



PUTUSAN

Nomor 511 K/Pdt.Sus-HKI/2019

**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:

CORTINA NV, suatu badan hukum menurut Undang-Undang Negara Belgia, yang berkedudukan di Meersbloem-Meiden 42 B-9700 Oudenaarde, Belgium, diwakili oleh Eddy Dumarey selaku CEO Cortina NV, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Uus Mulyaharja, S.H., S.E., M.H., M.Kn., Cla., 2. Merine Harie Putri, S.H., 3. Rahadian Ismuwaskitho, S.H, Para Advokat berkantor pada Kantor Hukum "Mulya-Mulia & Partners," beralamat di Jalan Ngagel Jaya Nomor 40, Pucang Sewu, Gubeng, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

L a w a n

HARYANTO WIDJOJO, S.E., bertempat tinggal di Jalan P. Hidayatullah Nomor 23, RT 09, Kelurahan Pelabuhan, Samarinda Ilir, Samarinda;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

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 Merek SAFETY JOGGERS milik Penggugat adalah merek terkenal;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Merek JOGER kelas (09) Daftar Nomor IDM000534675 tanggal penerimaan 11 Februari 2011 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek SAFETY JOGGERS milik Penggugat;
4. Menyatakan Merek JOGER kelas (09) Daftar Nomor IDM000534675 tanggal penerimaan 11 Februari 2011 atas nama Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik (*bad faith*);
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek JOGER kelas (09) Daftar Nomor IDM000534675 tanggal penerimaan 11 Februari 2011 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Pejabat Kepaniteraan atau Pejabat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk untuk segera mengirim salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mencoret pendaftaran Merek JOGER Daftar Nomor IDM000534675 tanggal penerimaan 11 Februari 2011 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

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

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan verstek Nomor 63/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan verstek;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp22.116.000,00 (dua puluh dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 10 April 2018, terhadap putusan tersebut, Pengugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-Merek/2017/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 pada tanggal 4 Mei 2018;

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 4 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat Cortina NV;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Perkara Nomor 63/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 April 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek SAFETY JOGGERS yang terkenal di Indonesia maupun di dunia internasional;
3. Menyatakan Merek JOGER Daftar No.IDM000534675 pada tanggal 11 Februari 2011 atas nama Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek SAFETY

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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

JOGGERS milik Penggugat;

4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek JOGER Daftar Nomor IDM000534675 pada tanggal 11 Februari 2011 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mencoret pendaftaran Merek JOGER Daftar Nomor IDM000534675 pada tanggal 11 Februari 2011 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

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

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

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 4 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa produk-produk yang diproduksi oleh Tergugat belum diperlihatkan dalam persidangan sebagai pembanding, hal mana menyebabkan majelis *Judex Facti* tidak dapat memutuskan apakah ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, pertimbangan *Judex Facti* itu adalah salah dan keliru karena esensi dari putusan *verstek* telah terpenuhi, yaitu Tergugat telah dipanggil secara sah, patut dan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum serta berdasarkan bukti-bukti adanya merek JOGER milik Tergugat dengan SAFETY JOGGERS milik Penggugat juga sudah ada sehingga tidak perlu melihat

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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

produk-produk merek milik Tergugat tetapi cukup membandingkan merek Penggugat dengan merek Tergugat dan tidak perlu membandingkan produk merek/barang dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa merek JOGER milik Tergugat terdaftar Nomor IDM 000534675 tanggal 11 Februari 2011, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 09, ternyata terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek SAFETY JOGGERS milik Penggugat, yaitu dari segi pengucapan/bunyi kata JOGER yang sama dengan JOGGERS yang merupakan kata esensial/unsur esensial sedangkan kata SAFETY hanya merupakan kata keterangan yang menunjuk pada keterangan barang merek SAFETY JOGGERS milik Penggugat;

Bahwa merek SAFETY JOGGERS milik Penggugat adalah merek terkenal yang telah didaftarkan di beberapa negara dan telah mendapatkan sertifikat internasional dengan Nomor Daftar 762476 tanggal registrasi 15 Juni 2001;

Bahwa merek SAFETY JOGGER juga pernah didaftarkan oleh Tergugat sebelumnya untuk kelas yang sama tetapi ditolak oleh Direktorat Merek, karena dianggap memiliki persamaan dengan merek SAFETY JOGGERS milik Penggugat (*vide* bukti P-41);

Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat mempunyai itikad tidak baik (*bad faith*) karena perbuatan Tergugat mendaftarkan merek JOGER itu memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti dan membonceng merek SAFETY JOGGERS milik Penggugat yang merupakan merek terkenal, dan perbuatan Tergugat tersebut dilakukan demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, karena perbuatan Tergugat itu dapat mengecoh dan menyesatkan konsumen;

Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Februari 2018 untuk persidangan 5 Maret 2018, dan risalah panggilan sidang tanggal 8 Februari 2018 untuk persidangan 19 Februari 2018 telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi 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:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CORTINA NV** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 April 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan merek SAFETY JOGGERS milik Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan Merek JOGER kelas (09) Daftar Nomor IDM000534675 tanggal penerimaan 11 Februari 2011 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek SAFETY JOGGERS milik Penggugat;
5. Menyatakan Merek JOGER kelas (09) Daftar Nomor IDM000534675 tanggal penerimaan 11 Februari 2011 atas nama Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik (*bad faith*);

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek JOGER kelas (09) Daftar Nomor IDM000534675 tanggal penerimaan 11 Februari 2011 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
 7. Memerintahkan Pejabat Kepaniteraan atau Pejabat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk untuk segera mengirim salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mencoret pendaftaran Merek JOGER Daftar Nomor IDM000534675 tanggal penerimaan 11 Februari 2011 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
- Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh 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 Sudrajad Dimiyati, 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 oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

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

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

Ttd./

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

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

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

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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)