

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN

Nomor 596 K/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. GOLDEN BATAM RAYA, berkedudukan di Komplek Citra Buana Centre Park, Blok L.1, Kampung Seraya Batam Kepulauan Riau 29432, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roy

Agung Wright, S.H., M.H., Advokat pada "Roy Wright & Partners" Law

Pusing, Perak, **Republik** Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firm, berkantor di Komplek Pergudangan Daan Mogot Eraprima, Blok Q, Nomor 27, Kelurahan Poris Plawat, Kecamatan Cipondoh, Tangerang Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YLI INDUSTRY SDN BHD, berkedudukan di PT. 14504, Persiaran Batu Gajah Perdana 6, Taman Batu Gajah Perdana 31550,

Justisiari Perdana Kusumah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada K & K Advocates-Intellectual Property, berkantor di KMO Building, 5th Floor, Suite 502, Jalan Kyai Maja, Nomor 1, Jakarta-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 596 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Republik

D a n

KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Jakarta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**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)



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Turut Termohon Kasasi;

Indonesia

Agung

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 adalah pengguna pertama dan atau pemilik yang sah atas merek "YLI" dengan semua produk-produknya;
3. Menyatakan Merek "YLI" yang didaftarkan oleh Penggugat dengan Nomor permohonan DID2017011787 dan DID2017002503 adalah sah;
4. Menyatakan merek "YLI" milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000525293 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "YLI" milik Penggugat;
5. Menyatakan merek "YLI" milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000525293 telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;
6. Menyatakan batal Sertifikat Merek "YLI" Nomor IDM000525293 tertanggal 7 Desember 2016 untuk barang/jasa dalam kelas 11 atas nama Tergugat untuk barang/jasa dalam kelas 11 atas nama Tergugat dan atau setidaknya tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek "YLI" milik Tergugat;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus dan/atau mencoret pencatatan/pendaftaran merek "YLI" berdasarkan Sertifikat Merek "YLI" nomor IDM000525293 tertanggal tanggal 7 Desember 2016 untuk barang/jasa dalam kelas 11 atas nama Tergugat nomor IDM000525293 tertanggal tanggal 7 Desember 2016 untuk barang/jasa dalam kelas 11

Indonesi

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 596 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Republik

atas nama Tergugat dalam Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya;

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat merek "YLI" yang dimohonkan pendaftarannya dengan nomor: DID2017011787 dan DID2017002503 atas nama Penggugat (YLI INDUSTRY SDN BHD);
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini;

hkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**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)

kam



10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et a bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 44/Pdt.Sus.Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk saeluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat adalah pengguna pertama dan pemilik yang sah atas merek "YLI" yang di daftarkan oleh Penggugat dengan Nomor IDM000525293 dan DID2017002503 adalah sah;

3. Menyatakan merek "YLI" yang didaftarkan oleh Penggugat dengan Nomor permohonan DID000525293 dan DID 2017002503 adalah sah;

4. Menyatakan merek "YLI" milik Tergugat berdasarkan sertifikat merek Nomor IDM000525293 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "YLI" milik Penggugat;

5. Menyatakan merek "YLI" milik Tergugat berdasarkan setifikat Nomor IDM000525293 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;

6. Membatalkan merek "YLI" untuk barang/jasa dalam kelas 11 sebagaimana tercatat dalam sertifikat merek "YLI" Nomor IDM000525293 tertanggal 07 Desember 2016 atas nama Tergugat;

7. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat) untuk menghapus dan mencoret merek

"YLI" milik Tergugat berdasarkan sertifikat merek "YLI" Nomor IDM000525293 untuk barang/jasa dalam kelas 11 dari Daftar Umum Merek dan mengumunkan dalam Berita Resmi Merek;

8. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan hak Azazi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat) untuk menerima permohonan pendaftaran merek "YLI" yang dimohonkan oleh Penggugat dengan Nomor

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 596 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Republik

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



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendaftaran Nomor DID2017011787 dan Nomor DID2017002503 atas melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 **Indonesia** Februari 2018 nama YLI Industry SDN BHD (Penggugat);

9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; **Agung**
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini di perhitungkan sebesar Rp4.216.000,00 (empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dengan dberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Februari 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi

Republik

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 44/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, 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 26 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:
Memori Kasasi I:

Agung

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula

- Tergugat; **Indonesia**
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Pst. tanggal 13 Desember 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

hkamah

Republik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Agung

Indonesia

dalam perkara ini;

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

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Maret 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 26 Februari 2018 dan kontra memori tanggal 26 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai sah- tidak sahnya pendaftaran merek YLI yang terdaftar atas nama Pemohon Kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa pendaftaran merek YLI milik Pemohon Kasasi dilakukan dengan iktikad tidak baik karena merek YLI terdaftar atas nama Pemohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek YLI yang terkenal milik Termohon Kasasi, karena itu merek YLI terdaftar atas nama Pemohon Kasasi harus dibatalkan;
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa merek YLI terdaftar atas nama Pemohon Kasasi telah

Agung

Indonesi

diajukan penarikan dan pembatalan sebelum gugatan *a quo* didaftarkan oleh Termohon Kasasi sehingga seharusnya gugatan *a quo* ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan pasal 20 dan 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas

Agung
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)

kam

Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Daftar Umum Merek; terkenal milik pihak lain, maka pendaftaran merek tersebut harus dibatalkan;

Agung

- 5. Bahwa terbukti merek YLI terdaftar atas nama Pemohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek YLI terkenal milik Termohon Kasasi, sehingga sudah tepat merek YLI terdaftar atas nama Pemohon Kasasi harus dibatalkan;
- 6. Bahwa tidak ada bukti sah menunjukkan bahwa merek YLI terdaftar atas nama Pemohon Kasasi telah dicoret oleh Turut Termohon Kasasi dari



hkamah

Republik

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 Pemohon Kasasi: PT. GOLDEN BATAM RAYA 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 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 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:

hkamah

Republik

- 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. GOLDEN BATAM RAYA** tersebut;
 - 2. 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 19 Juli 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Indonesia

Indonesi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**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)

kam

Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,
Agung Indonesia

M.H., 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 oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

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

Ttd./

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

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Republik

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi..... Rp 5.000,00

Indonesi

3. Administrasi kasasi..... Rp5.489.000,00

Jumlah Rp5.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

hkamah

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 596 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Republik

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

