



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 161 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:

1. SITI HARDITA SUNDARI, bertempat tinggal di Jalan Raya Sawangan, Gg. Atas, Nomor 23, RT 01/RW 09, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Depok;
2. NY. ROSA SUMAYA, bertempat tinggal di Perumahan Grand Galaxi, Ruko Blok BR1 Nomor 12, Bekasi Selatan;
3. TN. SUHARDI, bertempat tinggal di Jalan Raya Sawangan, Gg. Atas, Nomor 23, RT 01/RW 09, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Depok;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada W.F. Yacob Leurima, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat yang bersekutut dalam Firma Hukum Capax-Rectu Honoris & Associates, berkantor di Jalan Raya Cilincing Nomor 21, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Kojas, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2018;

Para Pemohon Kasasi; L a w a n:

NY. SITI WARDAH, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan VI, Nomor 27 RT. 006/ RW. 005, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichwan Anggawirya, S.Sn., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Mediator, Legal Auditor, Konsultan Kekayaan Intelektual pada kantor Indotrademark, berkantor di STC Senayan, Lantai 3, Nomor 169, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI cq. DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, berkedudukan di

Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8 — 9, Kuningan, Jakarta Selatan;

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:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I mempunyai "iktikad tidak baik" dalam melakukan pendaftaran Merek "Mawar Super Laundry" Nomor IDM000612703, tanggal 16 April 2018, dalam Kelas Barang 3;
3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III turut serta mempunyai "iktikad tidak baik" dengan menyuruh Tergugat I untuk mendaftarkan Merek "Mawar Super Laundry" Nomor IDM000612703, Kelas Barang 3, tanggal 16 April 2018;
4. Menyatakan Merek "Mawar Super Laundry" milik Tergugat I Nomor IDM000612703, tanggal 16 April 2018, Kelas Barang 3, dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk dan taat pada putusan dalam perkara ini dengan mencoret Merek "Mawar Super Laundry" Nomor IDM000612703, tanggal 16 April 2018 dalam Berita Resmi Merek;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengabulkan pendaftaran Merek "Mawar Super Laundry + Lukisan" Nomor Agenda D002017001299, tanggal 10 Januari 2017, Kelas Barang 3 milik Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij' voorraad*), meskipun adanya kasasi, atau peninjauan kembali dari Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoris*):

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 20 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Ny. Siti Wardah tersebut, untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I mempunyai "iktikad tidak baik" dalam melakukan pendaftaran Merek "Mawar Super Laundry" Nomor IDM000612703, tanggal 16 April 2018, dalam Kelas Barang 3;
3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III turut serta mempunyai "iktikad tidak baik" dengan menyuruh Tergugat I untuk mendaftarkan Merek "Mawar Super Laundry" Nomor IDM000612703, Kelas Barang 3, tanggal 16 April 2018;
4. Menyatakan Merek "Mawar Super Laundry" milik Tergugat I Nomor IDM000612703, tanggal 16 April 2018, Kelas Barang 3, dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk dan taat pada putusan dalam perkara ini dengan mencoret Merek "Mawar Super Laundry" Nomor IDM000612703, tanggal 16 April 2018 dalam Berita Resmi Merek;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengabulkan Pendaftaran Merek "Mawar Super Laundry + Lukisan" Nomor Agenda D002017001299, tanggal 10 Januari 2017, Kelas Barang 3 milik Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara kepada sebesar Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 September 2018, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22 Kas/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 27/Pdt.Sus-Merek/2018/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 10 Oktober 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 10 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 20 September 2018; dan
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan kasasi tanggal 10 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 1 November 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 meskipun Tergugat II sebagai pendaftar pertama terhadap Merek Mawar Super Laundry pada Direktorat Jenderal HKI tetapi pendaftarannya tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik dimana merek Tergugat yang mempunyai persamaan keseluruhannya dengan merek milik Penggugat maka sudah tepat *Judex Facti* gugatan pembatalan merek tersebut dapat dikabulkan karena Penggugat sejak bulan Juli 2013 sudah membeli bahan-bahan baku pewangi pakaian ke toko milik saksi Fara Soraya Penggugat telah memproduksi pelicin dan pengharum pakaian sejak bulan Juli 2013 dan berdasarkan bukti P-11 telah ribuan orang sebagai pelanggan Penggugat yang telah mentransfer uang pembelian produksinya melalui pembukuan BCA sejak tahun 2015, 2016 dan 2017 yang membuktikan bahwa Merek milik Penggugat telah dikenal masyarakat di Indonesia;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III turut sebagai penyalur sebagaimana dalam bukti P-10 yaitu bukti transfer uang pembayaran yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III periode pembukuan Bank Central Asia

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BCA) tahun 2015, 2016, dan awal 2017. Sehingga tindakan Para Tergugat untuk mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek Penggugat untuk kepentingan usahanya, mengecoh dan menyesatkan konsumen;

Bahwa Penggugat, sejak tanggal 1 Juni 2013 telah tercatat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pencipta produk Mawar Super Laundry adalah terinspirasi dari nama Penggugat sendiri yaitu Wardah yang dalam bahasa Arab berarti Bunga Mawar. Penggugat juga telah memproduksi pelican, pengharum pakaian sejak Juli 2013;

Bahwa lagipula selain itu alasan-alasan kasasi lainnya mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

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 Para Pemohon Kasasi SITI HARDITA SUNDARI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam 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 6 dari 8 hal. Put. Nomor 161 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;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SITI **HARDITA SUNDARI**, 2. **NY. ROSA SUMAYA**, dan 3. TN. SUHARDI, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Maret 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, 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:

Ketua,

ttd.

ttd

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

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

ttd

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

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

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

Biaya-biaya Kasasi:

2" M : d : k : .	" " " " Rp	6"000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

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

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 161 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)