



PUTUSAN

Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

PT PEPPER TREE INVESTAMA, berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM. 16, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, diwakili oleh Soebroto Djojonegoro selaku Direktur, beralamat di Jalan Daan Mogot KM 16, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Insan Budi Maulana, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor "Maulana and Partners Law Firm", beralamat di Mayapada Tower, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

GIE CRISTALINE, berkedudukan di 70 Avenue des Sources, 03270 Saint Yorre, France;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA *cq.* **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** *cq.* **DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia;

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,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Merek "CRISTALINE" Daftar Nomor IDM000051968 atas nama Tergugat telah tidak digunakan selama lebih dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran;
4. Menghapus sebagian Pendaftaran Merek "CRISTALINE" Daftar Nomor IDM000051968 atas nama Tergugat untuk jenis barang "air-air mineral dan air soda dan minuman (lain) yang tidak beralkohol";
5. Memerintahkan Turut Tergugat menghapus sebagian Merek "CRISTALINE" Daftar Nomor IDM000051968 atas nama Tergugat untuk jenis barang "air-air mineral dan air soda dan minuman (lain) yang tidak beralkohol" dan mencatat serta mengumumkannya pada Berita Resmi Merek Turut Tergugat;
6. Memerintahkan Turut Tergugat menerima permohonan pendaftaran merek-merek Pengugat yang terdiri dari:

No.	MEREK	Kelas	No Permohonan	Jenis Barang
1	CRYSTALLINE	32	D002016046435	Air mineral; air mineral dalam kemasan; air minum dalam kemasan
2	CRYSTALLINE CRYSTAL CLEAR	32	D002016046436	Air mineral; air mineral dalam kemasan; air minum dalam kemasan
3	CRYSTAL CLEAR	32	D002016046437	Air mineral; air mineral dalam kemasan; air minum

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



				dalam kemasan
4		32	D002016046433	Air mineral; air mineral dalam kemasan; air minum dalam kemasan
5		32	D002016046434	Air mineral; air mineral dalam kemasan; air minum dalam kemasan

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 959 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 14 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PEPPER TREE INVESTAMA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 959 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 14 November 2018 yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 07 PK/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 959 K/Pdt.Sus-HKI/2018 *juncto* Nomor 69/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan 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, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 959 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 14 November 2018;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., yang diucapkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



4. Mengadili sendiri perkara *a quo* dan memberikan amar putusan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat/Pemohon Kasasi) sebagai pihak yang berkepentingan;
 - b. Menyatakan Merek Cristaline daftar Nomor IDM000051968 atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat/Termohon Kasasi) telah tidak digunakan selama lebih dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran;
 - c. Menghapus sebagian pendaftaran Merek Cristaline Daftar Nomor IDM000051968 atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat/Termohon Kasasi) untuk jenis barang air-air mineral dan air soda dan minuman (lain) yang tidak beralkohol;
 - d. Memerintahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali (semula Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi) menghapus sebagian Pendaftaran Merek Cristaline Daftar Nomor IDM000051968 atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat/Termohon Kasasi) untuk jenis barang air-air mineral dan air soda dan minuman (lain) yang tidak beralkohol dan mencatat serta mengumumkannya pada Berita Resmi Merek Turut Termohon Peninjauan Kembali (semula Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi);
 - e. Memerintahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali (semula Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi) menerima permohonan pendaftaran merek-merek Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat/Pemohon Kasasi) yang terdiri dari:

No.	MEREK	Kelas	No Permohonan	Jenis Barang
1	CRYSTALLINE	32	D002016046435	Air mineral; air mineral dalam kemasan; air minum dalam kemasan
2	CRYSTALLINE CRYSTAL CLEAR	32	D002016046436	Air mineral; air mineral dalam kemasan; air minum

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



				dalam kemasan
3	CRYSTAL CLEAR	32	D002016046437	Air mineral; air mineral dalam kemasan; air minum dalam kemasan
4		32	D002016046433	Air mineral; air mineral dalam kemasan; air minum dalam kemasan
5		32	D002016046434	Air mineral; air mineral dalam kemasan; air minum dalam kemasan

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat/Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara;

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

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

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

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 29 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah pula mempertahankan hak-haknya atas timbulnya gugatan, namun untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan adalah



sepanjang alat bukti yang sah yang diajukan Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

- Bahwa ternyata merek "CRISTALINE" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000051968 untuk kelas 32 (bir, jenis-jenis bir, air mineral, air soda dan air minuman lain tidak beralkohol, air buah, sirup dan kesediaan air untuk membuat minuman tersebut) dengan tanggal pendaftaran 30 September 2005 dengan jangka waktu perlindungan 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal 28 Januari 2004, telah diperpanjang tanggal 17 Juli 2013 sehingga masa perlindungan habis pada tanggal 28 Januari 2024 dan sewaktu perpanjangan telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 36 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa dari data pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta WIPO *Global Brand Database* ternyata merek Tergugat masih aktif dan terdaftar di negara asal Tergugat (Perancis) serta beberapa negara lain;
- Bahwa oleh karenanya penghapusan merek atas dasar Pasal 74 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan alasan merek tidak dipergunakan (*no use*) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT PEPPER TREE INVESTAMA 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

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 PEPPER TREE INVESTAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn, dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik T. Sulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

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

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Didik T. Sulistyana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

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

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)