



P U T U S A N

Nomor 588 K/Pdt.Sus-HKI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (Honda Motor Co.,Ltd.), yang diwakili oleh Executive Vice President, Executive Officer and Representative Director, Tetsuo Iwamura, berkedudukan di 1-1 Minami-Aoyama 2 Chome, Minato-ku, Tokyo, Japan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purnomo Suryomurcito, S.H., dan Nidya Kalangie, S.H., Para Advokat, beralamat di Level 15, One Pacific Place, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan:

- 1 **PT ANTAR NUSAMAKMUR PERKASA**, yang diwakili oleh Komisaris PT Antar Nusamakmur Perkasa, Ny. Law Moeng Hong, berkedudukan di Jalan Tanjung Sari Nomor 44 Blok A3, Pergudangan Permata Tanjung Sari, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Liliek Djaliyah Ma Sururi, S.H., MH., dan Eko Hadi Purnomo, S.H., Para Advokat, beralamat di Perum. Griya Mapan Sentosa Blok EA III-12, Kalurahan Tambaksawah, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2013, sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I;
- 2 **CUCU CUNIATI**, bertempat tinggal di Jalan Bubutan Kav. 16-22 Block B12-14, Surabaya, Jawa Timur, sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon

Hal. 1 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

Yurisdiksi Hukum:

- 1 Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Merek bahwa:
“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.”;
- 2 Pasal 81 Undang Undang Merek menyatakan bahwa:
“Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 80 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 76.”;
- 3 Bahwa, dengan mempertimbangkan Tergugat I dan Tergugat II yang berdomisili di Surabaya, maka berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran merek ini;
- 4 Penggugat dalam hal ini akan memberikan kepada Pengadilan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil fakta yang telah dijelaskan di atas;

Dasar hukum dan duduk perkara:

- 5 Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Merek menyatakan bahwa:
“Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
a Gugatan ganti rugi, dan/atau;
b Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”;
- 6 Penggugat merupakan pemilik merek-merek terdaftar HONDA dan variasi-variasinya di Indonesia, yaitu merek-merek terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Kehakiman, di antaranya adalah merek-merek sebagaimana diuraikan berikut ini:

Merek:	HONDA
Nomor Pendaftaran:	IDM000045619
Pemilik:	Honda Motor Co. Ltd.
Kelas:	7
Jenis Barang:	Mesin-mesin dan perkakas; motor-motor dan mesin- (kecuali untuk kendaraan darat); kopling-kopling me komponen-komponen transmisi (kecuali untuk kend darat); alat-alat pertanian selain yang dioperasikan s

Hal. 2 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	manual; alat pengeram; bagian-bagian serta alat-alat tambahan untuk barang-barang tersebut.
--	---

Merek:	HONDA
Nomor Pendaftaran:	IDM000263899
Pemilik:	Honda Motor Co. Ltd.
Kelas:	7
Jenis Barang:	Mesin-mesin, yaitu mesin industri, alat pencampur listrik yang digunakan dalam rumah tangga, kondensor-kondensor, generator-generator arus, mesin-mesin potong, mesin-mesin pengebor, mesin-mesin cetak, mesin-mesin pelubang (pons), mesin-mesin pintal, mesin-mesin jahit, alat-alat penyemprot cat, mesin-mesin semprot, dan mesin-mesin perkakas; motor-motor (kecuali untuk kendaraan-kendaraan); kopeling-kopeling dan ban-ban mesin (kecuali untuk kendaraan-kendaraan); alat-alat pertanian, alat-alat pengeram telur-telur.

Merek:	HONDA
Nomor Pendaftaran:	IDM000263010
Pemilik:	Honda Motor Co. Ltd.
Kelas:	7
Jenis Barang:	Mesin-mesin dan alat-alat pertanian, perkebunan, pertamanan, kehutanan, bagian-bagiannya dan perlengkapannya, pompa-pompa air dan bagian susunannya (structural) serta bagian-bagian mesinnya (functional).

Merek:	HONDA
Nomor Pendaftaran:	IDM000080100
Pemilik:	Honda Motor Co. Ltd.
Kelas:	7
Jenis Barang:	Motor-motor pembakaran dalam yaitu: yang menghasilkan menggunakan panasnya bahan bakar sebagai tenaga dan mengubah tenaga panas itu menjadi tenaga/daya mekanis dan bagian-bagiannya.

Merek:	POWERED by HONDA
Nomor Pendaftaran:	IDM000093954
Pemilik:	Honda Motor Co. Ltd.

Hal. 3 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas:	7
Jenis Barang:	Generator dan alat-alat pembangkit listrik yang mempunyai fungsi membangkitkan tenaga bersama (cogeneration); mesin-mesin pemotong semak (mesin-mesin pemangkas); mesin-mesin pemotong rumput; mesin-mesin penyemprot; dan bagian-bagian dari penggerak-penggerak utama untuk kendaraan darat yang termasuk dalam kelas 07; mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopling-kopling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); alat-alat pertanian selain yang digunakan dengan tangan; inkubator-inkubator telur; dan bagian-bagian dan alat-alat tambahan untuk barang-barang tersebut.

Merek:

Nomor Pendaftaran:	IDM000093955
Pemilik:	Honda Motor Co. Ltd.
Kelas:	7
Jenis Barang:	Generator dan alat-alat pembangkit listrik yang mempunyai fungsi membangkitkan tenaga bersama (cogeneration); mesin-mesin pemotong semak (mesin-mesin pemangkas); mesin-mesin pemotong rumput; mesin-mesin penyemprot; dan bagian-bagian dari penggerak-penggerak utama untuk kendaraan darat yang termasuk dalam kelas 07; mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopling-kopling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); alat-alat pertanian selain yang digunakan dengan tangan; inkubator-inkubator telur; dan bagian-bagian dan alat-alat tambahan untuk barang-barang tersebut.

