



PUTUSAN

Nomor 1006 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 memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SUPRA TERATAI METAL, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Herman Utama, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda, Nomor 50, Neglasari, Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ludyanto, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ludyanto, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 3 i&j, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

L a w a n:

1. **PT WIHARTA PRAMETAL**, yang diwakili oleh Direktur, Sastro Komarjono, berkedudukan di Dusun Karangasem, Desa/Kelurahan Karangandong, Kecamatan Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Uus Mulyaharja, S.H., M.H., M.Kn., Cla. dan kawan-kawan, Para Advokat pada MMP Law Firm, beralamat di Menara IGS, Jalan Embong Gayam, Nomor 17, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020;

2. **ADI WIJAYA KOMARJONO**, bertempat tinggal di Bukit Telaga Golf TA 4, Nomor 9.A, RT 003, RW 004, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II;

D a n:

PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA *cq.* **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI**

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 dahulu sebagai Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar tidak mendaftarkan dan atau menolak permohonan pendaftaran Merek Dagang atas nama Tergugat II:
 - a) BLUE STAR Agenda Nomor D002016054921 Kelas 6
 - b) BLUE STAR Agenda Nomor D002016054884 Kelas 6
 - c) LOGO STAR Agenda Nomor D002016054933 Kelas 6
 - d) LOGO STAR Agenda Nomor D002016054896 Kelas 6

Atau, setidaknya-tidaknya menghentikan sementara proses pendaftaran keempat merek tersebut hingga pemeriksaan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat selaku pendaftar pertama serta pemilik yang sah dan beritikad baik atas Merek Dagang "STAR & LOGO BINTANG" dibawah Nomor Registrasi IDM000120263 untuk perlindungan jenis barang di kelas 6 (Pipa *stainless steel* terbuat dari besi *stainless steel*) yang telah terdaftar di Kantor Turut Tergugat sejak tanggal 15 Juli 2004;
3. Menyatakan Merek Dagang Tergugat I dan Tergugat II dibawah ini memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "STAR + LOGO BINTANG" atas nama Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1006 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

huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- a) RED STAR Nomor Registrasi IDM000638496 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - b) BLUE STAR Nomor Registrasi IDM000625425 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - c) STAR FLOWER Nomor Registrasi IDM000492034 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - d) STAR WORLD Nomor Registrasi IDM000500522 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - e) STAR BOAT Nomor Registrasi IDM000500500 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - f) FIVESTAR Nomor Registrasi IDM000492033 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - g) BLUE STAR Nomor Registrasi IDM000636488 Kelas 6 atas nama Adi Wijaya Komarjono;
 - h) STAR BLUE Nomor Registrasi IDM000492033 Kelas 6 atas nama Adi Wijaya Komarjono;
4. Menyatakan Pendaftaran Merek-Merek Dagang Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas telah diajukan dengan iktikad tidak baik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis layak dibatalkan dari Daftar Umum Merek, Pendaftaran Merek-Merek Tergugat I dan Tergugat II, yaitu:
- a) RED STAR Nomor Registrasi IDM000638496 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - b) BLUE STAR Nomor Registrasi IDM000625425 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - c) STAR FLOWER Nomor Registrasi IDM000492034 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1006 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

- d) STAR WORLD Nomor Registrasi IDM000500522 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - e) STAR BOAT Nomor Registrasi IDM000500500 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - f) FIVESTAR Nomor Registrasi IDM000492033 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - g) BLUE STAR Nomor Registrasi IDM000636488 Kelas 6 atas nama Adi Wijaya Komarjono;
 - h) STAR BLUE Nomor Registrasi IDM000492033 Kelas 6 atas nama Adi Wijaya Komarjono;
5. Membatalkan Pendaftaran Merek-Merek Dagang Tergugat I dan Tergugat II, yaitu:
- a) RED STAR Nomor Registrasi IDM000638496 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - b) BLUE STAR Nomor Registrasi IDM000625425 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - c) STAR FLOWER Nomor Registrasi IDM000492034 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - d) STAR WORLD Nomor Registrasi IDM000500522 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - e) STAR BOAT Nomor Registrasi IDM000500500 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - f) FIVESTAR Nomor Registrasi IDM000492033 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - g) BLUE STAR Nomor Registrasi IDM000636488 Kelas 6 atas nama Adi Wijaya Komarjono;
 - h) STAR BLUE Nomor Registrasi IDM000492033 Kelas 6 atas nama Adi Wijaya Komarjono;

berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena merek Para Tergugat memiliki persamaan

