



P U T U S A N

Nomor 104 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **CHING SEN SUGINO**, bertempat tinggal di Gg. Samarasa I, Nomor 16, RT 006, RW 004, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
2. **CHING MIN SUGINO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gg. Samarasa I, Nomor 14, RT 006, RW 004, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
3. **LAM SOK PING**, Warga Negara Singapore, bertempat tinggal di Gg. Samarasa I, Nomor 20, RT 006, RW 004, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Ketiganya memberi kuasa kepada Jo Tjoan Kiat, S.H. dan kawan, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Masyarakat Indonesia-LBH KHMI, berkantor di Komplek Taman Harapan Indah, Blok A1, Nomor 8, Jalan Jelambar Barat, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

LIE TJIE KIAT, bertempat tinggal di Jalan Kemenangan III, Nomor 24, RT 001, RW 002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susy Tan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Susy Tan & Partners, berkantor di Wisma Slipi, Lantai 4, Ruang 408, Jalan Letjend S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali;

dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**, berkedudukan Jalan

H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, diwakili oleh
Fathlurachman, S.H., M.M., selaku Plh. Direktur Jenderal
Kekayaan Intelektual, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Fathlurachman, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Pejabat
dan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

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 Penggugat adalah Pihak Yang Berkepentingan untuk
membatalkan merek milik Para Tergugat, yaitu Merek "SHAO HSING
HUA TIAO CHIEW", terdaftar Nomor Pendaftaran: IDM000506684,
tanggal 20 Mei 2016, Kelas 30, untuk jenis barang/jasa: Arak masak
sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan;
3. Menyatakan Para Tergugat: Ching Sen Sugino (Tergugat I), Ching Min
Sugino (Tergugat II), Lam Sok Ping (Tergugat III), (ahli waris dari
Almarhum Johnny Sugino) sebagai Pemohon yang beriktikad tidak baik
pada saat mendaftarkan Merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW",
terdaftar Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 30, untuk jenis barang/jasa: Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan;

4. Menyatakan Merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW", terdaftar Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, Kelas 30, untuk jenis barang/jasa: Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan, atas nama Para Tergugat; Ching Sen Sugino (Tergugat I), Ching Min Sugino (Tergugat II), Lam Sok Ping (Tergugat III), (ahli waris dari Almarhum Johnny Sugino) sebagai merek yang tidak dapat didaftarkan karena sama dengan, berkaitan dengan, atau merupakan nama/jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya;
5. Menyatakan batal pendaftaran Merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW", Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, Kelas 30, untuk jenis barang/jasa: Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan, dengan cara mencoretnya dalam Daftar Umum Merek yang ada pada Kantor Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM-RI;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk menghentikan kegiatan pemasarannya dan menarik seluruh produk Merek: SHAO HSING HUA TIAO CHIEW, IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, dari Pasaran Dalam Negeri Indonesia;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat menjalankan putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan segera putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat);
9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta berpendapat lain, mohon meminta keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

1. Gugatan Penggugat salah pihak;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk membatalkan merek milik Para Tergugat, yaitu Merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW", terdaftar Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, Kelas 30, untuk jenis barang/jasa: Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan;
3. Menyatakan Para Tergugat: Ching Sen Sugino (Tergugat I), Ching Min Sugino (Tergugat II), Lam Sok Ping (Tergugat III), (ahli waris dari Almarhum Johnny Sugino) sebagai Pemohon yang beritikad tidak baik pada saat mendaftarkan Merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW", terdaftar Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, Kelas 30, untuk jenis barang/jasa: Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan;
4. Menyatakan Merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW", terdaftar Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, Kelas 30, untuk jenis barang/jasa: Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan, atas nama Para Tergugat: Ching Sen Sugino (Tergugat I), Ching Min Sugino (Tergugat II), Lam Sok Ping (Tergugat III), (ahli waris dari Almarhum Johnny Sugino) sebagai merek yang tidak dapat didaftarkan karena sama dengan, berkaitan dengan, atau merupakan nama/jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya;
5. Menyatakan batal pendaftaran Merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW", Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, Kelas 30 untuk jenis barang/jasa: Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan, dengan cara mencoretnya dalam Daftar Umum Merek

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada Kantor Direktorat Merek, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM-RI;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk menghentikan kegiatan pemasarannya dan menarik seluruh produk merek: SHAO HSING HUA TIAO CHIEW, IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, dari Pasaran Dalam Negeri Indonesia;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat menjalankan putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan segera putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp11.116.000,00 (sebelas juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pelawan mengajukan perlawanan memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 40/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 1 November 2018 tersebut tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Para Pelawan semula Para Tergugat adalah Para Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 40/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 1 November 2018;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Perlawanan Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 4 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



2. Menghukum kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dibacakan dengan hadirnya Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 April 2019, terhadap putusan tersebut, oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6 PK/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 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;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 1 November 2018;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 Juli 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 29 April 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti*, dalam perkara *a quo* adalah bukan putusan *verstek*, karena Turut Tergugat hadir dipersidangan dan di dalam amar putusan tidak ada pernyataan *verstek*. Semestinya putusan dalam perkara perlawanan adalah perlawanan tidak dapat diterima bukan ditolak;

Bahwa karena dalam perkara perlawanan bukti-bukti dari Pelawan/Tergugat belum dipertimbangkan, maka berdasarkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Bahwa merek Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat lebih dulu didaftarkan pada Turut Tergugat, yaitu tanggal 20 Mei 2016, sesuai dengan Sertifikat Merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW" sedangkan Merek Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah SU terdaftar tanggal 20 Januari 2017 IDM00541649;

Bahwa Merek Tergugat SHAO HSING HUA TIAO CHIEW ternyata merupakan nama/jenis barang sehingga termasuk merek yang tidak dapat

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 104 PK/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

didaftarkan karena sama dengan nama/jenis barang yang dimohon pendaftarannya, karena dapat menimbulkan kesan adanya penggunaan yang dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen. Hal tersebut mengandung iktikad tidak baik berupa upaya agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. CHING SEN SUGINO, 2. CHING MIN SUGINO, dan 3. LAM SOK PING, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

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. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. CHING SEN SUGINO, 2. CHING MIN SUGINO, dan 3. LAM SOK PING**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., 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-

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 104 PK/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

hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd.

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

ttd.

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

Ketua,

ttd.

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

Panitera Pengganti

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai: Rp 6.000,00
2. Redaksi: Rp 10.000,00
3. Administrasi PK: Rp 9.984.000,00 +
- Jumlah: Rp10.000.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

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

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 104 PK/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)