Selanjutnya disebut dengan “Merek-merek Terdaftar Milik Penggugat”;

- 7 Telah terjadi kesepakatan antara Tergugat I dan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam suatu perjanjian yang telah ditandatangani dan dibuat pada tanggal 25 April 2006, selanjutnya disebut dengan “Perjanjian tertanggal 25 April 2006”;

Dimana dalam perjanjian yang mengikat Tergugat I sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua, telah diatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1:

“Pihak Pertama mengakui bahwa Pihak Kedua adalah pemilik satu-satunya yang sah atas Merek Honda di Indonesia dan di dunia dan tidak satupun pihak lain dapat menggunakan Merek Honda tanpa izin Pihak Kedua.”;

- 8 Perjanjian sebagaimana dimaksud pada butir (9) di atas telah ditandatangani oleh Tergugat II yang dalam Perjanjian tertanggal 25 April 2006 disebutkan sebagai

Hal. 4 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mewakili perusahaan Tergugat I dan bertindak untuk dan atas nama Tergugat I;

- 9 Penggugat dalam hal ini akan memberikan kepada Pengadilan bukti-bukti faktual untuk mendukung dalil-dalil yang telah uraikan pada butir-butir di atas;

Pelanggaran:

- 10 Ketentuan pada Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Merek menyatakan bahwa:
“Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a Gugatan ganti rugi, dan/atau;
 - b Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”;
- 11 Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat I untuk menggunakan merek-merek milik Penggugat, khususnya perbuatan-perbuatan menjual dan/atau mendistribusikan produk-produk palsu dengan merek Honda dengan kualitas rendah;
- 12 Tergugat I telah menggunakan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan untuk jenis barang-barang dan jasa-jasa yang sejenis;
- 13 Penggugat dalam hal ini akan memberikan kepada Pengadilan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil fakta yang telah diuraikan pada butir-butir di atas;

Kerugian:

- 14 Ketentuan pada Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Merek menyatakan bahwa:
“Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a Gugatan ganti rugi, dan/atau;
 - b Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”
- 15 Perjanjian tertanggal 25 April 2006 antara Tergugat I (Pihak Pertama) dan Tergugat (Pihak Kedua) mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a Pasal 2:
“Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan diri untuk menghentikan dan tidak lagi terlibat di dalam segala kegiatan produksi, distribusi, penyediaan, penjualan, penjualan kembali, penyediaan untuk menjual, baik secara langsung maupun tidak langsung dan dalam arti seluas-luasnya atas, maupun kegiatan-kegiatan

Hal. 5 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-HKI/2013

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

lainnya, atas produk mesin-mesin yang menggunakan Merek Honda yang bukan berasal dari Pihak Kedua”;

b Pasal 3:

“Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan diri untuk setiap saat di masa yang akan datang tidak akan, baik sendiri, maupun melalui karyawan, pembantu, wakil atau agen, akan melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk memastikan bahwa tidak seorangpun sebagaimana tersebut di atas atau siapapun juga melakukan tindakan-tindakan berikut atas nama mereka sendiri di Indonesia atau di mana saja:

(2) membuat, mengimpor, mengekspor, mendistribusikan, menjual, mensuplai, membagikan, mempromosikan, mengiklankan, menampilkan atau dengan cara apapun memperdagangkan atau berurusan dengan barang-barang palsu/tiruan dan/atau barang-barang lain yang membawa representasi yang tidak sah dari Merek Honda;

(3) melanggar, berusaha melanggar, menyebabkan, memperoleh, membantu, menasehatkan, membimbing, memungkinkannya, mendorong atau berkonspirasi dengan pihak-pihak lain untuk melanggar Merek Honda dan/atau merek-merek lainnya yang terdaftar atas nama Pihak Kedua di Indonesia”;

c Pasal 8:

“Pihak Pertama menyetujui apabila terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini, maka Pihak Kedua memiliki segala hak untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan hukum yang berlaku dan Pihak Pertama akan dikenakan sanksi sebesar USD10,000 atau jumlah nilai uang yang sama dalam mata uang Rupiah Indonesia) yang dibayarkan oleh Pihak Pertama ke Pihak Kedua”;

- 16 Tergugat I telah melanggar hak-hak atas Merek-merek terdaftar milik Penggugat, dan oleh karenanya juga telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian tertanggal 25 April 2006 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat I, sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua;
- 17 Penggugat menggugat kerugian sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara nilainya dalam Rupiah Indonesia atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I;
- 18 Pada khususnya, Tergugat I telah melanggar hak-hak atas Merek-merek terdaftar milik Penggugat dengan menjual dan/atau mendistribusikan produk-produk palsu dengan merek Honda dengan kualitas rendah. Sebagai hasil perbuatan penjualan

Hal. 6 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus/2013



dan/atau pendistribusian ini, Penggugat telah menderita kerugian secara material, pada khususnya terhadap keuntungan (profit) yang seharusnya didapatkan dari penjualan yang setara dari produk-produk dengan Merek Honda asli milik Penggugat;

19 Penggugat menggugat kerugian material sebesar jumlah yang setara dari keuntungan atas penjualan produk asli (profit) yang jumlahnya akan ditentukan oleh Pengadilan;

20 Tergugat I telah melanggar hak-hak atas Merek-merek Terdaftar Milik Penggugat dengan menjual dan/atau mendistribusikan produk-produk palsu dengan merek Honda dengan kualitas rendah. Sebagai hasil perbuatan penjualan dan/atau pendistribusian ini, Penggugat telah menderita kerugian secara immaterial, pada khususnya terhadap reputasi dan nama baik atau *good will* yang melekat erat pada merek dagang Penggugat, dalam hal ini secara khusus merek Honda milik Penggugat;

21 Penggugat menggugat ganti rugi immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

22 Penggugat dalam hal ini akan memberikan kepada Pengadilan bukti-bukti faktual untuk mendukung dalil-dalil yang telah diuraikan pada butir-butir di atas;

