



PUTUSAN
Nomor 1147 K/Pdt.Sus-HKI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PRIMA TOP BOGA, berkedudukan di Jalan Inti 1 C1 Nomor 7, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi, diwakili oleh Ihsan Mulia Putri, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Justisari Perdana Kusumah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di KMO Building, 5th Floor, Suite 502, Jalan Kyai Maja Nomor 1, Jakarta 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY, S.A., (CHIPITA S.A.), berkedudukan di 12th km National Road Athens – Lamia, Metamorfosis, 14452 Attica, Greece, diwakili oleh Antonios Pouftis dan Maria Vorou, masing-masing selaku Goup CFO dan Finance Director, dalam kapasitasnya sebagai legal Representatives Chipita S.A., dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Central Bussiness District Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2020;

Termohon Kasasi;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq DIREKTORAT

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt.Sus-HKI/2021






**JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, yang diwakili oleh
Fatlurachman, S.H. M.H., Direktur Merek dan Indikasi
Geografis, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-
9, Jakarta 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul
Hakim, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para ASN pada
Direktorat Merek dan Indikasi geografis Dirjend Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2019;
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 dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan
untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek “”
atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000511918 tanggal
pendaftaran 28 Desember 2015;
3. Menyatakan merek “” yang terdaftar atas nama Tergugat dengan
Nomor Pendaftaran IDM000511918 tanggal pendaftaran 28 Desember
2015 untuk kelas barang 30 tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal
pendaftarannya;
4. Menyatakan menghapus pendaftaran merek “” atas nama Tergugat
dengan Nomor IDM000511918 tanggal pendaftaran 28 Desember 2015
untuk kelas barang 30 dari Berita Resmi Merek dengan segala akibat

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt.Sus-HKI/2021




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya;

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera menghapus dan mencoret

merek “” atas nama Tergugat dengan Nomor IDM000511918 tanggal pendaftaran 28 Desember 2015 untuk kelas barang 30 (*in casu* merek Tergugat yang disengketakan) dari Berita Resmi Merek;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat dan mengumumkan

penghapusan merek “” atas nama Tergugat dengan Nomor IDM000511918 tanggal pendaftaran 28 Desember 2015 (*in casu* merek Tergugat yang disengketakan) dalam Berita Resmi Merek;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, dan;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau,

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

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Mei 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini senilai Rp3.265.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 27 Mei 2021, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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

K/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/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 Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;


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

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

1. Menyatakan permohonan kasasi dan memori kasasi sah dan dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan dengan mengadili sendiri;

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan

pendaftaran merek “” atas nama Termohon Kasasi (dahulu





Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) dengan Nomor Pendaftaran IDM000511918 tanggal pendaftaran 28 Desember 2015;

3. Menyatakan merek “” yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Nomor Pendaftaran IDM000511918 tanggal pendaftaran 28 Desember 2015 untuk kelas barang 30 tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
 4. Menyatakan menghapus pendaftaran merek “” atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Nomor IDM000511918 tanggal pendaftaran 28 Desember 2015 untuk kelas barang 30 dari Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya;
 5. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) untuk segera menghapus dan mencoret merek “” atas nama Termohon Kasasi (dh.Tergugat) dengan Nomor IDM000511918 tanggal pendaftaran 28 Desember 2015 untuk kelas barang 30 (*in casu* Merek Tergugat Yang Disengketakan) dari Berita Resmi Merek;
 6. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) untuk mencatat dan mengumumkan penghapusan merek “” atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Nomor IDM000511918 tanggal pendaftaran 28 Desember 2015 (*in casu* merek Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) yang disengketakan) dalam Berita Resmi Merek;
 7. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, dan;
 8. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim Agung Pemeriksa *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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 alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa memori kasasi tanggal 22 Juni 2021 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 13 Juli 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., antara Chipita Industrial and Commercial Company S.S. (Chipita S.A.) selaku Penggugat Pembatalan Merek (Tergugat dalam perkara *a quo*) melawan PT Prima Top Boga selaku Tergugat Pembatalan Merek (Penggugat dalam perkara *a quo*) tentang Pembatalan Merek "7 DAYS" yang pemeriksaannya masih berlangsung di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga hal tersebut menjadi penghalang bagi Penggugat dalam perkara *a quo* untuk mengajukan gugatan Penghapusan Merek terhadap Merek "7 DAYS" milik Tergugat;
- Bahwa untuk mencegah atau menghindari terjadinya atau adanya putusan pada suatu Pengadilan yang sama saling bertentangan dan kontradiksi diantara dua atau beberapa perkara yang mempunyai hubungan timbal balik atau korelasi yang demikian erat, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan penghapusan merek yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu harus terdapat status hukum yang pasti dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mengenai adanya hak dari pihak Penggugat sebagai pemegang dan pemilik satu-satunya terhadap merek "7 DAYS" yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tersebut;
- Bahwa mengingat oleh karena pada saat gugatan *a quo* didaftarkan belum dapat ditentukan/dipastikan bahwa Penggugat atau Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak atas merek "7 DAYS" tersebut, maka gugatan *a quo* merupakan gugatan yang bersifat *premature*, dan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata 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 PRIMA TOP BOGA 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 PRIMA TOP BOGA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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

Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd/. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp4.980.000,00 +
- JumlahRp5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP 19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1147 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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)