



PUTUSAN
Nomor 90 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 memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ENGINEERING INDONESIA KARYA, berkedudukan di Karang Anyar Raya, Komplek Karang Anyar Permai 53-54, Blok B, Nomor 15, Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat atau Citilofts Sudirman, Jalan KH. Mansyur, Nomor 121, #21-21, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Abidin Herman, selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Nofrizal Chaniago, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Nofrizal Chaniago & *Partner*, berkantor di Komplek Pamulang Permai-2, Jalan Benda Barat 11 B, Blok C-22 Nomor 28, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

EIK ENGINEERING SDN. BHD, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan dan berada di bawah Undang Undang Negara Malaysia, diwakili oleh Tiew Kim Boon selaku Direktur, berkedudukan di Nomor 10 (PTD 5749), Jalan SiLC Vi, Kawasan Perindustrian SiLC, 79200 Iskandar Puteri, Johor, Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raja Mada Silalahi, S.H., M.Phil., L.L.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rajamada & *Partners*, berkantor di Menara Rajawali Lantai 8, Mega Kuningan District Lot. #5.1, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 90 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN
HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
CQ DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK**, berkedudukan di

Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan;

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:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek "EIK" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Penggugat;
3. Menyatakan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Penggugat;
4. Menyatakan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000446985 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Penggugat;
5. Menyatakan merek "EIK" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
6. Menyatakan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
7. Menyatakan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000446985 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 90 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

8. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek "EIK" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359;
9. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361;
10. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek "EIKA" milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000446985;
11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek "EIK" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
12. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
13. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek "EIKA" milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000446985, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
14. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

- Bahwa gugatan Penggugat tentang merek yang ditujukan kepada Tergugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), karena kurang pihak dimana PT Trikarya Abadi Prima tidak ditarik sebagai pihak sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 90 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pdt.Sus/Merek/2016/ PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pekork Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian terhadap putusan tersebut diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan tersebut dengan Putusan Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 4 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EIK ENGINEERING SDN. BHD., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Merek "EIK" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Penggugat;
3. Menyatakan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Penggugat;
4. Menyatakan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000446985 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" milik Penggugat;
5. Menyatakan merek "EIK" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
6. Menyatakan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 90 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

IDM000447361 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;

7. Menyatakan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000446985 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
8. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek "EIK" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359;
9. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361;
10. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek "EIKA" milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000446985;
11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek "EIK" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
12. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek "EIKA" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
13. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek "EIKA" milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000446985, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
14. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Mei 2018 terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 90 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09 PK/Pdt.Sus-HaKI/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017 *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-Merek/2016/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 dan Indikasi Geografis 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 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 berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- b. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1300 K/Pdt-Sus-HKI/2017 tertanggal 4 Desember 2017 dan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pdt-Sus-Merek/2016/PN.Niaga.JKT.Pst tanggal 21 Desember 2016;
- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 90 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

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 November 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 27 September 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung, tidak melakukan kekeliruan yang nyata dan tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah beriktikad tidak baik (*bad faith*) dengan menggunakan Merek EIKA yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek EIK milik Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. ENGINEERING INDONESIA KARYA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam 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 Pemohon Peninjauan Kembali: **PT ENGINEERING INDONESIA KARYA** tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 90 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-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.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

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		
Peninjauan Kembali	: Rp	9.984.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

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

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 90 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)



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)