Penghentian pelanggaran:

23 Ketentuan pada Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Merek menyatakan bahwa:

“Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

a Gugatan ganti rugi, dan/atau;

b Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”;

24 Penggugat tidak pernah memberikan wewenang kepada Tergugat I untuk menggunakan Merek Penggugat, pada khususnya dengan menjual dan/atau mendistribusikan produk-produk palsu dengan merek Honda dengan kualitas rendah;

25 Tergugat I telah menggunakan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang sejenis;

26 Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat I untuk mengakhiri seluruh kegiatan yang terkait dengan penggunaan Merek Penggugat, kecuali yang secara spesifik diizinkan oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat II untuk mengakhiri seluruh kegiatan yang terkait dengan penggunaan Merek Penggugat, kecuali yang secara spesifik diizinkan oleh Penggugat;
- 28 Penggugat dalam hal ini akan memberikan kepada Pengadilan bukti-bukti faktual untuk mendukung dalil-dalil yang telah diuraikan pada butir-butir di atas;
- Tergugat II:
- 29 Pasal 85 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan;
- 30 Pasal 85 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
- 31 Tergugat II bertindak sebagai perwakilan dari Tergugat I dalam melakukan penandatanganan Perjanjian antara Tergugat I (Pihak Pertama) dan Penggugat (Pihak kedua) tertanggal 25 April 2006;
- 32 Tergugat II adalah Direktur dari Tergugat Pertama;
- 33 Tergugat II telah lalai dengan membiarkan Tergugat I untuk melanggar ketentuan pidana dan perdata dalam Undang-Undang Merek (Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001);
- 34 Sebagai Direktur dari Tergugat I yang bertindak lalai, Tergugat II secara pribadi bertanggung jawab atas tindakan Tergugat I;
- 35 Penggugat dalam hal ini akan memberikan kepada Pengadilan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil fakta yang telah dijelaskan di atas;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Penggugat memohon kepada Pengadilan menyatakan bahwa:
 - a Tergugat I telah melanggar hak atas merek-merek terdaftar Honda milik Penggugat; dan;
 - b Tergugat II bertindak sebagai perwakilan dan Direktur dari Tergugat I terhadap kegiatan-kegiatan yang pelanggaran-pelanggaran merek terdaftar Honda milik Penggugat;
- 2 Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan agar:

Hal. 8 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus/2013

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)



- a Tergugat I segera menghentikan penggunaan semua merek Honda, kecuali yang secara spesifik diizinkan oleh Penggugat;
 - b Tergugat II segera menghentikan penggunaan semua merek Honda, kecuali yang secara spesifik diizinkan oleh Penggugat;
 - c Tergugat I membayar kompensasi kepada Penggugat sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam rupiah;
 - d Dalam hal Tergugat I tidak mampu membayar kompensasi tersebut, Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam jumlah yang setara;
 - e Tergugat I membayar kompensasi atas kerugian material kepada Penggugat dengan nominal yang akan ditentukan oleh Pengadilan;
 - f Dalam hal Tergugat I tidak mampu membayar kompensasi tersebut, Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan jumlah yang setara;
 - g Tergugat I membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - h Dalam hal Tergugat I tidak mampu membayar kompensasi tersebut, Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan jumlah yang setara; dan;
 - i Tergugat I diperintahkan untuk membayar biaya perkara ini;
- 3 Dalam rangka untuk memastikan Tergugat I tunduk dengan perintah Pengadilan Niaga, Penggugat meminta Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat I untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas setiap perbuatan penggunaan merek-merek terdaftar Honda secara tanpa hak dan tanpa seizin dari Penggugat;
- 4 Dalam rangka untuk memastikan Tergugat II tunduk dengan perintah Pengadilan Niaga, Penggugat meminta Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat II untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas setiap perbuatan menggunakan merek-merek terdaftar Honda secara tanpa hak dan tanpa seizin dari Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau:
- Jika Ketua Pengadilan Niaga Surabaya c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 02/HKI.Merek/2013/PN Niaga Sby., tanggal 27 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 9 Juli 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/HKI.Merek/2013/PN Niaga Surabaya, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 22 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi I dan II pada tanggal 29 Juli 2013 dan 25 Juli 2013, kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya 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 keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- *Judex Facti* melakukan kesalahan hukum tentang yurisdiksi
 - 1 Permohonan kasasi diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat 1 huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, yang berbunyi:
“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

Hal. 10 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus/2013



- b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;"
- 2 Bahwa, *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 24 sampai dengan 25 menyatakan:
- "Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permasalahan gugatan ini Majelis Hakim akan mempertim-bangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa perkara ini;
- Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 80 (1) Undang-undang Merek disebutkan bahwa:
- "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat";
- Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 68 (4) Undang Undang Merek disebutkan bahwa "Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta;
- Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat diketahui yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah ...;
- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 68 (1) Undang Undang Merek ternyata Penggugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia yaitu di Tokyo Japan, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Niaga di Jakarta;
- Menimbang, bahwa karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima";
- 3 *Judex Facti* telah melakukan kesalahan hukum dalam menerapkan Pasal 68 Undang Undang Merek. Pada khususnya:
- a Pasal 68 (1) Undang Undang Merek pada Bab VIII Bagian Kedua dari Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, adalah ketentuan yang mengatur tentang Pembatalan Merek;
- b Pasal 68 (1) Undang Undang Merek jelas-jelas ketentuan yang secara khusus mengatur tentang gugatan pembatalan merek. Pada khususnya Pasal 68 (1)

Hal. 11 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Undang Undang Merek merupakan *lex specialis* dari ketentuan Pasal 80 ayat

(1) Undang Undang Merek;

