



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 400 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

PT SOLIHIN JAYA INDUSTRI, yang diwakili oleh Presiden Direktur Woo Siew Hin, berkedudukan di Jalan Rungkut Industri IV/9, Subaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Uus Mulyaharja, S.H., M.H., M.Kn., Cla, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ngagel Jaya Nomor 40, Pucang Sewu, Gubeng, Surabaya 60283, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

CHUNG SHE, bertempat tinggal di Delta Asri Nomor 21, RT 026/RW 009, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 81 A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober Desember 2018;

Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar pertama Merek Dragonfly, Agenda Nomor D00.2007034926 tanggal 24 Oktober 2007, untuk melindungi barang yang tergolong kelas 12, yaitu Kereta Sorong, atas nama Penggugat;
3. Menyatakan pendaftaran Merek Dragon Fly + Lukisan Capung, Agenda Nomor D002016018600 tanggal pengajuan 20 April 2016, yang telah terdaftar dibawah Daftar Nomor IDM000597433 tanggal Daftar 31 Januari 2018, untuk melindungi barang-barang kelas 12 yaitu: "Gerobak Dorong, ban dalam dan ban luar", atas nama Chung She (*in casu* Tergugat) terbukti memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan Merek Dragonfly milik Penggugat, yang telah didaftarkan terlebih dahulu, dibawah Agenda Nomor D00.2007034926 tanggal 24 Oktober 2007, untuk melindungi barang yang tergolong kelas 12, yaitu Kereta Sorong;
4. Menyatakan pendaftaran Merek Dragon Fly + Lukisan Capung, Agenda Nomor D002016018600 tanggal pengajuan 20 April 2016, dan telah mendaftarkan Merek Dragon Fly + Lukisan Capung, Daftar Nomor IDM000597433 tanggal Daftar 31 Januari 2018, untuk melindungi barang-barang kelas 12 yaitu: "Gerobak Dorong, ban dalam dan ban luar", atas nama Chung She (*in casu* Tergugat), dilandasi oleh itikad tidak baik;
5. Menyatakan batal pendaftaran Merek Dragon Fly + Lukisan Capung, Agenda Nomor D002016018600 tanggal pengajuan 20 April 2016, yang telah terdaftar dibawah Daftar Nomor IDM000597433 tanggal Daftar 31 Januari 2018, untuk melindungi barang-barang kelas 12 yaitu: "Gerobak Dorong, ban dalam dan ban luar", atas nama Chung She (*in casu* Tergugat), dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran Merek Dragon Fly + Lukisan Capung, Agenda Nomor D002016018600 tanggal

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan 20 April 2016, yang telah terdaftar dibawah Daftar Nomor IDM000597433 tanggal Daftar 31 Januari 2018, untuk melindungi barang-barang kelas 12 yaitu: “Gerobak Dorong, ban dalam dan ban luar”, atas nama Chung She (*in casu* Tergugat) dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima dan mendaftarkan permohonan pendaftaran Merek Dragonfly + Logo kelas 12 , Agenda Nomor D002018006333 tanggal penerimaan 7 Februari 2018 atas nama PT Solihin Jaya Industri (*in casu* Penggugat) untuk melindungi barang yang tergolong kelas 12, yaitu gerobak dorong; kereta dorong, ban dalam, ban luar dan kereta beroda untuk memudahkan mengangkut barang ke dalam Daftar Umum Merek;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

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

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*),
2. Penggugat bukan pihak yang berhak dan berkepentingan untuk menggugat (*error in persona*),

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 15/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN.Niaga.Sby tanggal 27 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini berjumlah Rp1.116.000,00 (satu juta seratus

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 27 September 2018, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.Sus-HKI.Merek/2018/PN.Niaga.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 23 Oktober 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi telah disampaikan kepada Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2018 dan tanggal 9 November 2018, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 8 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, 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 23 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya, Perkara Nomor 15/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Niaga.Sby, tanggal 19 September 2018,

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar pertama Merek Dragonfly, Agenda Nomor D00.2007034926 tanggal 24 Oktober 2007, untuk melindungi barang yang tergolong kelas 12, yaitu Kereta Sorong, atas

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat;

3. Menyatakan pendaftaran Merek Dragon Fly + Lukisan Capung, Agenda Nomor D002016018600 tanggal pengajuan 20 April 2016, yang telah terdaftar dibawah Daftar Nomor IDM000597433 tanggal Daftar 31 Januari 2018, untuk melindungi barang-barang kelas 12 yaitu: “Gerobak Dorong, ban dalam dan ban luar”, atas nama Chung She (*in casu* Tergugat) terbukti memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan Merek Dragonfly milik Penggugat, yang telah didaftarkan terlebih dahulu, dibawah Agenda Nomor D00.2007034926 tanggal 24 Oktober 2007, untuk melindungi barang yang tergolong kelas 12, yaitu Kereta Sorong;
4. Menyatakan pendaftaran Merek Dragon Fly + Lukisan Capung, Agenda Nomor D002016018600 tanggal pengajuan 20 April 2016, dan telah mendaftarkan Merek Dragon Fly + Lukisan Capung, Daftar Nomor IDM000597433 tanggal Daftar 31 Januari 2018, untuk melindungi barang-barang kelas 12 yaitu: “Gerobak Dorong, ban dalam dan ban luar”, atas nama Chung She (*min casu* Tergugat), dilandasi oleh itikad tidak baik;
5. Menyatakan batal pendaftaran Merek Dragon Fly + Lukisan Capung, Agenda Nomor D002016018600 tanggal pengajuan 20 April 2016, yang telah terdaftar dibawah Daftar Nomor IDM000597433 tanggal Daftar 31 Januari 2018, untuk melindungi barang-barang kelas 12 yaitu: “Gerobak Dorong, ban dalam dan ban luar”, atas nama Chung She (*in casu* Tergugat), dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran Merek Dragon Fly + Lukisan Capung, Agenda Nomor D002016018600 tanggal pengajuan 20 April 2016, yang telah terdaftar dibawah Daftar Nomor IDM000597433 tanggal Daftar 31 Januari 2018, untuk melindungi barang-barang kelas 12 yaitu: “Gerobak Dorong, ban dalam dan ban luar”, atas nama Chung She (*in casu* Tergugat) dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima dan mendaftarkan permohonan pendaftaran Merek Dragonfly + Logo kelas 12 , Agenda

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor D002018006333 tanggal penerimaan 7 Februari 2018 atas nama PT Solihin Jaya Industri (*in casu* Penggugat) untuk melindungi barang yang tergolong kelas 12, yaitu gerobak dorong, kereta dorong, ban dalam, ban luar dan kereta beroda untuk memudahkan mengangkut barang ke dalam Daftar Umum Merek;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau ex aequo 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 23 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 8 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun Penggugat sudah lama menggunakan merek Butterfly untuk kompor maupun kereta dorong sebelum kereta dorong merek Dragonfly milik Tergugat terdaftar di Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tetapi pendaftaran Merek Dragonfly oleh Penggugat telah ditolak oleh Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga asas *first to file* terhadap permohonan pendaftaran Penggugat telah gugur;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalil Penggugat bahwa merek Dragon Fly milik Tergugat memiliki persamaan dengan merek Penggugat yang diduga kuat dilandasi iktidak tidak baik tidak terbukti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menolak gugatan Penggugat, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT **SOLIHIN JAYA INDUSTRI** 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 Selasa tanggal 14 Mei 2019 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 Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

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

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

ttd/.

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

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusriani, 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>Rp4.989.000,00</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 8 dari 8 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

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)