



PUTUSAN

Nomor 832 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 memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RICHARD LITYO, bertempat tinggal di Komplek SD Garuda Nomor 12, RT 003/RW 002, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat 11270, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setiawan Adi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raden Saleh Nomor 51 A, Cikini, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

L a w a n

SHENZEN COMIX GROUP CO.,LTD., yang diwakili oleh General Manager Qin Peng Chen, berkedudukan di Qixin Technology Park Nomor 18, Nomor 05-06, F17, Building A, World Trade Plaza Fuhong Road, Futian Distric, Shenzhen, Guangdong 518033, China, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yenny Halim, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cikini Raya Nomor 58 G – H, Jakarta – 10330, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-HKI/2018



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. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pendaftar pertama dan pemilik pertama merek **COMIX** dan variannya di berbagai negara di dunia;
3. Menyatakan bahwa merek **COMIX** dan variannya atas nama Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan Merek **COMIX** Reg. Nomor IDM000388240 pada kelas 16 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terkenal **COMIX** dan variannya milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Merek **COMIX** Reg. Nomor IDM000388240 pada kelas 16 atas nama Tergugat I merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat, yaitu Shenzen Comix Group Co.,Ltd;
6. Menyatakan pendaftaran Merek **COMIX** Reg. Nomor IDM000388240 pada kelas 16 atas nama Tergugat I telah diajukan dengan iktikad tidak baik;
7. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran Merek **COMIX** Reg. Nomor IDM000388240 pada kelas 16 atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan, mencoret dan mencabut pendaftaran Merek **COMIX** Reg. Nomor IDM000388240 pada kelas 16 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek, yang

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan segala akibat hukumnya;

10. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

11. Menghukum Tergugat I membayar seluruh biaya perkara; Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

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

- I. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*daluarsa*);
- II. Gugatan Penggugat tidak terang (*obscur libel*);
- III. Gugatan Penggugat yang telah salah mendudukkan Direktorat Merek sebagai Tergugat II;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 61/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa merek **COMIX** dan variannya atas nama Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Merek **COMIX** Reg. Nomor IDM000388240 pada kelas 16 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal **COMIX** dan variannya milik Penggugat;
4. Menyatakan pendaftaran Merek **COMIX** Reg. Nomor IDM000388240 pada kelas 16 atas nama Tergugat I telah diajukan dengan iktikad tidak baik;
5. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran Merek **COMIX** Reg. Nomor IDM000388240 pada kelas 16 atas nama Tergugat I, dengan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 832 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

segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan, mencoret dan

mencabut pendaftaran Merek **COMIX** Reg. Nomor IDM000388240 pada kelas 16 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan segala akibat hukumnya;

8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

10. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara yang diperhitungkan berjumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat I pada tanggal 11 April 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 61/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 7 Mei 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 9 Mei 2018, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 832 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

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan batal atau sekurang-kurangnya tidak diterima Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 2018.
2. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini.

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak terang (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 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 merek Penggugat sudah didaftarkan di beberapa Negara di luar negeri dan sudah menjadi merek terkenal;

Bahwa Penggugat mendaftarkan mereknya di Indonesia, sudah didaftarkan oleh Tergugat merek yang mempunyai persamaan bentuknya dengan merek Penggugat. Dengan demikian ada unsur iktikad tidak baik dari

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 832 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

Tergugat I yang merugikan Penggugat, maka pendaftaran merek oleh Tergugat harus dicabut;

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 RICHARD LITYO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka 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 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:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RICHARD LITYO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 832 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

tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

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

ttd/.

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

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

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>Rp</u>	<u>4.989.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 832 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)