



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 107 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

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

SUDIRMAN, bertempat tinggal Gendingsari Semur, RT 009 RW. 015, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Safrun Kafara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Safrun Kafara, S.H., & Associates", berkantor di Jalan Cempaka Nomor 30, Desa Condongcatut, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan:
PT NATURAL NUSANTARA, yang diwakili oleh Direktur PT Natural Nusantara, Ir. Hana Indra Kusuma, M.P, berkedudukan di Jalan Ring Road Barat Nomor 72, Salakan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Agus Nurudin, S.H., C.N., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Agus Nurudin & Associates, berkantor di Jalan Pleburan Raya Nomor 20, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. CV INDO RAYA UTAMA, yang diwakili oleh Direktur dari CV. Indo Raya Utama, Doha Yuli Samosir, berkedudukan di Tungkak Paket UH 5/434, RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI **MANUSIA Cq** DIREKTORAT

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 107 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq

DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna

Said, Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

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 untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya dan pemakai yang sah atas merek Crystal-X;
3. Menyatakan merek Crystal-X atas nama CV Crystal X (Tergugat) dengan Nomor IDM 000519892 pada Kelas 3, telah didaftarkan/dimohonkan pendaftarannya dengan iktikad tidak baik;
4. Membatalkan merek Crystal-X Nomor: IDM 000519892 pada Kelas 3 atas nama CV Crystal X (Tergugat) dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencoret pendaftaran merek Crystal-X Nomor: IDM 000519892 pada Kelas 3 atas nama CV Crystal X (Tergugat) dari Daftar Umum Merek;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menerima permohonan pendaftaran merek Natural Crystal X For Woman pada Kelas 3, Nomor permohonan D002013012993, tanggal permohonan 21 Maret 2013 yang diajukan atas nama Penggugat;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan/atau Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II mengajukan suatu upaya hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 107 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ex aequo et bono*),

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

1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;
2. Eksepsi tentang *legat standing* Penggugat;
3. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur karena salah prosedur dalam mengajukan gugatan;
5. Eksepsi tentang *error in objecto*,
6. Eksepsi tentang *obscuur libel*,
7. Eksepsi tentang kedudukan Tergugat dan Turut Tergugat;

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

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik satu- satunya atas Merek Crystal-X Nomor Pendaftaran IDM000519892 di Kelas 3;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mencantumkan Nomor Merek Crystal-X IDM000245253 Kelas 10 ke dalam produk kemasan di Kelas 3 adalah bertikad tidak baik dan/atau pelanggaran terhadap merek;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan mencantumkan nomor Merek Crystal-X IDM000245253 Kelas 10 ke dalam produk kemasan di Kelas 3 maupun barang/jasa pada kelas lainnya;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi mencantumkan Nomor Merek Crystal-X IDM000245253 Kelas 10 ke dalam produk kemasan di Kelas 3 adalah melanggar merek Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian baik materil dan immaterial Penggugat Rekonvensi yang ditotalkan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi berupa barang tidak bergerak yakni Tanah dan bangunan milik

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 107 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Ring Road Barat Nomor 72, Salakan, Trihanggo, Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta serta tanah dan bangunan yang beralamat di Perum Grand Century C.1, RT 015/RW 004, Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman DI.Yogyakarta;

8. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan perlawanan/bantahan, atau kasasi maupun upaya hukum lainnya. (*uitvoerbaar bij" voorraad*),

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dalam konvensi dan ditolak dalam rekonvensi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg, tanggal 15 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi
 - A. Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;
 - B. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu satunya dan pemakai yang sah atas merek Crystal X;
 3. Menyatakan merek Crystal X Nomor 000519892 pada kelas 3 untuk jenis barang kosmetik, sabun , dan sediaan wanita atas nama CV Crystal X (Tergugat) telah didaftarkan/dimohonkan pendaftarannya dengan itikad tidak baik;
 4. Menyatakan merek Crystal X Nomor 000519892 pada kelas 3 untuk jenis barang kosmetik, sabun , dan sediaan wanita atas nama CV, Crystal X (Tergugat) Batal demi hukum dengan segala konsekuensi hukumnya;
 5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencoret pendaftaran Merek Crystal X, Nomor 000519892 pada kelas 3 untuk jenis barang Kosmetik, sabun dan sediaan wanita atas nama CV Crystal X, dari daftar umum merek;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 107 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Dalam Gugatan Rekonvensi
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi
- III. Dalam Gugatan Konvensi Dan Dalam Gugatan Rekonvensi
Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp1.461.500,00 (satu juta empat ratus
enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg, *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/K/2018/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 7 September 2018;

