



PUTUSAN

Nomor 68 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:

PT GOLDEN SURYA JAYA, yang diwakili oleh Direktur Joshua Edy Tjiendra Irawan, berkedudukan di Jalan Muchtar Raya Sawangan, Ruko Galeria Sawangan Kav. A. 11, Parung Bingung, Depok dan/atau Jalan Pala I F Blok A, RT 006 RW 008, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Setiawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Victoria Law Firm, beralamat di Jalan Kedoya Agave Raya, Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A-II Nomor 14, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

GS YUASA CORPORATION, yang diwakili oleh President Director Osamu Murao, berkedudukan di Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 601-8520, Jepang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tania Lovita, S.H.. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, beralamat di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Pondok Indah, Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019; Termohon Kasasi;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA *cq.* **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** *cq.* **DIREKTORAT MEREK DAN**

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 68 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna

Said Kav. 8-9, 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 telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak menggunakan merek GS di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek GSJ dengan Daftar Nomor IDM000597234 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya merek GS milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang-barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa merek GSJ dengan Daftar Nomor IDM000597234 atas nama Tergugat pada prinsipnya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS yang terkenal untuk barang-barang sejenis;
6. Menyatakan merek GSJ dengan Daftar Nomor IDM000597234 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama perusahaan Penggugat;
7. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek GSJ dengan Daftar Nomor IDM000597234 pada kantor Turut Tergugat;
8. Membatalkan merek GSJ dengan Daftar Nomor IDM000597234 atas nama Tergugat dan dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 68 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

pendaftaran GSJ Pendaftaran Nomor IDM000597234 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam gugatan ini.

Atau:

Jika Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang akan mengadili perkara gugatan *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah;
2. Eksepsi gugatan tidak jelas (*obscurus libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak menggunakan merek GS di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek GSJ dengan Daftar Nomor IDM000597234 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya merek GS milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang-barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa merek GSJ dengan Daftar Nomor IDM000597234 atas nama Tergugat pada prinsipnya mempunyai persamaan pada

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 68 K/Pdt.Sus-HKI/2020



- pokoknya dengan merek GS yang terkenal untuk barang-barang sejenis;
6. Menyatakan merek GSJ dengan Daftar Nomor IDM000597234 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama perusahaan Penggugat;
 7. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek GSJ dengan Daftar Nomor IDM000597234 pada kantor Turut Tergugat;
 8. Membatalkan merek GSJ dengan Daftar Nomor IDM000597234 atas nama Tergugat dan dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
 9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran GSJ Pendaftaran Nomor IDM000597234 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara kepada sebesar Rp5.471.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 24/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 Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 68 K/Pdt.Sus-HKI/2020



alasannya 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 16 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat;

Atau:

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 68 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Bahwa Penggugat dapat membuktikan merk GS milik Penggugat adalah sebagai merk terkenal yang pertama kali digunakan di Jepang pada tahun 1968 dan terdaftar tanggal 5 Mei 1913 untuk barang kelas 9. Sedangkan di Indonesia terdaftar tahun 1958;

Bahwa merk GS telah termuat di dalam majalah sebagai promosi dan dapat diakses melalui situs di beberapa negara;

Bahwa Mahkamah Agung di dalam beberapa putusannya, bukti P7, P8, P9, P10, P11, telah menyatakan merk GS milik Penggugat adalah merk terkenal;

Bahwa merk GSJ milik Tergugat terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merk GS milik Penggugat yang merupakan merk terkenal;

Bahwa Tergugat memiliki itikad tidak baik ketika mendaftarkan merknya, yaitu GSJ pada Turut Tergugat, karena Tergugat telah memiliki niat meniru merk milik Penggugat demi kepentingan usahanya;-

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 PT GOLDEN SURYA JAYA 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 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 **PT GOLDEN SURYA JAYA** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 68 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 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-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 Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd/Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd/Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.984.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

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

Dr. HASWANDI, SH., S.E., M.Hum.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 68 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)