



PUTUSAN

Nomor 308 K/Pdt.Sus-HKI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KIM MYUNG HYUN, bertempat tinggal di #102-502,26, Wolgok-ro 14-gil, Seongbuk-gu Seoul 02793, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus S. Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Foxip, beralamat di Rukan Kencana Niaga Blok D1-1E, Jalan Taman Aries, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

MONICA, bertempat tinggal Jalan Pademangan 4, Gang 24, Nomor 44, RT 003 RW 001, Pademangan Timur, Jakarta Utara; Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA *cq.* **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** *cq.* **DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS** *cq.* **DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Nomor, Kaveling 8-9, RT 16, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek Farmstay + logo  Nomor Pendaftaran IDM000898164 mempunyai persamaan secara keseluruhannya dengan Farmstay Register Nomor 40-0950021 dan logo  Register Nomor 40-1277895 milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar merek Farmstay + logo  Nomor Pendaftaran IDM000898164 di kelas 3 yang beriktikad tidak baik;
4. Menyatakan batal menurut hukum merek Farmstay + logo  Nomor Pendaftaran IDM000898164 di kelas 3 atas nama Tergugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek Farmstay + logo  Nomor Pendaftaran IDM000898164 untuk seluruh jenis barang di kelas 3 atas nama Tergugat dan mencoretnya dari daftar umum merek serta mengumumkannya dalam berita resmi merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos/biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
7. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-HKI/2023

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

70/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadirnya Kuasa Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2022/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 24 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *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 kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Gugatan Merek Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 1 November 2022;

Mengadili sendiri:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek Farmstay + logo  Nomor Pendaftaran IDM000898164 mempunyai persamaan secara keseluruhannya dengan Farmstay Register Nomor 40-0950021 dan logo  Register Nomor 40-1277895 milik Pemohon Kasasi/Penggugat;
3. Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat adalah pendaftar merek Farmstay + logo  Nomor Pendaftaran IDM000898164 di kelas 3 yang beriktikad tidak baik;
4. Menyatakan batal menurut hukum merek Farmstay + logo  Nomor Pendaftaran IDM000898164 di kelas 3 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat;
5. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat untuk membatalkan merek Farmstay + logo  Nomor Pendaftaran IDM000898164 untuk seluruh jenis barang di kelas 3 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat dan mencoretnya dari daftar umum merek serta mengumumkannya dalam berita resmi merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos/biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

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

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 24 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat ternyata telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa merek Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari segi visual, tulisan Farmstay milik Penggugat maupun milik Tergugat terdiri dari susunan 8 (delapan) huruf, dengan huruf F-A-R-M-S-T-A-Y, tulisan FARMSTAY + logo **Farmstay** milik Penggugat terdiri dari tulisan berhuruf besar semuanya ditambah logo **Farmstay** terdapat 1 huruf besar sedangkan yang lainnya huruf kecil dan huruf s pada tulisan *stay* miring dan tulisan pada logo semua tebal pada tulisan **Farmstay** dengan tampilan warna hitam, sedangkan tulisan FARMSTAY milik Tergugat terdiri dari huruf besar semua dan tulisan pada logo terdapat 1 (satu) huruf besar sedangkan tulisan yang lain huruf kecil dan di bawah tulisan FARMSTAY terdapat tulisan kecil dengan huruf besar semuanya di bawah tulisan logo Farmstay adalah