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang “STAR + LOGO BINTANG” atas nama Penggugat *juncto* Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena Para Tergugat beriktikad tidak baik;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap keputusan ini dengan mencoret dan membatalkan pendaftaran Merek-Merek Dagang Tergugat I dan Tergugat II yang mengandung unsur kata “STAR” yaitu:

- a) RED STAR Nomor Registrasi IDM000638496 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
- b) BLUE STAR Nomor Registrasi IDM000625425 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
- c) STAR FLOWER Nomor Registrasi IDM000492034 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
- d) STAR WORLD Nomor Registrasi IDM000500522 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
- e) STAR BOAT Nomor Registrasi IDM000500500 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
- f) FIVESTAR Nomor Registrasi IDM000492033 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
- g) BLUE STAR Nomor Registrasi IDM000636488 Kelas 6 atas nama Adi Wijaya Komarjono;
- h) STAR BLUE Nomor Registrasi IDM000492033 Kelas 6 atas nama Adi Wijaya Komarjono;

dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II 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

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1006 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

memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Eksepsi surat kuasa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili PT Supra Teratai Metal dalam mengajukan gugatan pembatalan merek;
2. Eksepsi gugatan *obscuur libel* (tidak jelas);
3. Eksepsi gugatan Penggugat bersifat *premature*;

Tergugat II:

- A. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
- B. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- C. Gugatan Penggugat prematur;

Turut Tergugat:

1. Komulasi gugatan terlarang;
2. Surat kuasa Penggugat tidak sah;
3. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
4. Gugatan *error in objecto*;
5. Gugatan Penggugat prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus. HKI/Merek/2020/PN Niaga Sby, tanggal 9 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.865.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II pada tanggal 9 September 2020 dan tidak dihadiri oleh

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Turut Tergugat yang isi putusannya diberitahukan pada tanggal 16 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Kasasi/HaKI/2020/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-HKI. Merek/2020/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 November 2020;

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, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Sby, tanggal 9 September 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat selaku pendaftar pertama serta pemilik yang sah dan beriktikad baik atas Merek Dagang "STAR & LOGO BINTANG" di bawah Nomor Registrasi IDM000120263 untuk perlindungan jenis barang di kelas 6 (Pipa *stainless steel* terbuat dari besi *stainless steel*) yang telah terdaftar di Kantor Turut Tergugat sejak tanggal 15 Juli 2004;
3. Menyatakan Merek Dagang Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II di bawah ini memiliki persamaan pada pokoknya

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1006 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

dengan merek "STAR + LOGO BINTANG" atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- a) RED STAR Nomor Registrasi IDM000638496 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - b) BLUE STAR Nomor Registrasi IDM000625425 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - c) STAR FLOWER Nomor Registrasi IDM000492034 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - d) STAR WORLD Nomor Registrasi IDM000500522 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - e) STAR BOAT Nomor Registrasi IDM000500500 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - f) FIVESTAR Nomor Registrasi IDM000492033 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - g) BLUE STAR Nomor Registrasi IDM000636488 Kelas 6 atas nama Adi Wijaya Komarjono;
 - h) STAR BLUE Nomor Registrasi IDM000492033 Kelas 6 atas nama Adi Wijaya Komarjono;
4. Menyatakan Pendaftaran Merek-Merek Dagang Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II tersebut di atas telah diajukan dengan Itikad tidak baik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis layak dibatalkan dari Daftar Umum Merek, Pendaftaran Merek-Merek Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II, yaitu:
- a) RED STAR Nomor Registrasi IDM000638496 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - b) BLUE STAR Nomor Registrasi IDM000625425 Kelas 6 atas nama PT