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 7 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Pada Pengadilan Negeri Semarang Register Nomor 07/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg, tanggal 15 Agustus 2018;

Selanjutnya:

Mengadili Sendiri

P r i m a i r:

Dalam Eksepsi

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 107 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelyk verklaard*),

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah pendaftaran Merek Crystal-X terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000519892 untuk Kelas 03 dengan Nomor Permohonan D.002013009179 dengan tanggal penerimaan 28 Februari 2013 terdaftar atas nama CV Crystal X (Tergugat Konvensi);
4. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi yang mencantumkan Nomor Merek Crystal-X IDM000245253 Kelas 10 ke dalam produk kemasan di Kelas 3 adalah bertikad tidak baik dan/atau pelanggaran terhadap merek;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menghentikan semua perbuatan mencantumkan nomor Merek Crystal-X IDM000245253 Kelas 10 ke dalam produk kemasan di Kelas 3 maupun barang/jasa pada kelas lainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik satu-satunya atas Merek Crystal-X Nomor Pendaftaran IDM000519892 di Kelas 3;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mencantumkan Nomor Merek Crystal-X IDM000245253 Kelas 10 ke dalam produk kemasan di Kelas 3 adalah bertikad tidak baik dan/atau pelanggaran terhadap merek;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan mencantumkan nomor Merek Crystal-X IDM000245253 Kelas 10 ke dalam produk kemasan di Kelas 3 maupun barang/jasa pada kelas lainnya;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi mencantumkan nomor merek Crystal-X IDM000245253 Kelas 10 ke dalam produk kemasan di Kelas 3 adalah melanggar merek Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian baik materil dan immaterial Penggugat Rekonvensi yang

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 107 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditotalkan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi berupa barang tidak bergerak yakni Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Ring Road Barat Nomor 72, Salakan, Trihanggo, Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta serta tanah dan bangunan yang beralamat di Perum Grand Century C.1, RT 015/RW 004, Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;
8. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan perlawanan/bantahan, atau kasasi maupun upaya hukum lainnya. (*uitvoerbaar bij' voorraad*),

Dalam Eksepsi, Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi

membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

S u b s i d a i r:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya. (*ex aequo et bono*),

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 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 7 September 2018 dan kontra memori tanggal 9 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi, alasan-alasan mana tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* sdh tepat dan benar dalam putusannya bahwa merek Crystal-X yang telah dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat pada Turut Tergugat II untuk jenis barang

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 107 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"segala macam produk terapi kesehatan" pada Kelas 10 dan permohonan tersebut kemudian diterima dan telah terdaftar atas nama Penggugat sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II di bawah Nomor Pendaftaran IDM000245253. Dengan demikian Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama Sediaan Pembersih merek Crystal-X dan Penggugat selaku pemilik merek untuk selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal Penerimaan, yaitu 11 Juni 2008 sampai dengan 11 Juni 2018, dan jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- Bahwa tindakan Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek Crystal-X pada Kelas 3 untuk jenis barang "kosmetik, sabun, dan sediaan pembersih" kepada Turut Tergugat II dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek di bawah Nomor IDM000519892 atas nama CV Crystal X (Tergugat), merupakan perbuatan yang dengan iktikad tidak baik dengan memakai merek orang lain yang sudah terdaftar dan dipakai terlebih dahulu oleh Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya baik mengenai kata, bunyi dan ucapan Crystal X walaupun dalam kelas yang berbeda, karena pendaftaran merek Tergugat tersebut dapat mengecoh masyarakat/konsumen seolah2 merek milik Tergugat adalah sama dengan merek milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUDIRMAN 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

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 107 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUDIRMAN** 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 Kamis, tanggal 21 Februari 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., 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

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

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

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 107 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd
Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

2. Biaya kasasi Rp 6.000,00
3. Administrasi kasasi Rp4.989.000,00
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 10 dari 10 hal. Put. Nomor 107 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)