat tinggal di Komplek Galeria 186 C-1, Cihideung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Redynal Saat, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Redy | Saat, beralamat di Apartemen Gardenia Boulevard, Unit B 901, Jalan Warung Jati Barat, Nomor 12-13, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2019;

Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK, yang diwakili oleh Direktur, Fathlurachman, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hakim, S.H.,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan kawan-kawan, Kasubdit Pelayanan Hukum dan Fasilitas KBM pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2019;

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:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemohon Pendaftaran Merek yang beriktikad baik;
3. Menyatakan bahwa merek "EIGER" milik Penggugat merupakan merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik/buruk dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek dengan registrasi IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ban pinggang;
5. Menyatakan batal pendaftaran merek "EIGER" dengan registrasi IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ban pinggang atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 375 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

putusan perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "EIGER" dengan registrasi IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ban pinggang atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan yang diatur dan berlaku dalam undang-undang merek;

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengabulkan permohonan merek "EIGER" milik Penggugat dengan Agenda Permohonan D00.2014.019111 tanggal 28 April 2014 dan seluruh permohonan merek "EIGER" Penggugat dengan dasar merek terkenal;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

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

Tergugat:

- Gugatan Penggugat kedaluwarsa;

Turut Tergugat:

- Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus.Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 Oktober 2019, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemohon Pendaftaran Merek yang beriktikad baik;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 375 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

3. Menyatakan bahwa merek "EIGER" milik Penggugat merupakan merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik/buruk dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek dengan registrasi: IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ban pinggang;
5. Menyatakan batal pendaftaran merek "EIGER" dengan registrasi IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ban pinggang atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "EIGER" dengan registrasi IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ban pinggang atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan yang diatur dan berlaku dalam undang-undang merek;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengabulkan permohonan merek "EIGER" milik Penggugat dengan Agenda Permohonan D00.2014.019111 tanggal 28 April 2014 dan seluruh permohonan merek "EIGER" Penggugat dengan dasar merek terkenal;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga diputuskan sejumlah Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Kuasa

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 375 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

Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2019, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33 K/Pdt.Sus.HKI/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 41/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 22 November 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-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Oktober 2019;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 22 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Desember 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 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, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena terbukti merek "EIGER" milik Penggugat merupakan nama dari perusahaan Penggugat dan sudah digunakan sejak tahun 1970 dan merupakan merek terkenal dan ternyata antara merek "EIGER" milik Penggugat dengan merek dagang "EIGER" milik Tergugat mempunyai persamaan dalam bunyi (*similarity in sound*), apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya juga sama, sehingga di pasar sering konsumen atau pemakai merek "EIGER" milik Penggugat, terkecoh atau tersesatkan dengan merek "EIGER" milik Tergugat, karena dari nama yang sama menimbulkan kesan yang sama dalam penyebutan, serta berdasarkan hasil laporan survei atas peredaran barang dengan merek "EIGER" atas nama Tergugat ternyata kegiatan usahanya ada di bidang kosmetik dan Tergugat tidak memproduksi barang-barang dengan merek "EIGER" di Kelas 25 dengan jenis barang berupa kaos kaki dan ikat pinggang, selain itu alamat pendaftaran dan surat menyurat Tergugat tidak diketemukan adanya aktivitas produksi dan pemasaran, maka permohonan pendaftaran merek dengan registrasi IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis barang kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ban pinggang dilandasi dengan iktikad tidak baik/buruk dalam pengajuannya sehingga tepat menyatakan pendaftaran merek "EIGER" oleh Pemohon Kasasi/Tergugat harus dibatalkan;
- Bahwa pembatalan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 375 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)



pada pokoknya dengan merek orang lain yang dinyatakan sebagai merek terkenal tidak hanya untuk melindungi kepentingan pemilik merek (*brand owner*), tetapi juga untuk melindungi konsumen dari barang yang tidak berkualitas;

- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUDIMAN TJOH 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;

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 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 7 dari 8 hal. Put. Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.K.n., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, 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. Perginastari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.K.n.

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

Panitera Pengganti,

ttd./N.L. Perginastari A.R., S.H., M.Hum.

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 R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

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

NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 375 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)