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1006 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

- Wiharta Prametal;
- c) STAR FLOWER Nomor Registrasi IDM000492034 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - d) STAR WORLD Nomor Registrasi IDM000500522 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - e) STAR BOAT Nomor Registrasi IDM000500500 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - f) FIVESTAR Nomor Registrasi IDM000492033 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - g) BLUE STAR Nomor Registrasi IDM000636488 Kelas 6 atas nama Adi Wijaya Komarjono;
 - h) STAR BLUE Nomor Registrasi IDM000492033 Kelas 6 atas nama Adi Wijaya Komarjono;
5. Membatalkan Pendaftaran Merek-Merek Dagang Termohon Kasasi I/ Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II, yaitu:
- a) RED STAR Nomor Registrasi IDM000638496 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - b) BLUE STAR Nomor Registrasi IDM000625425 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - c) STAR FLOWER Nomor Registrasi IDM000492034 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - d) STAR WORLD Nomor Registrasi IDM000500522 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - e) STAR BOAT Nomor Registrasi IDM000500500 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - f) FIVESTAR Nomor Registrasi IDM000492033 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
 - g) BLUE STAR Nomor Registrasi IDM000636488 Kelas 6 atas nama Adi Wijaya Komarjono;
 - h) STAR BLUE Nomor Registrasi IDM000492033 Kelas 6 atas nama Adi Wijaya Komarjono;
- berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena merek Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang "STAR + LOGO BINTANG" atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat *juncto* Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena Para Termohon Kasasi/Tergugat beritikad tidak baik;

6. Memerintahkan Turut Termohon Kasasai/Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap keputusan ini dengan mencoret dan membatalkan pendaftaran Merek-Merek Dagang Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II yang mengandung unsur kata "STAR" yaitu:

- a) RED STAR Nomor Registrasi IDM000638496 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
- b) BLUE STAR Nomor Registrasi IDM000625425 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
- c) STAR FLOWER Nomor Registrasi IDM000492034 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
- d) STAR WORLD Nomor Registrasi IDM000500522 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
- e) STAR BOAT Nomor Registrasi IDM000500500 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
- f) FIVESTAR Nomor Registrasi IDM000492033 Kelas 6 atas nama PT Wiharta Prametal;
- g) BLUE STAR Nomor Registrasi IDM000636488 Kelas 6 atas nama Adi Wijaya Komarjono;
- h) STAR BLUE Nomor Registrasi IDM000492033 Kelas 6 atas nama Adi Wijaya Komarjono;

dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt.Sus-HKI/2021



hukumnya;

7. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II 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 tanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 16 November 2020 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 3 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan berikut:

Bahwa oleh karena ternyata pada saat ini permohonan pendaftaran merek dari Tergugat I dan Tergugat II masih dalam proses pemeriksaan pada kantor Turut Tergugat dan belum ada kepastian dari putusan Komisi Banding Merek pada Direktorat Kekayaan Intelektual mengenai apakah permohonan pendaftaran merek tersebut diterima atau ditolak oleh Turut Tergugat. Lagi pula merek tersebut belum terdaftar secara resmi, maka oleh karena itu maka gugatan pembatalan merek terdaftar yang diajukan Penggugat berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *a quo* adalah terlalu dini (*prematur*) dan tidak memenuhi syarat formal, sehingga gugatan Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu gugatan Penggugat juga adalah kabur, karena materi

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat dalam Provisi adalah pada prinsipnya juga ada dalam materi tuntutan Penggugat dalam pokok perkara, sehingga juga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SUPRA TERATAI METAL dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Sby, tanggal 9 September 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II berada di pihak yang kalah, maka 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 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 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Sby, tanggal 9 September 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., 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 Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

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

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a l	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 195908201984031002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1006 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)