LOVE & LIVE IN NATURE  dengan tampilan warna hitam tebal, sehingga apabila dilihat secara utuh tulisan Farmstay milik Penggugat dengan Farmstay milik Tergugat memiliki kesamaan huruf baik pada kesamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi unsur-unsur hurufnya, persamaan komposisi (*similarity of composition*) hanya ada perbedaan desain sebatas hanya menyangkut tulisan kecil pada logo

 di bawah tulisan Farmstay, yaitu LOVE & LIVE IN NATURE, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa merek FARMSTAY milik Penggugat dan merek FARMSTAY milik Tergugat mempunyai persamaan secara visual, disamping itu terdapat unsur persamaan pada pokoknya secara fonetik merek FARMSTAY milik Penggugat dibaca "FARM STAY" (dalam bahasa Inggris), dan merek Farmstay milik Tergugat dibaca Farmstay (dalam bahasa Inggris), maka terdapat kesamaan pengucapan dan bunyi antara merek FARMSTAY milik Penggugat dengan merek FARMSTAY milik Tergugat, sehingga terdapat kesamaan pada pokoknya secara fonetik (*phonetic similarity*) dan persamaan bunyi (*sound similarity*) antara merek Farmstay milik Penggugat dan merek Farmstay milik Tergugat;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Bahwa Penggugat sejak tahun 2012 dengan perusahaan Myungin Cosmetics miliknya telah meluncurkan produk "FARMSTAY" di Korea Selatan, dimana produk dari merek Farmstay milik Penggugat berupa *cosmetic* yang sudah diperkenalkan ke 80 (delapan puluh) negara yang berbeda di seluruh dunia, yang dijual fisik di toko dan secara *online* yaitu antara lain ke Hongkong, Amerika Serikat, Mongolia, kawasan Asia Tengah, Kanada, Filipina, Singapura, Australia, Korea Selatan, Rusia, Montenegro, Kazakhstan, Inggris, Vietnam, Taiwan, Makau, Israel, Portugal, yang ditandai dengan bukti surat bertanda P-03 sampai dengan P-4 AM dan atas merek milik Penggugat sesuai bukti P-8A sampai dengan P-32;

Bahwa merek FARMSTAY milik Penggugat telah didaftarkan di Negara Republik Korea dan sudah terbit sertifikat merek Farmstay atas nama Penggugat, dan selain itu merek Farmstay milik Penggugat juga telah didaftarkan di negara Singapura, Kamboja, Amerika Serikat, Rusia, Kazakhstan, Thailand, Meksiko, Myanmar, Filipina, Kanada;

Bahwa meskipun Indonesia menganut asas *first to file*, tetapi pendaftaran pertama tersebut harus dilandasi dengan iktikad baik, namun ternyata merek Tergugat dilandasi dengan iktikad tidak baik karena ingin membonceng keterkenalan merek Penggugat yang telah didaftar terlebih dahulu di negaranya/Korea tahun 2011 dan beberapa negara bukti P-10 sampai dengan 34 dan pangkalan data WIPO situs web resmi <http://brandddb.wipo.int/en> sebelum Tergugat mendaftarkan mereknya di Indonesia pada tahun 2020 dan merek Penggugat juga telah dipromosikan terus-menerus sesuai bukti P-04 sampai dengan P-04 AM, maka Tergugat di Indonesia dengan iktikad tidak baik telah mendaftarkan merek



Register Nomor Pendaftaran IDM 000898164;

Bahwa bukti *print out* merupakan bukti yang sah sesuai Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *petitum* menyatakan merek Tergugat *a quo* dinyatakan mempunyai persamaan secara keseluruhan, namun berdasarkan *petitum ex aequo et bono*, terbukti adanya persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KIM MYUNG HYUN tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 1 November 2022 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dikabulkan, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

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:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat **KIM MYUNG HYUN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 November 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan merek Farmstay + logo  Nomor Pendaftaran IDM000898164 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan FARMSTAY Register Nomor 40-0950021 dan logo 

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 40-1277895 milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar merek FARMSTAY +
logo  Nomor Pendaftaran IDM000898164 di kelas 3 yang beriktikad tidak baik;
4. Menyatakan batal menurut hukum merek FARMSTAY + logo
 Nomor Pendaftaran IDM000898164 di kelas 3 atas nama Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, 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 Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

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

Ttd

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

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-HKI/2023

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

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi <u>Kasasi</u>	:	Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.,
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-HKI/2023

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)