- c Dalam Bab XI Bagian 2 dari Undang Undang Merek tentang Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga, terdapat Pasal 80 yang mengatur bahwa gugatan diajukan Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat atau di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam hal Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia;
 - d Selanjutnya, Pasal 81 Undang-undang Merek menyatakan bahwa:
“Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76”.
 - e Pasal 76 Undang Undang Merek menyatakan bahwa:
“(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi, dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
 - (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.”
- Dimana, ketentuan Pasal 76 Undang Undang Merek di atas adalah yang menjadi dasar hukum Gugatan Pelanggaran Merek yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada Pengadilan Niaga Surabaya;
- f Tunduk pada apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 Undang Undang Merek, maka Pasal 80 merupakan ketentuan yang khusus mengatur mengenai tata cara Gugatan Pelanggaran Merek yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada Pengadilan Niaga Surabaya;
 - g Dengan mempertimbangkan bahwa yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat adalah Gugatan Pelanggaran Merek, sudah seharusnya *Judex Facti* tunduk pada apa yang diatur dalam Pasal 80 Undang Undang Merek, dan bukan Pasal 68 (1) Undang Undang Merek yang mengatur tentang Gugatan Pembatalan Merek;
- 4 Berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang Undang Merek, secara jelas diatur bahwa dalam hal Penggugat, yang merupakan pihak yang beralamat di luar wilayah Indonesia, menggugat Tergugat yang bertempat tinggal di Indonesia,

Hal. 12 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus/2013



maka gugatan diajukan Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat;

- 5 Merujuk pada ketentuan di atas, pengajuan gugatan kepada Pengadilan Niaga Surabaya yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah benar dilakukan;

Dalam hal ini Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah mengajukan bukti kepada Pengadilan Niaga Surabaya yang membuktikan:

- a Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I berkedudukan di Surabaya, melalui bukti P-2 berupa Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-42315.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 26 Agustus 2010 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Tergugat I yaitu: PT Antar Nusamakmur Persada, NPWP 02.114.147.8-611.000, berkedudukan di Surabaya – Kota Surabaya;
- b Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II berkedudukan di Surabaya, melalui bukti P-3 berupa Asli Surat Keterangan Nomor 000/83/ 436.11.2.1/2013 tertanggal 7 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan Pemerintah Kota Surabaya, yang menerangkan bahwa, Tergugat II, yang bernama Cucu Cuniati, yang beralamat: Jalan Bubutan 16-22 Blok B12-14, Surabaya-60175, NIK 12.5813.520072.0019 belum pernah mengajukan pindah kependudukan dan masih tercatat sebagai penduduk Kelurahan Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Kota Surabaya;
- 6 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon Kasasi berkepentingan agar Mahkamah Agung berkenan untuk memeriksa dan mengadili sendiri serta memutus permohonan kasasi dalam perkara ini dengan putusan yang membatalkan Putusan *Judex Facti*, dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi oleh karena menurut hemat Pemohon Kasasi, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama *Judex Facti* pada Pengadilan Niaga Surabaya, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Pokok Perkara Gugatan Pelanggaran Merek;

- Dasar hukum dan hak yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi (Penggugat) sebagai Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia – Pasal 76 Undang Undang Merek;

Hal. 13 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-HKI/2013



7 Pasal 76 (1) dan (2) Undang Undang Merek menyatakan bahwa:

“(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- Gugatan ganti rugi, dan/atau;
- Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.”;

8 Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah pemilik merek-merek terdaftar Honda dan variasi-variasinya di Indonesia, yaitu merek-merek yang sampai saat ini terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Kehakiman, diantaranya adalah merek-merek sebagaimana diuraikan berikut ini:

Merek:	HONDA
Nomor Pendaftaran:	IDM000045619
Pemilik:	Honda Motor Co. Ltd.
Kelas:	7
Jenis Barang:	Mesin-mesin dan perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopling-kopling mesin dan komponen-komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); alat-alat pertanian selain yang dioperasikan secara manual; alat pengeram; bagian-bagian serta alat-alat tambahan untuk barang-barang tersebut.

Merek:	HONDA
Nomor Pendaftaran:	IDM000263899
Pemilik:	Honda Motor Co. Ltd.
Kelas:	7
Jenis Barang:	Mesin-mesin, yaitu mesin industri, alat pencampur listrik yang digunakan dalam rumah tangga, kondensor-kondensor, generator-generator arus, mesin-mesin potong, mesin-mesin pengebor, mesin-mesin cetak, mesin-mesin pelubang (pons), mesin-mesin pintal, mesin-mesin jahit, alat-alat penyemprot cat, mesin-mesin semprot, dan mesin-mesin perkakas; motor-motor (kecuali untuk kendaraan-kendaraan); kopeling-kopeling dan ban-ban mesin (kecuali untuk kendaraan-kendaraan); alat-alat pertanian, alat-alat pengeram telur-telur.

Hal. 14 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus/2013



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

Merek:	HONDA
Nomor Pendaftaran:	IDM000263010
Pemilik:	Honda Motor Co. Ltd.
Kelas:	7
Jenis Barang:	Mesin-mesin dan alat-alat pertanian, perkebunan, pertamanan, kehutanan, bagian-bagiannya dan perlengkapannya, pompa-pompa air dan bagian susunannya (structural) serta bagian-bagian mesinnya (functional).

Merek:

	HONDA
Nomor Pendaftaran:	IDM000080100
Pemilik:	Honda Motor Co. Ltd.
Kelas:	7
Jenis Barang:	Motor-motor pembakaran dalam yaitu: yang menghasilkan menggunakan panasnya bahan bakar sebagai tenaga dan mengubah tenaga panas itu menjadi tenaga/daya mekanis dan bagian-bagiannya.

