



**PUTUSAN**

Nomor 606 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 SUPRA TERATAI METAL**, yang diwakili oleh Presiden Direktur PT Supra Teratai Metal, Herman Utama, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 50, Neglasari, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ludyanto, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan dan kawan, Para Advokat pada Law Offices Ludyanto, S.H., & Associates, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 3-i & j, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT WIHARTA PRAMETAL**, yang diwakili oleh Direktur PT Wiharta Prametal, Sastro Komarjono, berkedudukan di Dusun Karangasem, Kelurahan Karangandong, Kecamatan Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, yang merupakan Penerus Hak dari Pemilik Sebelumnya, yakni Sdr. Adi Wijaya Komarjono, dalam hal ini memberi kuasa kepada Uus Mulyaharja, S.E., S.H., M.H., Cla., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Law Office Mulya-Mulia & Partners, berkantor di BNL PATENT Buliding, Jalan Ngagel Jaya Nomor 40, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017;
2. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, Cq DIREKTORAT MEREK**, yang diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman, S.H., M.M., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-HKI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Supanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan dan kawan, Kasubdit. Pelayanan Hukum dan Fasilitas KBM, berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2017;

Para 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 bahwa Penggugat adalah sebagai Pemilik Hak eksklusif atas Merek Dagang Merek Dagang "Star & Logo Bintang" di Direktorat Merek dibawah Daftar Nomor IDM000120263 pada tanggal 10 Mei 2007 untuk melindungi jenis barang Kelas 06, yakni antara lain: "Pipa Stainless Steel terbuat dari besi stainless steel (anti karat)" yang telah diperpanjang dibawah Nomor R008802/2014 tanggal 15 Juli 2014 dan juga Pendaftaran Merek Dagang Blue Star Agenda Nomor D002014029330 tanggal 25 Juni 2014;
3. Menyatakan bahwa Pendaftaran Merek Dagang Green Star Daftar Nomor IDM000513150, Merek Dagang Red Star Daftar Nomor IDM000513223 dan Merek Dagang Blue Star Daftar Nomor IDM000540526 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan dengan Merek Dagang Star & Logo Bintang Kelas 6 Daftar Nomor IDM000120263 atas nama Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu;
4. Menyatakan bahwa Pendaftaran Merek Dagang Green Star Daftar Nomor IDM000513150, Merek Dagang Red Star Daftar Nomor IDM000513223 dan Merek Dagang Blue Star Daftar Nomor IDM000540526 atas nama Tergugat I telah dilandasi oleh itikad tidak baik, karena merupakan hasil peniruan/jiplakan dari Merek Dagang Star

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-HKI/2018

#### 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

& Logo Bintang Kelas 6 Daftar Nomor IDM000120263 atas nama Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu;

5. Membatalkan Pendaftaran Merek Dagang Green Star Daftar Nomor IDM000513150, Merek Dagang Red Star Daftar Nomor IDM000513223 dan Merek Dagang Blue Star Daftar Nomor IDM000540526 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Tergugat II (Direktorat Merek) untuk melaksanakan isi Putusan ini dengan mencatat pembatalan Merek Dagang Green Star Daftar Nomor IDM000513150, Merek Dagang Red Star Daftar Nomor IDM000513223 dan Merek Dagang Blue Star Daftar Nomor IDM000540526 atas nama Tergugat I dan mencoret dalam Daftar Umum Direktorat Merek;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk mendaftarkan Merek Dagang Blue Star Agenda Nomor D002014029330 Kelas 6 tanggal 25 Juni 2014 atas nama Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*ic* tidak mengikutsertakan Adi Wijaya Komarjono);
- Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*ic* tidak mengikutsertakan/mencantumkan Pemerintah Republik Indonesia);
- Eksepsi gugatan *obscuur libel* (gugatan tidak jelas);
- Eksepsi gugatan *obscuur libel* (gugatan tidak jelas karena keliru/tidak lengkap mencantumkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis);

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan kurang pihak;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-HKI/2018

#### 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)



Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 05/Pdt.Sus.HKI/MERK/2017/PN Niaga.Sby., tanggal 23 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 2017, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merek/2017/PN Niaga Surabaya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 13 November 2017;

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 13 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus.HKI/Merek/2017/PN Niaga.Sby., tanggal 23 Oktober 2017;



## Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Pemilik Hak eksklusif atas Merek Dagang Merek Dagang “Star & Logo Bintang” di Direktorat Merek dibawah Daftar Nomor IDM000120263 pada tanggal 10 Mei 2007 untuk melindungi jenis barang Kelas 06, yakni antara lain: “Pipa Stainless Steel terbuat dari besi stainless steel (anti karat)” yang telah diperpanjang dibawah Nomor R008802/2014 tanggal 15 Juli 2014 dan juga Pendaftaran Merek Dagang Blue Star Agenda Nomor D002014029330 tanggal 25 Juni 2014;
3. Menyatakan bahwa Pendaftaran Merek Dagang Green Star Daftar Nomor IDM000513150, Merek Dagang Red Star Daftar Nomor IDM000513223 dan Merek Dagang Blue Star Daftar Nomor IDM000540526 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan dengan Merek Dagang Star & Logo Bintang Kelas 6 Daftar Nomor IDM000120263 atas nama Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu;
4. Menyatakan bahwa Pendaftaran Merek Dagang Green Star Daftar Nomor IDM000513150, Merek Dagang Red Star Daftar Nomor IDM000513223 dan Merek Dagang Blue Star Daftar Nomor IDM000540526 atas nama Tergugat I telah dilandasi oleh itikad tidak baik, karena merupakan hasil peniruan/jiplakan dari Merek Dagang Star & Logo Bintang Kelas 6 Daftar Nomor IDM000120263 atas nama Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu;
5. Membatalkan Pendaftaran Merek Dagang Green Star Daftar Nomor IDM000513150, Merek Dagang Red Star Daftar Nomor IDM000513223 dan Merek Dagang Blue Star Daftar Nomor IDM000540526 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Tergugat II (Direktorat Merek) untuk melaksanakan isi Putusan ini dengan mencatat pembatalan Merek Dagang Green Star Daftar Nomor IDM000513150, Merek Dagang Red Star Daftar Nomor IDM000513223 dan Merek Dagang Blue Star Daftar Nomor

