



PUTUSAN

Nomor 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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:

MARZUKI TAN, berdasarkan Petikan Resmi Merek bertempat tinggal Jalan Danau Sunter Selatan Blok 1–5 Nomor 13 A, Jakarta Utara, namun diketahui sekarang berdomisili di Pantai Mutiara Blok Z–F Nomor 2 B, RT. 11/RW. 16, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ivan Syarifudin, S.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Kantor Napitupulu, Syarifudin & Partner, berkantor di Gedung Panti Trisula Perwari, Jalan Menteng Raya Nomor 35, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI (juga berdagang atas nama **TOYOTA MOTOR CORPORATION**), yang diwakili oleh Chairman, Takeshi Uchiyamada, berkedudukan di 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Jepang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harry Wirawan, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Biro Oktroi Roosseno, berkantor di Kantor Taman A-9, Unit C1 & C2, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

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

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek-merek "LEXUS" dan oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan merek "LEXUS" dengan nomor pendaftaran IDM000468830 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek "LEXUS" milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat mengajukan pendaftaran merek "LEXUS" ke Direktorat Merek dengan nomor pendaftaran IDM000468830 dengan itikad tidak baik, karena memiliki persamaan, meniru dan menjiplak merek-merek terkenal "LEXUS" milik Penggugat demi kepentingan usahanya;
5. Menyatakan bahwa merek-merek "LEXUS" milik Penggugat adalah merek terkenal;
6. Menyatakan batal merek "LEXUS" dengan Nomor Pendaftaran IDM000468830 milik Tergugat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya;

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat tidak jelas, rancu, keliru dan membingungkan;
2. Gugatan Penggugat keliru dan tidak lengkap;

Dalam Rekonvensi

Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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

1. Menerima gugatan balik (rekonvensi) Penggugat dalam Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus atas dengan rincian:
 - Kerugian materil secara tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya kasasi atau lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*); dan;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 46/PDT.SUS-MEREK/2017/PN.NIAGA.JKT.,PST., tanggal 28 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek-merek "LEXUS" dan oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di Indonesia;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan merek "LEXUS" dengan nomor pendaftaran IDM000468830 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek "LEXUS" milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat mengajukan pendaftaran merek "LEXUS" ke Direktorat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000468830 dengan itikad tidak baik, karena memiliki persamaan, meniru dan menjiplak merek-merek terkenal "LEXUS" milik Penggugat demi kepentingan usahanya;
5. Menyatakan bahwa merek-merek "LEXUS" milik Penggugat adalah merek terkenal ;
6. Menyatakan batal merek "LEXUS" dengan Nomor Pendaftaran IDM000468830 milik Tergugat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mencatatkan pembatalan pendaftaran merek Lexus terdaftar Nomor IDM000468830 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadapinya kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 28 November 2017, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22 K/Pdt.Sus-

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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

HKI/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-Merek/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 21 Desember 2017;

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 21 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan balik (rekonvensi) Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus atas dengan rincian:
 - Kerugian materil secara tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 4. Menghukum Termohon Kasasi dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
- 5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya kasasi atau lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*); dan;
- 6. Menghukum Termohon Kasasi dalam Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 19 Desember 2017 dan kontra memori tanggal 18 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana "LEXUS" merek Penggugat merupakan merek terkenal dan kata-kata "LEXUS" tidak mengandung arti bahasa yang berasal dari suatu Negara akan tetapi merupakan suatu rangkaian singkatan kata yang mengandung arti dimana merek "LEXUS" milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "LEXUS" milik Penggugat sehingga pendaftaran merek "LEXUS" milik Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik;
- Bahwa merek "LEXUS" milik Penggugat telah didaftarkan di berbagai Negara dan juga di Indonesia untuk melindungi jenis barang dan jasa kelas 06,09,11,12,14,16,18,20,21,25,28,34,36,37,39 dan telah melakukan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

promosi besar-besaran melalui brosur/iklan, katalog-katalog, Koran, Majalah Penggugat yang diterbitkan secara terus menerus. Sehingga *Judex Facti* telah tepat bahwa merek "LEXUS" milik Penggugat merupakan merek terkenal'

- Bahwa meskipun merek "LEXUS" milik Tergugat telah didaftarkan lebih dahulu di Indonesia untuk kelas 20, 24 dan telah mendaftarkan merek "LEXUS" milik Penggugat telah ada jauh sebelumnya dan termasuk dalam jajaran Global 500 *The World's Valuable Brand* yang telah dirilis pada media Internasional Brand Finance. Sehingga telah tepat *Judex Facti* bahwa Tergugat dapat diduga dan pasti tahu reputasi, kualitas dari merek "LEXUS" milik Penggugat dalam berbagai jenis barang.
- Bahwa adanya persamaan pada pokoknya antara merek "LEXUS" milik Penggugat dan merek "LEXUS" milik Tergugat mengenai persamaan pada kata, bunyi,ucapan,tampilan atas barang yang tidak sejenis, diduga ada niat Tergugat untuk meniru, membonceng keterkenalan merek "LEXUS" milik Penggugat hal tersebut dapat menyesatkan konsumen, karena konsumen mengira produk merek "LEXUS" milik Tergugat tersebut adalah sama dengan merek "LEXUS" milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa 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: MARZUKI TAN 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

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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

3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARZUKI TAN** tersebut;
- 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 Selasa, tanggal 15 Mei 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., 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 Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

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

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

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

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp4.989.000,00</u> |
| Jumlah | Rp5.000.000,00 |

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

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018