Merek:

	POWERED by HONDA
Nomor Pendaftaran:	IDM000093954
Pemilik:	Honda Motor Co. Ltd.
Kelas:	7
Jenis Barang:	Generator dan alat-alat pembangkit listrik yang mempunyai fungsi membangkitkan tenaga bersama (cogeneration); mesin-mesin pemotong semak (mesin-mesin pemangkas); mesin-mesin pemotong rumput; mesin-mesin penyemprot; dan bagian-bagian dari penggerak-penggerak utama untuk kendaraan darat yang termasuk dalam kelas 07; mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopling-kopling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); alat-alat pertanian selain yang digunakan dengan tangan; inkubator-inkubator telur; dan bagian-bagian dan alat-alat tambahan untuk barang-barang tersebut.

Merek:	POWERED by HONDA
Nomor Pendaftaran:	IDM000093955
Pemilik:	Honda Motor Co. Ltd.
Kelas:	7

Hal. 15 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Jenis Barang:	Generator dan alat-alat pembangkit listrik yang mempunyai fungsi membangkitkan tenaga bersama (cogeneration); mesin-mesin pemotong semak (mesin-mesin pemangkas); mesin-mesin pemotong rumput; mesin-mesin penyemprot; dan bagian-bagian dari penggerak-penggerak utama untuk kendaraan darat yang termasuk dalam kelas 07; mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopling-kopling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); alat-alat pertanian selain yang digunakan dengan tangan; inkubator-inkubator telur; dan bagian-bagian dan alat-alat tambahan untuk barang-barang tersebut.
---------------	---

Selanjutnya disebut dengan “Merek-merek Terdaftar Milik Pemohon Kasasi”;

- 9 Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah mendalilkan dan membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagaimana dituangkan dalam suatu perjanjian yang telah ditandatangani dan dibuat pada tanggal 25 April 2006, selanjutnya disebut dengan “Perjanjian tertanggal 25 April 2006”) – *vide* bukti P-4;

Dimana, dalam perjanjian yang mengikat Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) sebagai Pihak Pertama dan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagai Pihak Kedua, telah disepakati hal berikut:

Pasal 1:

“Pihak Pertama mengakui bahwa Pihak Kedua adalah pemilik satu-satunya yang sah atas Merek Honda di Indonesia dan di dunia dan tidak satupun pihak lain dapat menggunakan Merek Honda tanpa izin Pihak Kedua.”;

- 10 Perjanjian sebagaimana dimaksud pada butir (25) di atas telah ditandatangani oleh Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) yang dalam Perjanjian tertanggal 25 April 2006 disebutkan sebagai pihak yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) Tergugat I;

- 11 Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam hal ini telah menyerahkan kepada Pengadilan bukti-bukti faktual untuk mendukung dalil-dalil yang telah uraikan pada butir-butir 23 sampai dengan 26 di atas;

- Pelanggaran Merek berdasarkan Pasal 76 Undang Undang Merek;

- 12 Sebagai dasar hukum, Pasal 76 (1) Undang Undang Merek menyatakan bahwa:

“Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a Gugatan ganti rugi, dan/atau;

Hal. 16 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus/2013



- b Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”;
- 13 Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak pernah memberikan izin kepada Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) untuk menggunakan merek-merek milik Penggugat, khususnya perbuatan-perbuatan menjual dan/atau mendistribusikan produk-produk palsu dengan merek Honda dengan kualitas rendah;
- 14 Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) terbukti menggunakan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan untuk jenis barang-barang dan jasa-jasa yang sejenis;
- 15 Pada khususnya, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) telah melanggar hak-hak atas merek terdaftar Honda milik Pemohon Kasasi (atau Penggugat) sebagaimana di atur dalam Pasal 76 Undang Undang Merek, walaupun Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) sudah berjanji tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi (bukti Perjanjian tertanggal 25 April 2006 – *vide* bukti P-4);

Bukti-bukti pelanggaran merek adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) telah terbukti menyetok dan mengumpulkan sejumlah 77 produk-produk palsu yang menggunakan merek Honda ditemukan dalam gudang atau kantor perusahaan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) pada saat dilakukannya penggerebekan dan penyitaan perkara tindak pidana di bidang merek oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Penyidikan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, di bulan September tahun 2011. Ke-77 produk-produk mesin-mesin dan generator palsu dengan Merek Honda kemudian disita (*vide* bukti P-13 – Berita Acara Penyitaan tertanggal 18 April 2012);
- b Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) telah terbukti mensuplai, menjual dan mendistribusikan produk-produk palsu yang menggunakan merek Honda kepada toko-toko retail di Sorong, Papua, dimana:
- i produk-produk palsu tersebut telah disita dalam penggerebekan perkara tindak pidana di bidang merek oleh Penyidik pada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Kota Sorong pada bulan Juni 2012 (*vide* bukti P-53);
- ii produk-produk palsu tersebut telah disuplai, dijual dan distribusi oleh Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) pada tahun 2011, dibuktikan pula melalui Surat-Surat Pernyataan dari pemilik-pemilik toko di kota Sorong,

Hal. 17 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-HKI/2013



bukti-bukti berupa transaksi jual beli antara lain nota pembayaran (*vide* bukti P-9 sampai dengan 12, bukti P-5 sampai dengan P-8);

16 Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam hal ini telah menyerahkan kepada Pengadilan bukti-bukti faktual untuk mendukung dalil-dalil yang telah uraikan pada butir-butir 29 sampai dengan 31 di atas;

- Ganti Kerugian atas Pelanggaran Merek berdasarkan Pasal 76 Undang Undang Merek;

17 Ketentuan pada Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Merek menyatakan bahwa:

“Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a Gugatan ganti rugi, dan/atau;
- b Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”;

18 Ganti kerugian dan nilai ganti kerugian atas pelanggaran merek juga telah dijanjikan dalam Perjanjian tertanggal 25 April 2006;

Perjanjian tertanggal 25 April 2006 antara Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I (Pihak Pertama) dan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (Pihak Kedua) mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2:

“Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan diri untuk menghentikan dan tidak lagi terlibat di dalam segala kegiatan produksi, distribusi, penyediaan, penjualan, penjualan kembali, penyediaan untuk menjual, baik secara langsung maupun tidak langsung dan dalam arti seluas-luasnya atas, maupun kegiatan-kegiatan lainnya, atas produk mesin-mesin yang menggunakan Merek Honda yang bukan berasal dari Pihak Kedua”;

Pasal 3:

“Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan diri untuk setiap saat di masa yang akan datang tidak akan, baik sendiri, maupun melalui karyawan, pembantu, wakil atau agen, akan melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk memastikan bahwa tidak seorangpun sebagaimana tersebut di atas atau siapapun juga melakukan tindakan-tindakan berikut atas nama mereka sendiri di Indonesia atau di mana saja:

...;

Hal. 18 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus/2013



- (2) membuat, mengimpor, mengeksport, mendistribusikan, menjual, mensuplai, membagikan, mempromosikan, mengiklankan, menampilkan atau dengan cara apapun memperdagangkan atau berurusan dengan barang-barang palsu/tiruan dan/atau barang-barang lain yang membawa representasi yang tidak sah dari Merek Honda;
- (3) melanggar, berusaha melanggar, menyebabkan, memperoleh, membantu, menasehatkan, membimbing, memungkinkkan, mendorong atau berkonspirasi dengan pihak-pihak lain untuk melanggar Merek Honda dan/atau merek-merek lainnya yang terdaftar atas nama Pihak Kedua di Indonesia”.

Pasal 8:

“Pihak Pertama menyetujui apabila terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini, maka Pihak Kedua memiliki segala hak untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan hukum yang berlaku dan Pihak Pertama akan dikenakan sanksi sebesar USD10,000 atau jumlah nilai uang yang sama dalam mata uang rupiah Indonesia) yang dibayarkan oleh Pihak Pertama ke Pihak Kedua”;

- a Telah terbukti dalam persidangan perkara *aquo* dan dihadapan Majelis Hakim *Judex Facti*, Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) telah melakukan perbuatan pelanggaran hak-hak atas Merek-merek Terdaftar Milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dimana konsekuensi pelanggaran merek adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek walaupun telah dijanjikan oleh Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) untuk dilakukan lagi dalam Perjanjian tertanggal 25 April 2006 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh dan antara Termohon Kasasi (dahulu Tergugat I), sebagai Pihak Pertama dan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagai Pihak Kedua;
- b Dalam perkara *a quo*, sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Merek, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) berhak untuk menggugat ganti kerugian. Sebagai dasar penentuan jumlah kerugian, besarnya jumlah sanksi ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) antara lain adalah sebesar USD10,000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara nilainya dalam rupiah Indonesia atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I). Jumlah sanksi adalah berdasarkan apa yang telah diatur dalam Pasal 8, Perjanjian tertanggal 25 April 2006;

19 Kerugian material dan nilai ganti kerugian

Hal. 19 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Selanjutnya, oleh karena Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) telah melanggar hak-hak atas Merek-merek Terdaftar Milik Penggugat dengan menjual dan/atau mendistribusikan produk-produk palsu dengan merek Honda dengan kualitas rendah. Sebagai hasil perbuatan penjualan dan/atau pendistribusian ini, Penggugat telah menderita kerugian secara material, pada khususnya terhadap keuntungan (*profit*) yang seharusnya didapatkan dari penjualan yang setara dari produk-produk dengan Merek Honda asli milik Penggugat;
- b Dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) menggugat kerugian material sebesar jumlah yang setara dari keuntungan atas penjualan produk asli (*profit*) yang jumlahnya akan ditentukan oleh Pengadilan;
- c Dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) mendalilkan bahwa ada 3 (tiga) cara perhitungan kerugian material yang wajar; Mohon Majelis Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan 3 (tiga) alternatif dasar-dasar perhitungan kerugian material sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada 3 (tiga) Tabel Perhitungan ganti kerugian pada bukti P-15, bukti P-17, bukti P-18., pada khususnya:
 - i sejumlah Rp2.921.777.675,74 (dua miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh empat rupiah) atas kerugian material terhadap keuntungan (*profit*) yang seharusnya didapatkan berdasarkan presentase *profit* penjualan produk asli mesin serbaguna Honda secara global (*vide* bukti P-14, P-15);
 - ii sejumlah Rp1.894.200.000,00 – Rp3.157.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah sampai dengan tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta rupiah) atas kerugian material terhadap keuntungan (*profit*) yang seharusnya didapatkan, berdasarkan keuntungan rata-rata per produk sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 4 Desember 2012, oleh Benny Susanto – UD Sarang Diesel Jaya (tersangka pelaku pelanggaran merek terdaftar Honda untuk produk mesin serba guna) (*vide* bukti P-16, P-17); atau
 - iii sejumlah Rp8.727.955.688,00 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima enam ratus delapan puluh delapan rupiah) atas kerugian material terhadap keuntungan (*profit*) yang seharusnya didapatkan, berdasarkan keuntungan rata-rata per produk asli

Hal. 20 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus/2013

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)



dengan tipe produk sejenis dengan produk yang dijual di Indonesia oleh perusahaan perwakilan resmi Penggugat di Indonesia, yaitu PT Honda Power Product Indonesia (atau “HPPI”) (*vide* bukti P-18 sampai dengan P-52);

20 Kerugian immaterial dan nilai ganti kerugian;

- a Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) telah melanggar hak-hak atas Merek-merek Terdaftar Milik Penggugat dengan menjual dan/atau mendistribusikan produk-produk palsu dengan merek Honda dengan kualitas rendah. Sebagai hasil perbuatan penjualan dan/atau pendistribusian ini, Penggugat telah menderita kerugian secara immaterial, pada khususnya terhadap reputasi dan nama baik atau *good will* yang melekat erat pada merek dagang Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), dalam hal ini secara khusus merek Honda milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
- b Dengan dasar sebagaimana diuraikan pada butir 36 (a) di atas, Penggugat menggugat ganti rugi immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

