



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 991 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 kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

K-SWISS INC., sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan Undang Undang Negara Amerika Serikat, berkedudukan di Nomor 523, West 6th Street, Suite 534, Los Angeles, California, 90014, Amerika Serikat, diwakili oleh Seung Phil Jeong, selaku CEO/Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Marodin Sijabat, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada *Affa Intellectual Propedy Rights, Advocate & Legal Consultant*, berkantor di Graha Pratama Building 15th Floor, Jalan M.T. Haryono Kav. 15, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018;

Pemohon Kasasi; L a w a n

RUSDY HARYONO, bertempat tinggal di Jalan Kupang Indah XV/V-17, Surabaya;

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 Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat tidak menggunakan Merek SUPRA terdaftar Nomor IDM000279147 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
3. Menyatakan hapus dan/atau menghapuskan pendaftaran Merek SUPRA terdaftar Nomor IDM000279147 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek.
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. agar dapat mencatatkan penghapusan pendaftaran Merek SUPRA terdaftar Nomor IDM000279147 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelj"ke verklaard*),
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juli 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 Juli 2019;

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 30 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi K-Swiss Inc.;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 4 Juli 2019, dengan mengadili sendiri perkara ini:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat tidak menggunakan Merek SUPRA terdaftar Nomor IDM000279147 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
3. Menyatakan hapus dan/atau menghapuskan pendaftaran Merek SUPRA terdaftar Nomor IDM000279147 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek.
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. agar dapat mencatatkan penghapusan pendaftaran merek Supra

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar Nomor IDM000279147 atas nama Tergugat dari Daftar

Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

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

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan kasasi tanggal 30 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk penghapusan merek manapun pembatalan merek tidak ada keharusan untuk menggugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena pada hakekatnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melaksanakan Putusan Pengadilan Niaga *a quo*. Bahwa *in casu* Merek SUPRA milik Penggugat adalah merek terkenal dan Tergugat tidak berusaha untuk membela kepentingannya walau telah dipanggil secara patut maka gugatan Penghapusan Merek Tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: K-SWISS INC. tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 Juli 2019 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

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

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **K-SWISS INC.**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 Juli 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak menggunakan Merek SUPRA terdaftar Nomor IDM000279147 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
3. Menyatakan hapus dan/atau menghapuskan pendaftaran Merek SUPRA terdaftar Nomor IDM000279147 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. agar dapat mencatatkan penghapusan pendaftaran Merek SUPRA terdaftar Nomor IDM000279147 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

2 ä :d : i .t ip 16 0i0,00

3. Administrasi kasasi..... Rp4.984.000t00

Jumlah..... Rp5.000.000,00

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

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019