



P U T U S A N

Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. KEMENTERIAN HUKUM dan HAM RI, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, Cq. DIREKTORAT MEREK**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.8-9, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Fathlurachman, S.H., M.M., selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Abdul Hakim, S.H., M.Hum., Kasubdit. Pelayanan Hukum dan Fasilitasi KBM, 2. Nova Susanti, S.H., Kasi Pertimbangan Hukum dan Litigasi, 3. Ariestrada, S.H., JFU pada Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi, 4. Augustiwan Muhammad, S.H., JFU pada Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi, dan 5. Noviana Setyaningtyas K, S.H., JFU pada Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat II;
- 2. PT. WIHARTA PRAMETAL**, yang diwakili oleh Sastro Komarjono, selaku Direktur, 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: 1. Uus

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyaharja, S.H., M.H., M.Kn., dan 2. Meine Harie Saputri, S.H., Advokat pada Kantor Hukum MMP Law Firm, beralamat di BNL Patent Building, Jalan Ngagel Jaya, Nomor 40, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat I;

L a w a n:

PT. SUPRA TERATAI METAL, yang diwakili oleh Herman Utama, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda, Nomor 50, Neglasari, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Ludyanto, S.H., M.H., M.M., 2. Elia Arlina, S.H., 3. R. Marses Pamungkas, S.H., dan 4. Firman Hakim, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Ludyanto, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 3 i & j, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019 dan 8 Oktober 2019;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

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 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;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

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

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 No. 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;
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 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

- gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan 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 pada tingkat kasasi, putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- 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

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

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

atas Merek Dagang Merek Dagang "Star & Logo Bintang" di Direktorat Merek di bawah 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 di bawah 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 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

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

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

dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2019, terhadap putusan tersebut, oleh Tergugat II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/HAKI/2019/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 606 K/Pdt.Sus-HKI/2018 *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merek/2017/PN Niaga Sby permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 21 Januari 2019, terhadap putusan tersebut, oleh kepada Tergugat I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2019 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2 PK/HAKI/2019/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 606 K/Pdt.Sus-HKI/2018 *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merek/2017/PN Niaga Sby, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek tidak mengatur secara khusus mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

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

kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *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 peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa telah ditemukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tersebut;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 606 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 17 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017/PN. Niaga.Sby tanggal 23 Oktober 2017;

Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah ditemukan bukti baru (*novum*) yaitu berupa:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

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

1. Bukti PK-1: Petikan Resmi Sertifikat Merek BLACKSTAR kelas (06) No. Daftar IDM000568759 an. Ceratizit S.A;
2. Bukti PK-2: Surat Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002014029330 tanggal 11 Desember 2018 tentang Pemberitahuan Penilaian Keberatan Merek "Blue Star" Nomor agenda D002014029330 an. Supra Teratai Metal;
3. Bukti PK-3: Sertifikat Merek BLUE STAR kelas (06) Nomor Daftar IDM000625425 an. PT. Wiharta Prametal;
4. Bukti PK-4: Sertifikat Merek RED STAR (06) Nomor Daftar IDM000638496 an. PT. Wiharta Prametal;

kemudian Pemohon Peninjauan Kembali II memohon Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Wiharta Prametal;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 606 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 17 Juli 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

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

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II;

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

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

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

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I (Tergugat II) tersebut dapat dibenarkan, oleh karena di dalam putusan *Judex Juris*, terdapat suatu kekhilafan hakim yaitu di dalam pertimbangan dan putusannya *Judex Juris* menyebutkan merek Penggugat adalah "STAR" dan logo bintang padahal penyebutan tersebut keliru, karena merek Penggugat yang benar sesuai Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah STAR STAINLESS STEEL (*vide* bukti T.2-4);

Bahwa dengan demikian tidak ada merek STAR dan logo bintang yang terdaftar pada Tergugat II, atas nama Penggugat;

Bahwa bila dibandingkan antara merek Penggugat STAR STAINLESS STEEL dengan merek Tergugat I yaitu GREEN STAR, merek RED STAR dan merek BLUE STAR, maka pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar yaitu tidak terdapat persamaan pada pokoknya/keseluruhannya antara merek Penggugat dengan merek Tergugat I karena kata STAR adalah kata umum;

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo*;

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II (Tergugat I) tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tanggal 8 Mei 2019 dan jawaban permohonan peninjauan kembali tanggal 16 Oktober 2019, ternyata keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali II berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan yang pada dasarnya mengenai perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali II dengan *Judex Juris*, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan hakim ataupun suatu kekeliruan nyata;

Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II yaitu bukti baru bertanda PK-1 s/d PK-4 ternyata bukti-bukti tersebut bukan termasuk bukti surat yang bersifat menentukan karena bukti bertanda PK-1 berisi petikan merek lain bukan merek objek sengketa dalam perkara ini, sedangkan bukti surat bertanda PK-2 s/d PK-4 terbit setelah perkara ini diputus oleh *Judex Facti* sehingga bukti-

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

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

bukti tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota: I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti PK-1 s/d PK-4 tidak bersifat menentukan, produk-produk dalam bukti PK-1 s/d PK-4 yang memakai merek STAR dan Logo masih terdaftar (*exist*) karena belum diuji dengan adanya gugatan oleh pemegang hak eksklusif atas merek STAR dan Logo serta tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali merupakan pendaftar pertama dalam merek dagang "STAR" dan Logo Bintang dengan Nomor IDM000120263 kelas 6 dan mendapat perlindungan sejak tanggal 15 Juli 2004;

Bahwa merek Termohon Peninjauan Kembali terdiri dari kata "STAR" dengan Logo Bintang yang berwarna biru, sedangkan Blue Star yang secara harfiah berarti Bintang Biru yang secara visual dan atau bunyi/tulisan bisa menyesatkan konsumen yang merugikan Termohon Peninjauan Kembali, lebih-lebih Pemohon Peninjauan Kembali tidak beritikad baik, karena Pemohon Peninjauan Kembali II (Tergugat I) pernah menjadi distributor dari Termohon Peninjauan Kembali dari tahun 2007 hingga tahun 2014, sehingga mengerti keuntungan dan prospek dari merek yang berbau STAR, sehingga Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., berpendapat permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

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

peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: KEMENTERIAN HUKUM dan HAM RI, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, Cq. DIREKTORAT MEREK, tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 17 Juli 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II: PT. WIHARTA PRAMETAL tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

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. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **KEMENTERIAN HUKUM dan HAM RI, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, Cq. DIREKTORAT MEREK** tersebut;
2. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II: **PT. WIHARTA PRAMETAL** tersebut;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 17 Juli 2018;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

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

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 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 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan 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

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	9.984.000,00
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M

NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

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)