21 Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam hal ini telah menyerahkan kepada Pengadilan bukti-bukti faktual untuk mendukung dalil-dalil yang telah uraikan pada butir-butir 34 sampai dengan 36 di atas;

- Penghentian pelanggaran berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Merek;

22 Ketentuan pada Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Merek menyatakan bahwa: “Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a Gugatan ganti rugi, dan/atau;
- b Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”;

23 Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak pernah memberikan wewenang kepada Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) untuk menggunakan Merek Penggugat, pada khususnya dengan menjual dan/ atau mendistribusikan produk-produk palsu dengan merek Honda dengan kualitas rendah;

24 Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) telah menggunakan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang sejenis;

Hal. 21 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) meminta kepada Pengadilan untuk memerintahkan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) untuk mengakhiri seluruh kegiatan yang terkait dengan penggunaan Merek Penggugat, kecuali yang secara spesifik diizinkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
- 26 Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam hal ini telah menyerahkan kepada Pengadilan bukti-bukti faktual untuk mendukung dalil-dalil yang telah uraikan pada butir-butir 39 sampai dengan 40 di atas;
- Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) adalah pihak yang bertanggung jawab;
- 27 Pasal 85 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diganti dengan Pasal 97 (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan;
- 28 Pasal 85 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diganti dengan Pasal 97 (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
- 29 Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) bertindak sebagai perwakilan dari perusahaan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dalam melakukan penandatanganan Perjanjian pada tanggal 25 April 2006 antara Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) (Pihak Pertama) dan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (Pihak Kedua);
- 30 Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) adalah Direktur dari perusahaan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) yang sah diatur dalam Anggaran Dasar terakhir perusahaan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 31 Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) telah lalai dengan membiarkan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) untuk melakukan pelanggaran hak atas merek, pada khususnya sebagaimana diuraikan pada butir 30 sampai dengan butir 31, di mana sanksinya adalah sanksi pidana dan perdata dalam Undang-Undang Merek (Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001);
- 32 Sebagai Direktur dari perusahaan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) yang bertindak lalai, Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) secara pribadi bertanggung jawab atas tindakan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I);

Hal. 22 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus/2013

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

33 Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam hal ini telah menyerahkan kepada Pengadilan bukti-bukti faktual untuk mendukung dalil-dalil yang telah uraikan pada butir-butir 45 sampai dengan 48 di atas;

- Ny. Law Moeng Hong tidak dalam kapasitasnya untuk mewakili Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I);

34 Mohon untuk diketahui oleh Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan kasasi ini, bahwa persidangan di tingkat Pengadilan Niaga, dihadiri oleh kuasa hukum Ny. Law Moeng Hong, yang disebut sebagai Komisaris perusahaan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I). Di mana sehubungan dengan hal ini, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), jelas-jelas menyatakan penolakan dan menyatakan bahwa Ny. Law Moeng Hong tidak dalam kapasitasnya untuk mewakili Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang akan diuraikan di bawah ini:

35 Pasal 118 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa:

“(1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;

(2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga”;

36 Selanjutnya, ketentuan Pasal 15 ayat (3) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Antar Nusa Makmur Perkasa (Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I), Akta Nomor 4 tanggal 8 Juni 2010 (*vide* bukti P-2), mengatur:

“Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan”;

37 Berdasarkan Pasal 21 (2) alinea ke-2 Akta Nomor 4 tanggal 8 Juni 2010 (*vide* bukti P-2), (Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II), adalah satu-satunya direktur PT. Antar Nusa Makmur Perkasa (Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I);

Hal. 23 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-HKI/2013

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)



- 38 Kuasa hukum Sdr. Liliek Djaliyah MA Sururi, S.H., M.H., dan Sdr. Supriyanto S.H., adalah kuasa hukum dari Ny. Law Moeng Hong secara pribadi, yang menjabat sebagai Komisaris perusahaan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I);
- 39 Kuasa hukum dari Ny. Law Moeng Hong tidak menunjukkan bukti-bukti kepada Majelis Hakim *Judex Facti*, atau setidaknya mendalilkan dalam Jawaban dan Duplik bahwa Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) telah diberhentikan sebagai Direktur dari perusahaan Tergugat I, dengan cara-cara yang diatur berdasarkan Anggaran Dasar PT Antar Nusa Makmur Perkasa (Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I) dan/atau Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 40 Dalam hal tidak terdapat dalil yang dinyatakan dalam Jawaban dan Duplik bahwa Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) telah diberhentikan sebagai Direktur dari perusahaan Pemohon Kasasi I (dahulu Tergugat I), serta tidak terdapat bukti yang mendukung fakta bahwa Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) telah diberhentikan sebagai Direktur dari perusahaan Tergugat I, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang akan memeriksa permohonan kasasi ini untuk dapat mempertimbangkan bahwa tidak terdapat pula dasar hukum yang mendasari kewenangan Ny. Law Moeng Hong dalam bertindak untuk dan atas nama Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dalam perkara persidangan dalam perkara *a quo*;
- 41 Dalam hal tidak terdapat dasar hukum yang mendasari kewenangan Ny. Law Moeng Hong dalam bertindak untuk dan atas nama Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dalam perkara persidangan perkara *a quo*, mohon Majelis Hakim perkara *a quo* dapat mempertimbangkan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara dengan kondisi bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara tersebut tidak hadir di persidangan yang telah diperiksa oleh *Judex Facti*, serta memutuskan perkara dengan putusan *verstek*;
- Tidak ada jawaban dan perlawanan serta sangkalan atas pokok perkara yang diajukan dalam Surat Gugatan Penggugat;
- 42 Pada halaman 24 Putusan Pengadilan Niaga Surabaya dinyatakan:
- “Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dibantah oleh Tergugat dengan alasan Tergugat I sebagai Komisaris tidak tahu menahu tentang semua permasalahan tersebut di atas karena memang Tergugat II tidak pernah memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada Komisaris perseroan”;

Hal. 24 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus/2013



43 Mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa sikap tidak membantah, menyangkal atau menolak dari Ny. Law Moeng Hong terhadap semua dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, atau membantah tanpa disertai dengan alasan, dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan atau penerimaan atas dalil-dalil dari Penggugat;

Hal ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a) Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa:

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

b) Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;

c) Pasal 163 HIR:

“Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian atau meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya haknya itu atau adanya kejadian itu.”

