



**PUTUSAN**

Nomor 808 K/Pdt.Sus-HKI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (gugatan pembatalan merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HUBEI YULI ABRASIVE BELTS GROUP CO., LTD.**, yang diwakili oleh Presiden Direktur (Perwakilan Resmi) Li Shanyu, berkedudukan di Nomor 218, Yuli Avenue, Tongcheng County 437400, Hubei Province, Cina, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Assegaf, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Pacific Patent Multiglobal, Dipo Business Center, Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51-52, Jakarta Pusat 10260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT SUKSES BERSAMA AMPLASINDO**, yang diwakili oleh Direktur Johan Nyoto, berkedudukan di LTC , Glodok, Lantai GF 2 Blok C12 Nomor 1, Jalan Hayam Wuruk Nomor 127, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat 11180, dalam hal ini memberi kuasa kepada Uus Mulyaharja, S.E., S.H., M.H., M.Kn., Cla, dan kawan, Para Advokat, berkantor di BNL Patent Building, Jalan Ngagel Jaya Nomor 40, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya 60283, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2019;

Termohon Kasasi;

**D a n:**

1. **JOHNY BINTORO NJOTO**, bertempat tinggal di Jalan Griyo Mapan Selatan FB-I/20, RT 41, RW 05, Tropodo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt.Sus-HKI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Uus Mulyaharja, S.E., S.H., M.H., M.Kn., Cla, dan kawan, Para Advokat, berkantor di BNL Patent Building, Jalan Ngagel Jaya Nomor 40, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya 60283, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2019;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940;

Para 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 Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek "SHARPNESS + Logo" yang terkenal di Indonesia maupun di dunia internasional, oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek "SHARPNESS + Logo";
3. Menyatakan merek "SHARPNESS + Logo" daftar Nomor IDM000382156 milik Tergugat, didaftarkan dengan iktikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek "SHARPNESS + Logo" milik Penggugat;
4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "SHARPNESS + Logo" daftar Nomor IDM000382156 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt.Sus-HKI/2019

#### 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

kepada Turut Tergugat II, untuk mencoret pendaftaran merek "SHARPNESS + Logo" daftar Nomor IDM000382156 atas nama Tergugat dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;

6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk kepada putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- A. Eksepsi gugatan telah lewat waktu (*daluarsa*);
- B. Eksepsi gugatan Para Penggugat "*ne bis in idem*";
- C. Eksepsi gugatan salah sasaran (*error in persona*);
- D. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consertum*);
- E. Eksepsi gugatan Para Penggugat "*permatum*" (*dilatoria exceptie*) karena masih ada hak atas ciptaan seni logo Sharpness Nomor 056879 yang terdaftar terlebih dahulu dan masih berlaku masa perlindungannya;
- F. Eksepsi Penggugat yang tidak dilengkapi Akta Perubahan Jabatan Presiden Direktur tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan merek;
- G. Eksepsi Penggugat yang tidak dilengkapi dengan bukti pengajuan permohonan pendaftaran merek di Indonesia tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan merek;
- H. Eksepsi surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak diterjemahkan oleh penterjemah tersumpah;
- I. Eksepsi objek gugatan tidak dapat dieksekusi (*non executable*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- A. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consertum*);
- B. Eksepsi gugatan telah lewat waktu (*daluarsa*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt.Sus-HKI/2019

#### 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan Penggugat lewat waktu (kadaluarsa);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 20 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

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

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat HUBEI YULI ABRASIVE BELTS GROUP CO., LTD untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 20 Februari 2019, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 18 Maret 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi telah disampaikan kepada:

1. Tergugat dan Turut Tergugat I pada tanggal 5 April 2019;
2. Turut Tergugat II tanggal 22 Maret 2019, kemudian Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 Mei 2019;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt.Sus-HKI/2019

#### 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

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 18 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Asal untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eskespi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek "SHARPNESS + Logo" yang terkenal di Indonesia maupun di dunia internasional, oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek "SHARPNESS + Logo";
3. Menyatakan merek "SHARPNESS + Logo" daftar Nomor IDM000382156 atas nama Tergugat, didaftarkan dengan iktikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek "SHARPNESS + Logo" milik Penggugat;
4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "SHARPNESS + Logo" daftar Nomor IDM000382156 dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Turut Tergugat II, untuk mencoret pendaftaran merek "SHARPNESS + Logo" daftar Nomor IDM000382156 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt.Sus-HKI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk kepada putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung *cq* Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai status merek SHARPNESS + Logo milik Pemohon Kasasi, merek mana menurut Pemohon Kasasi adalah merek terkenal, sedangkan merek SHARPNESS + Logo terdaftar atas nama Termohon Kasasi, menurut Pemohon Kasasi, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Pemohon Kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menunjukkan adanya sertifikat pendaftaran merek miliknya di China dan beberapa negara lain yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi sehingga merek SHARPNESS + Logo milik Pemohon Kasasi bukan merek terkenal dan karena itu tuntutan Pemohon Kasasi untuk membatalkan merek milik Termohon Kasasi karena adanya persamaan pada pokoknya adalah dalil yang tidak berdasar alasan sah;
3. Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan Pemohon Kasasi bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat karena tanpa alasan sah mengesampingkan sejumlah alat bukti tertulis yang menunjukkan bahwa merek SHARPNESS + Logo milik Pemohon Kasasi telah terdaftar di China dan beberapa negara jauh hari sebelum merek SHARPNESS + Logo terdaftar pada Turut Termohon Kasasi II;
4. Bahwa merek milik Termohon Kasasi memiliki kesamaan dengan merek

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt.Sus-HKI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkenal milik Pemohon Kasasi baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun pengucapan sehingga pendaftaran merek milik Termohon Kasasi dilakukan dengan iktikad tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari HUBEI YULI ABRASIVE BELTS GROUP CO., LTD. tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 20 Februari 2019 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadakan sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka 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 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 **HUBEI YULI ABRASIVE BELTS GROUP CO., LTD.** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 20 Februari 2019;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek "SHARPNESS + Logo" yang terkenal di Indonesia maupun di dunia internasional, oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek "SHARPNESS + Logo";
3. Menyatakan merek "SHARPNESS + Logo" daftar Nomor IDM000382156 milik Tergugat, didaftarkan dengan iktikad tidak baik dan mempunyai

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt.Sus-HKI/2019

### 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

persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek "SHARPNESS + Logo" milik Penggugat;

4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "SHARPNESS + Logo" daftar Nomor IDM000382156 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Turut Tergugat II, untuk mencoret pendaftaran merek "SHARPNESS + Logo" daftar Nomor IDM000382156 atas nama Tergugat dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk kepada putusan ini;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa 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.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt.Sus-HKI/2019





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

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	: <u>Rp4.984.000,00</u> +
Jumlah	: Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. RAHMI MULYATI, SH.,MH.**

**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt.Sus-HKI/2019

**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)