



**PUTUSAN**

Nomor 1060 K/Pdt.Sus.HKI/2023

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

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

**LIEM POO TUNG**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Tirtoyoso Nomor 73, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Adi Widjaja, S.H., M.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adi Widjaja & Partners, beralamat di Jalan Embong Kenongo Nomor 74, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023;  
Pemohon Kasasi/Tergugat;

**L a w a n:**

**PT SIANTAR MADJU**, berkedudukan di Jalan Mastrip Nomor 822 A, Surabaya, diwakili Direktur Herry Liputra, dalam hal ini memberi kuasa Dr. Uus Mulyaharja, S.H., M.H., M.Kn., CLA, dan kawan-kawan, Para Advokat pada MMP LAW, beralamat di Menara IGS, Jalan Embong Gayam Nomor 17, Surabaya, 60271, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2023;  
Termohon Kasasi/Penggugat;

**D a n:**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, Cq DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta, diwakili Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., dalam hal ini memberi kuasa kepada Koordinator Pelayanan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1060 K/Pdt.Sus.HKI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Fasilitas KBM, Nova Susanti, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

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 Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama dan pemilik tunggal satu-satunya yang berhak untuk Merek SKY WAY dan Merek SKY di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
4. Menyatakan bahwa Merek SKYRUBLLE, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000181899, tanggal pendaftaran 20 Oktober 2008, atas nama Liem Poo Tung (ic. Tergugat) tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek SKY WAY, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000044202, tanggal penerimaan 23 Januari 1985 dan Merek SKY, Kelas 25, Daftar IDM000114188, tanggal penerimaan 22 Oktober 2003, atas nama Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu (*first to file*) dan telah digunakan terlebih dahulu (*first to use*) di Indonesia;
5. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai pihak yang beriktikad tidak baik dalam mendaftarkan Merek SKYRUBLLE, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000181899, tanggal pendaftaran 20 Oktober 2008, atas nama Liem Poo Tung;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1060 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membatalkan pendaftaran Merek SKYRUBLLE, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000181899, tanggal pendaftaran 20 Oktober 2008, atas nama Liem Poo Tung, dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan Merek SKYRUBLLE, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000181899, tanggal pendaftaran 20 Oktober 2008, atas nama Liem Poo Tung, dari Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Surabaya cq Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Tergugat:

- Gugatan telah kedaluwarsa;

Turut Tergugat:

- Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby., tanggal 2 Mei 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1060 K/Pdt.Sus.HKI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama dan pemilik tunggal satu-satunya yang berhak untuk Merek SKY WAY dan Merek SKY di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
4. Menyatakan bahwa Merek SKYRUBLLE, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000181899, tanggal pendaftaran 20 Oktober 2008, atas nama Liem Poo Tung (ic. Tergugat) tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek SKY WAY, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000044202, tanggal penerimaan 23 Januari 1985 dan Merek SKY, Kelas 25, Daftar IDM000114188, tanggal penerimaan 22 Oktober 2003, atas nama Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu (*first to file*) dan telah digunakan terlebih dahulu (*first to use*) di Indonesia;
5. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai pihak yang beriktikad tidak baik dalam mendaftarkan Merek SKYRUBLLE, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000181899, tanggal pendaftaran 20 Oktober 2008, atas nama Liem Poo Tung;
6. Membatalkan pendaftaran Merek SKYRUBLLE, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000181899, tanggal pendaftaran 20 Oktober 2008, atas nama Liem Poo Tung, dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan Merek SKYRUBLLE, Kelas 25, Daftar Nomor IDM000181899, tanggal pendaftaran 20 Oktober 2008, atas nama Liem Poo Tung, dari Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp809.000,00 (delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 2 Mei 2023 terhadap putusan tersebut Tergugat

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1060 K/Pdt.Sus.HKI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Kasasi/HaKI/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-HKI Merek/2022/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 25 Mei 2023;

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 25 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 9/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby., tanggal 02 Mei 2023 yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Perenggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek SKYRUBLLE, Daftar Nomor IDM000181899, Kelas 25, tanggal pendaftaran 20 Oktober 2008 dan telah diperpanjang sejak tanggal 19 April 2017 untuk perlindungan 10 tahun (sampai tanggal 19 April 2017) tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan unsur

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1060 K/Pdt.Sus.HKI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dominan atau esensial dengan merek SKY WAY+Logo/gambar, kelas 25, Daftar Nomor IDM000044202, tanggal penerimaan 23 Januari 1985, dan merek Sky, kelas 25, Daftar Nomor IDM000114188, tanggal penerimaan 22 Oktober 2003 milik Penggugat/Termohon Kasasi;

3. Menyatakan bahwa Liem Poo Tung (Tergugat) adalah pendaftar yang sah dan beriktikad baik atas Merek SKYRUBLLE, Daftar Nomor IDM000181899, Kelas 25, tanggal pendaftaran 20 Oktober 2008 dan telah diperpanjang terhitung sejak tanggal 19 April 2017 untuk perlindungan 10 tahun (sampai 19 April 2017);
  4. Menyatakan bahwa Merek SKYRUBLLE, Daftar Nomor IDM000181899, kelas 25, tanggal pendaftaran 20 Oktober 2008 dan telah diperpanjang terhitung sejak tanggal 19 April 2017 untuk perlindungan 10 tahun (sampai tanggal 19 April 2017) milik Liem Poo Tung (Pemohon Kasasi/Tergugat) adalah sah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi;
  5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
  6. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi membayar biaya perkara;
- Demikian memori kasasi ini disampaikan mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Juni 2023 dan Turut Termohon Kasasi tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 25 Mei 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Juni 2023 dan 19 Juni 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1060 K/Pdt.Sus.HKI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik Penggugat, sedangkan Tergugat dalam mendaftarkan merek-mereknya tersebut mengandung unsur iktikad tidak baik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan Penggugat tidak dibatasi waktu atau tidak ada kedaluwarsanya;
- Bahwa oleh karena Penggugat adalah subjek yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka Penggugat merupakan pemegang hak dan pemegang pendaftaran pertama (*first to file*) atas Merek Dagang SKY WAY di Indonesia;
- Bahwa pendaftaran merek yang dilakukan Tergugat terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat, dan pendaftaran yang dilakukan Tergugat terbukti dilakukan dengan iktikad tidak baik;
- Bahwa oleh karena Penggugat terbukti sebagai pemilik merek terdaftar SKY WAY pertama di Indonesia dan Penggugat juga telah mendaftarkan berbagai varian Merek SKY WAY pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (ic Turut Tergugat), maka dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat telah tepat.
- Bahwa oleh karena alasan kasasi tidak berdasar hukum, maka permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LIEM POO TUNG, 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;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1060 K/Pdt.Sus.HKI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

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

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

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1060 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./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00+
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1060 K/Pdt.Sus.HKI/2023