44 Dalam hal Ny. Law Moeng Hong dapat memberikan bukti kepada Majelis Hakim *Judex Facti* yang mendukung fakta bahwa Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) telah diberhentikan sebagai Direktur dari perusahaan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I), dan oleh karenanya Ny. Law Moeng Hong secara sah memiliki kewenangan dalam bertindak untuk dan atas nama Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dalam perkara persidangan perkara *a quo* maupun dalam menjawab permohonan kasasi perkara *a quo*;

Dimana, pada faktanya Ny. Law Moeng Hong tidak pernah memberikan bukti kepada Majelis Hakim *Judex Facti* yang mendukung fakta bahwa Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) telah diberhentikan;

Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) memohon kepada Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan bahwa dalam hal Ny. Law Moeng Hong memang betul dapat dipertimbangkan sebagai wakil yang dari Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I), dalam persidangan perkara *a quo* Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) tidak pernah membantah, menyangkal

Hal. 25 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam gugatan Pelanggaran Merek perkara *a quo*;

45 Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan bahwa Ny. Law Moeng Hong telah menerima dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam perkara *a quo* - gugatan pelanggaran merek berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Merek, pada khususnya terhadap hal-hal di bawah ini sebagaimana telah dimohonkan pula kepada *Judex Facti*:

- a Termohon Kasasi I (Tergugat I) telah melanggar hak atas merek-merek terdaftar Honda milik Penggugat;
- b Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) berhak atas ganti kerugian pelanggaran merek yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I (Tergugat I) sebagai berikut:
 - i Tergugat I membayar ganti kerugian sejumlah USD10,000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang rupiah – jumlah ini adalah sebagaimana telah disepakati dalam hal terjadi pelanggaran merek sekali lagi oleh Termohon Kasasi I (Tergugat I) dalam Perjanjian tertanggal 25 April 2006”) – *vide* bukti P-4;
 - ii Untuk kerugian material, Termohon Kasasi I (Tergugat I) membayar sesuai jumlah yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* – dimana alternatif cara perhitungan kerugian material yang wajar sebagaimana diuraikan pada butir 35 (c) (i), (ii) dan (iii) Memori Kasasi;
 - iii Untuk kerugian immaterial, Termohon Kasasi I (Tergugat I) membayar sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) berhak untuk memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan Termohon Kasasi I (Tergugat I) untuk segera menghentikan segala tindakan yang berhubungan dengan penggunaan merek terdaftar milik Penggugat, kecuali yang jika ada hal yang secara spesifik diizinkan oleh Penggugat;

- Gugatan Penggugat bukanlah terhadap Ny. Law Moeng Hong.

46 Pada butir 8 Surat Jawaban, Ny. Law Moeng Hong telah jelas-jelas keliru dalam menyebutkan bahwa gugatan adalah diajukan melawan Ny. Law Moeng Hong;

47 Sedangkan, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) jelas-jelas dalam gugatannya menyatakan bahwa gugatan adalah diajukan melawan Termohon Kasasi I (Tergugat I) (PT Antra Nusamakmur Perkasa) dan Termohon Kasasi II (Tergugat II) (Ny. Cucu Cuniati);

Hal. 26 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus/2013

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)



- Pernyataan sehubungan dengan kesanggupan keuangan Termohon Kasasi I (Tergugat I) adalah tidak relevan;

48 Gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah sehubungan dengan perkara pelanggaran atas merek terdaftar sebagai diatur dalam Pasal 76 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

49 Pasal 76 (1) Undang Undang Merek mengatur bahwa:

“Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a Gugatan ganti rugi, dan/atau;
- b Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”;

50 Undang-Undang Merek jelas-jelas tidak mengatur satupun ketentuan yang mempertimbangkan kesanggupan keuangan pihak yang telah melanggar ketentuan di atas. Di mana hal kesanggupan keuangan dan/atau kemampuan membayar adalah sepantasnya dipertimbangkan pada saat dieksekusinya putusan pengadilan, atau adalah seharusnya dipertimbangkan dalam perkara kepailitan;

- Kelalaian Termohon Kasasi II (Tergugat II);

51 Penggugat merujuk pada jawaban-jawaban yang diajukan oleh Ny. Law Moeng Hong yang mengakui dan mendukung dalil-dalil Penggugat bahwa Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) telah lalai sebagai Direktur dari perusahaan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I);

- Bukti-bukti dan dalil-dalil dari Ny. Law Moeng Hong dalam Jawaban dan Duplik;

52 Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) menyatakan menolak semua dalil-dalil dari Ny. Law Moeng Hong Jawaban dan Duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh Ny. Law Moeng Hong pada persidangan yang telah diperiksa oleh *Judex Facti*, kecuali yang jelas-jelas diakui dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);

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

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan

Hal. 27 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa dengan mengacu pada Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan berdomisili di Tokyo, Jepang (bukti P-1, P-4), maka sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Niaga di Jakarta;

Bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (Honda Motor 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;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, 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 **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (Honda Motor Co.,Ltd.)** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **30 Desember 2013** oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan

Hal. 28 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus/2013



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

dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Prof. Dr. Valerine J.L.
Kriekhoff, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,
ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal. 29 dari 29 hal Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-HKI/2013