



PUTUSAN

Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

VIEGA HOLDING GmbH & Co. KG (dahulu bernama VIEGA GmbH & Co. KG), suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Jerman, berkedudukan di Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Germany, diwakili oleh Walter Viegner selaku Rekan dan Manajer, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizawanto Winata, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Winata & Gautama, beralamat di Jalan Pintu Air Raya, Nomor 36-H, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2018;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **HORIZON HOMAN**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Rejo III/9, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jekrinus H. Sirai, S.H., M.Kn., C.P.L., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jekrinus & Co., beralamat di Kencana Tower, Mezzanine, Jalan Meruya Ilir Raya, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2020;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat I dan II;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

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. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal "VIEGA" yang dikenal secara Internasional;

2. Menyatakan pendaftaran merek Nomor IDM000443066 " " milik Tergugat-I selain mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal "VIEGA" milik Penggugat, juga mengandung nama badan hukum perusahaan Penggugat;

3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek

Nomor IDM000443066 " " untuk jenis barang kelas 11 atas nama Tergugat-I dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Tergugat-II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan, dengan mencoret pendaftaran merek Nomor IDM000443066

" " dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II hanya apabila mengadakan perlawanan, untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Eksepsi *Temporis* - gugatan daluwarsa;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Tergugat II:

- Gugatan Penggugat lewat waktu (Kadaluwarsa);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatan rekonvensinya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik merek terkenal di Indonesia untuk merek "VIEGA" di kelas 11;
2. Menyatakan pendaftaran merek "VIEGA" dengan Nomor Pendaftaran IDM000640932 kelas 11 milik Tergugat Rekonvensi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "VIEGA" Nomor Pendaftaran IDM000443066 milik Penggugat Rekonvensi;
3. Membatalkan, setidaknya tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek Nomor IDM000640932 untuk jenis barang kelas 11 atas nama Tergugat Rekonvensi dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibatnya;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan, dengan mencoret pendaftaran merek Nomor IDM000640932 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi hanya apabila mengadakan perlawanan untuk membayar perkara;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dalam bentuk apapun (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Januari 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 8 Januari 2020, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2018, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 07 K/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 44/Pdt.Sus.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 30 Januari 2020;

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 30 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi VIEGA Holding GmbH & Co.KG.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Januari 2020, dengan mengadili sendiri perkaranya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dalam kasasi;

Dalam Pokok Perkara:


1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk kasasi;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal "VIEGA" yang dikenal secara Internasional;
3. Menyatakan pendaftaran merek Nomor IDM000443066



"" milik Tergugat-I selain mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal "VIEGA" milik Penggugat, juga mengandung nama badan hukum perusahaan Penggugat;

4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran



merek Nomor IDM000443066 "" untuk jenis barang kelas 11 atas nama Tergugat-I dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Tergugat-II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan, dengan mencoret pendaftaran merek Nomor



IDM000443066 "" dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, setidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II Konvensi jika mengadakan perlawanan/Penggugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I/Tergugat I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 30 Januari 2020 dan kontra memori tanggal 27 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas dasar lampau waktu atau kadaluwarsa;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah keliru atau salah karena tidak memperhatikan kesepakatan Kamar Perdata berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek terkenal dengan alasan iktikad tidak baik secara formil dapat diterima tanpa batas waktu;
- Bahwa surat edaran tersebut sejalan dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- Bahwa berdasarkan bukti sebagaimana diberi tanda P-1 merek Penggugat telah terdaftar di Indonesia dengan Nomor Pendaftaran IDM000640932 di Kelas 6, 7, 11 dan 19 atas nama Viega Holding GmbH & Co. KG., oleh karena itu Penggugat berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Penggugat dapat mengajukan pembatalan merek terdaftar;
- Bahwa merek tersebut berdasarkan Petikan Resmi Pendaftaran Merek tanggal 15 Agustus 2019 (P-1) diterangkan bahwa merek VIEGA

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung arti nama perusahaan Penggugat/badan hukum milik Penggugat;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti sebagaimana diberi tanda P-3 berupa WIPO Basis Data Merek Global yang dicetak pada tanggal 29 Oktober 2019 telah terdaftar di beberapa negara dan di negara asal merek Penggugat yaitu Jerman, merek Penggugat telah terdaftar sejak tahun 1958, berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti merek Penggugat merupakan merek yang terkenal;

- Bahwa selanjutnya setelah meneliti merek Penggugat  dan



(merek Penggugat) apabila dibandingkan dengan merek



Tergugat I terdapat persamaan pada pokoknya yang mana dari bentuk merek Tergugat I dengan merek pembanding mempunyai bentuk yang sama yaitu segi empat, dari cara penempatan, merek Penggugat merupakan susunan huruf-huruf VIEGA dan penempatan logo di atas huruf i, sedangkan merek Tergugat I menempatkan logo di depan diikuti dengan penulisan huruf VIEGA, kemudian apabila dilihat cara penulisan merek Penggugat maupun merek Tergugat I sama-sama menggunakan huruf VIEGA sehingga antara merek Penggugat dan merek Tergugat mempunyai persamaan bunyi ucapan yaitu pada saat diucapkan mengandung bunyi ucapan VIEGA, berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan antara merek Penggugat dan merek Tergugat I terdapat persamaan pada pokoknya, baik dari penempatan huruf-huruf maupun bunyi ucapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi VIEGA HOLDING GmbH & Co. KG (dahulu bernama VIEGA GmbH & Co. KG) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Januari 2020 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dikabulkan, Para Termohon Kasasi/Para Tergugat I dan II harus 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 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 **VIEGA HOLDING GmbH & Co. KG** (dahulu bernama **VIEGA GmbH & Co. KG**) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Januari 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:


Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:


1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal "**VIEGA**";
3. Menyatakan Pendaftaran Merek Nomor IDM000443066



"" milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "**VIEGA**" milik Penggugat dan mengandung nama badan hukum perusahaan Penggugat;

4. Membatalkan Pendaftaran Merek Nomor IDM000443066



"" untuk jenis barang kelas 11 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 794 K/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

5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan, dengan mencoret Pendaftaran Merek Nomor

IDM000443066 “” dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 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 Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

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

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

ttd./

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

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 794 K/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./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.984.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

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 10 dari 10 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2020