



PUTUSAN

Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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 antara:

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE, diwakili oleh Ketua Umum Dr. Ir. Muhammad Taufiq, S.H., M.Sc., berkedudukan di Jalan Merak Nomor 10, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ludyanto, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 3 i&j, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ISSOEBIANTORO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Trijaya 6/137, RT 035 RW 008, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
2. **SITI RUWIATUN**, bertempat tinggal di Jalan Letjen Haryono Nomor 80, RT 034, RW 008, Kelurahan/Desa Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
3. **DANY PRIMASARI NARENDRANI**, bertempat tinggal di Jalan Letjen Haryono Nomor 80, RT 034, RW 008, Kelurahan/Desa Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
4. **BAGUS RIZKI DINARWAN**, bertempat tinggal di Tanjungrejo, RT 004/RW 002, Kelurahan/Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
5. **ARYO BAGUS YOGA SATRIO**, bertempat tinggal di Jalan Panjaitan, Nomor 18, RT 043, RW 015,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukriyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Margatama, Blok A. 10, Perum Griya Margatama Asri, Kota Madiun, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2020;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA *cq* **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA** *cq* **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** *cq* **DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, 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 Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama "Persaudaraan Setia Hati Terate" merupakan nama badan hukum dari perkumpulan Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat selaku pemilik sesungguhnya yang sah dan beritikad baik dari seluruh Merek Dagang/Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate;
4. Menyatakan Merek Dagang/Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate atas nama Penggugat merupakan bagian dari nama perkumpulan Penggugat, yaitu Persaudaraan Setia Hati Terate;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Merek Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate atas nama Penggugat sebagai Merek Jasa terkenal;
6. Menyatakan Merek Jasa Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142233 Kelas 41 dan Merek Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142231 Kelas 41 atas nama Tergugat I dan Merek Dagang Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142232 atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V identik dan sama dengan nama perkumpulan Penggugat, yaitu Persaudaraan Setia Hati Terate;
7. Menyatakan Merek Jasa Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142233 Kelas 41 dan Merek Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142231 Kelas 41 atas nama Tergugat I dan Merek Dagang Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142232 atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memiliki persamaan secara keseluruhannya dengan Merek Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate atas nama Penggugat sebagai Merek Jasa terkenal;
8. Menyatakan Merek Jasa Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142233 Kelas 41 dan Merek Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142231 Kelas 41 atas nama Tergugat I dan Merek Dagang Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142232 atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah diajukan dengan itikad tidak baik;
9. Membatalkan pendaftaran Merek Jasa Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142233 Kelas 41 dan pendaftaran Merek Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142231 Kelas 41 atas nama Tergugat I dan Merek Dagang Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142232 atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;
10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap keputusan ini dengan mencoret dan menghapus pendaftaran Merek Jasa Setia Hati

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terate Nomor Registrasi IDM000142233 Kelas 41 dan pendaftaran Merek Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142231 Kelas 41 atas nama Tergugat I dan pendaftaran Merek Dagang Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142232 atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;

11. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Surabaya melalui Majelis Hakim Niaga yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

- Eksepsi *obscuur libel*;
- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *dilatoria*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby., tanggal 19 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan agar Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp4.175.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 19 Maret 2020, terhadap putusan tersebut

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.Sus-HKI.Merek/2019/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 16 April 2020;

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 16 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- a. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby., tanggal 19 Maret 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama "Persaudaraan Setia Hati Terate" merupakan nama badan hukum dari perkumpulan Pemohon Kasasi/Penggugat;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat selaku pemilik sesungguhnya yang sah dan beritikad baik dari seluruh Merek Dagang/Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate;
4. Menyatakan Merek Dagang/Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan bagian dari nama perkumpulan Pemohon Kasasi/Penggugat, yaitu Persaudaraan Setia Hati Terate;
5. Menyatakan Merek Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Merek Jasa terkenal;
6. Menyatakan Merek Jasa Setia Hati Terate Nomor Registrasi

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000142233 Kelas 41 dan Merek Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142231 Kelas 41 atas nama Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Merek Dagang Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142232 atas nama Termohon Kasasi II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Tergugat IV dan Termohon Kasasi V/Tergugat V identik dan sama dengan nama perkumpulan Pemohon Kasasi/Penggugat, yaitu Persaudaraan Setia Hati Terate;

7. Menyatakan Merek Jasa Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142233 Kelas 41 dan Merek Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142231 Kelas 41 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat I dan Merek Dagang Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142232 atas nama Termohon Kasasi II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Tergugat IV dan Termohon Kasasi V/Tergugat V memiliki persamaan secara keseluruhannya dengan Merek Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate atas nama Penggugat sebagai Merek Jasa terkenal;
8. Menyatakan Merek Jasa Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142233 Kelas 41 dan Merek Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142231 Kelas 41 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat I dan Merek Dagang Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142232 atas nama Termohon Kasasi II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Tergugat IV dan Termohon Kasasi V/Tergugat V telah diajukan dengan itikad tidak baik;
9. Membatalkan pendaftaran Merek Jasa Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142233 Kelas 41 dan pendaftaran Merek Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142231 Kelas 41 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat I dan Merek Dagang Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142232 atas nama Termohon Kasasi II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Tergugat IV dan Termohon

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi V/Tergugat V dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;

10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap keputusan ini dengan mencoret dan menghapus pendaftaran Merek Jasa Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142233 Kelas 41 dan pendaftaran Merek Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142231 Kelas 41 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat I dan Merek Dagang Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor Registrasi IDM000142232 atas nama Termohon Kasasi II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Tergugat IV dan Termohon Kasasi V/Tergugat V dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;

11. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon kiranya agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 6 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Muhammad Taufiq selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate masa bakti 2016-2021 berdasarkan Keputusan Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terate Nomor 06/PL-PSHT/III/2016 tanggal 11 Maret 2016, telah dinonaktifkan selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate berdasarkan Surat Keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor 001/SK/ML-PSHT.000/IX/2017 tanggal 21 September 2017, oleh karenanya Para Tergugat yang menerima pengalihan hak atas merek terdaftar yaitu Merek Jasa Setia Hati Terate dan Merek Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate adalah sebagai pemegang hak merek dagang/jasa *a quo*, lagi pula Para Tergugat tidak terbukti menerima royalti atau keuntungan sehingga Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka 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 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:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE** 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 Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

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

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

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

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp	4.980.000,00 +
Jumlah		Rp5.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021