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-HKI/2018



IDM000540526 atas nama Tergugat I dan mencoret dalam Daftar Umum Direktorat Merek;

7. Memerintahkan Tergugat II untuk mendaftarkan Merek Dagang Blue Star Agenda Nomor D002014029330 Kelas 6 tanggal 25 Juni 2014 atas nama Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 30 November 2017 dan 14 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 10 November 2017 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 29 November 2017 dan 14 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan pendaftar pertama dari Merek Dagang "Star & Logo Bintang" di daftar Nomor IDM000120263 Kelas 6 dan mendapat perlindungan merek sejak tanggal 15 Juli 2004;
- Bahwa merek dagang Penggugat "Star & Logo Bintang" terdiri dari kata "Star" dengan logo bintang berwarna biru, sedangkan Blue Star yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "Bintang Biru", sehingga apabila dilihat secara visual sama-sama mengesankan "Bintang Biru";
- Disamping itu kata pokok yang menonjol pada kedua merek tersebut adalah Star, sedangkan kata "Blue" pada merek Blue Star milik Termohon Kasasi hanya menunjukkan kata keterangan dan tambahan variasi yang tidak dapat dianggap sebagai daya pembeda dengan merek Star & Logo Bintang berwarna biru;



- Pada kedua merek milik Penggugat dan Tergugat ada persamaan pada unsur bunyi Star pada kata Star dengan Blue Star, Green Star, Red Star, lagi pula terdapat persamaan untuk melindungi pada jenis barang yaitu sama-sama merupakan produk pipa dari logam sehingga pendaftar merek Tergugat Blue Star, Green Star, Red Star yang terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat Star & Logo Bintang warna biru milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu, dimana Tergugat mengetahui bahwa merek Star & Logo Bintang Biru sudah beredar di pasaran dan Tergugat pernah memesan atau melakukan pembelian-pembelian produk pipa Penggugat dengan merek Star & Logo Bintang sehingga terdapat itikad tidak baik dari Tergugat mendaftar merek Blue Star, Green Star, Red Star, karena akan menyesatkan konsumen, tentang asal usul dan kualitas barang, seakan-akan merek milik Tergugat berasal dari atau pengembangan dari merek milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SUPRA TERATAI METAL tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus.HKI/MERK/2017/PN Niaga.Sby., tanggal 23 Oktober 2017 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, Para 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 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:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SUPRA TERATAI METAL** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus.HKI/ MERK/2017/PN Niaga.Sby., tanggal 23 Oktober 2017;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Pemilik Hak eksklusif atas Merek Dagang Merek Dagang “Star & Logo Bintang” di Direktorat Merek dibawah Daftar Nomor IDM000120263 pada tanggal 10 Mei 2007 untuk melindungi jenis barang Kelas 06, yakni antara lain: “Pipa Stainless Steel terbuat dari besi stainless steel (anti karat)” yang telah diperpanjang dibawah Nomor R008802/2014 tanggal 15 Juli 2014 dan juga Pendaftaran Merek Dagang Blue Star Agenda Nomor D002014029330 tanggal 25 Juni 2014;
3. Menyatakan bahwa Pendaftaran Merek Dagang Green Star Daftar Nomor IDM000513150, Merek Dagang Red Star Daftar Nomor IDM000513223 dan Merek Dagang Blue Star Daftar Nomor IDM000540526 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan dengan Merek Dagang Star & Logo Bintang Kelas 6 Daftar Nomor IDM000120263 atas nama Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu;
4. Menyatakan bahwa Pendaftaran Merek Dagang Green Star Daftar Nomor IDM000513150, Merek Dagang Red Star Daftar Nomor IDM000513223 dan Merek Dagang Blue Star Daftar Nomor IDM000540526 atas nama Tergugat I telah dilandasi oleh itikad tidak baik, karena merupakan hasil peniruan/jiplakan dari Merek Dagang Star & Logo Bintang Kelas 6 Daftar Nomor IDM000120263 atas nama Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu;
5. Membatalkan Pendaftaran Merek Dagang Green Star Daftar Nomor IDM000513150, Merek Dagang Red Star Daftar Nomor IDM000513223 dan Merek Dagang Blue Star Daftar Nomor IDM000540526 atas nama



Tergugat I dalam Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Tergugat II (Direktorat Merek) untuk melaksanakan isi Putusan ini dengan mencatat pembatalan Merek Dagang Green Star Daftar Nomor IDM000513150, Merek Dagang Red Star Daftar Nomor IDM000513223 dan Merek Dagang Blue Star Daftar Nomor IDM000540526 atas nama Tergugat I dan mencoret dalam Daftar Umum Direktorat Merek;

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., 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

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

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

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	:	Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2002