



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 875 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (*merek*)
dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

LIONG CANDRA SUYANTO, bertempat tinggal di Komplek Cengkareng Indah B/9, RT.005 RW.014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Heroe M. Soewarno,SH., dan Rekan, Advokat, berkantor di Komplek Citra Garden 5 Blok D1 Nomor 54 Jakarta Barat ;
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat ;

Menawar :

CV. DJ MUSIC, berkedudukan di Ruko Glodok Plaza Blok H Nomor 31, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Santoso,SH., Advokat pada Kantor Advokat Hendrawati Santoso,SH., & Partners, berkantor di komplek Gedung Rahardjo Blok 5 F Jalan Roa Malaka Utara Nomor 4-6, Jakarta Barat ;
Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek DJ-MUSIC yang telah terdaftar dengan Nomor IDM000298746 tertanggal 9 Juli 2009 untuk melindungi jenis jasa toko multi produk, dealer dan showroom yang termasuk dalam kelas 35 ;

Dalam prakteknya, merek DJ-MUSIC digunakan oleh Penggugat sebagai nama toko yang menjual produk perlengkapan audio ;

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Penggugat mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012

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 ternyata diketahui oleh Penggugat, Tergugat secara tanpa hak telah menggunakan merek PRO DJ MUSIK dan merek PRO DJ sebagai nama toko yang menjual perlengkapan audio, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DJ-MUSIC daftar Nomor IDM000298746 milik Penggugat ;

Adapun persamaan pada pokoknya antara merek-merek Tergugat dengan merek Penggugat dapat dilihat dari hal-hal berikut ini :

Merek Penggugat :



Merek-Merek Tergugat :



Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segi Visualisasi :

- Perbandingan antara merek DJ-MUSIC milik Penggugat dengan merek PRO DJ MUSIK milik Tergugat ;
- Jika dibandingkan antara merek DJ-MUSIC milik Penggugat dengan merek PRO DJ MUSIK milik Tergugat dapat dilihat bahwa merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat, karena sama-sama menggunakan kata DJ-MUSIC/MUSIK ;
- Adapun terdapatnya kata PRO pada merek Tergugat tidak menyebabkan merek Tergugat menjadi berbeda dibandingkan dengan merek Penggugat ;
- Hal ini dikarenakan kata PRO pada merek Tergugat ditulis dengan ukuran huruf yang lebih kecil dibandingkan ukuran huruf DJ MUSIK, sehingga tampilan kata PRO tidak dominan. Disamping itu kata PRO ditulis dalam posisi vertikal, sehingga sulit untuk dibaca ;

Perbandingan antara merek DJ-MUSIC milik Penggugat dengan merek PRO DJ MUSIK milik Tergugat :

- Sementara itu jika dibandingkan antara merek DJ-MUSIC milik Penggugat dengan merek PRO DJ milik Tergugat dapat dilihat bahwa merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat, karena sama-sama menggunakan kata DJ ;
- Terlebih lagi tampilan kata DJ pada merek PRO DJ milik Tergugat sangat dominan dibandingkan dengan tampilan kata PRO, sehingga makin menunjukkan merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat ;

Segi Jenis Jasa Yang Dimintakan Perlindungan :

- Merek Penggugat untuk melindungi jasa toko multi produk, dealer dan showroom yang termasuk dalam kelas 35, dan dalam prakteknya merek DJ-MUSIC digunakan oleh Penggugat sebagai nama toko yang menjual produk perlengkapan audio ;
- Demikian pula merek PRO DJ MUSIK dan merek PRO DJ digunakan oleh Tergugat sebagai nama toko yang menjual produk perlengkapan audio ;
- Terlebih lagi toko PRO DJ MUSIK dan toko PRO DJ yang dikelola oleh Tergugat terletak di lokasi yang berdekatan dengan toko DJ-MUSIC yang dikelola oleh Penggugat, yaitu sama-sama terletak di Komplek Ruko Glodok Plaza, Jakarta Barat dan terletak pada satu deret ;

Bahwa tindakan Tergugat yang menggunakan merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat, merupakan tindakan pelanggaran merek DJ-MUSIC milik Penggugat. Hal ini

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan merek PRO DJ MUSIK dan merek PRO DJ yang digunakan oleh Tergugat tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek RI;

Bahwa praktek hukum di Indonesia juga melarang adanya pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap merek milik pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari :

Yurisprudensi Perkara Nomor 04/Pdt.Merek/2004/PN.Niaga Medan yang dikuatkan dengan putusan pada tingkat kasasi dengan Nomor 030K/N/HAKI/2005, yang berbunyi :

“Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 Jo Pasal 284 R.Bg serta bukti P-1 dan P-2, yang sama isinya dengan bukti T-11, serta P-9 dan P-10 yang sama isinya dengan T-12, serta keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, telah terbukti penggunaan pembungkus (kemasan) produk makanan ringan (snack) oleh Tergugat dengan menggunakan susunan warna “hijau, kuning, biru, coklat, ungu, hitam dan putih” dan gambar/lukisan “anak-anak sedang bermain” meskipun ada pendaftaran hak cipta tanggal 7 Juli 2004 di bawah Nomor 025491 (vide bukti T-1) dan Hak Desain Industri (vide bukti T-15), Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat telah melakukan pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 tahun 2001, karena perbuatannya tersebut merupakan tindakan yang memperdaya dan menyesatkan dalam mempergunakan suatu merek dagang makanan ringan (snack), karena tindakannya tersebut menyebabkan seseorang yang awam dan sehat melakukan kelalaian apakah produk makanan ringan (snack) tersebut milik Penggugat ataukah Tergugat atau apakah barang tersebut dalam satu dan lain hal berhubungan dengan Penggugat, sehingga pemakaian pembungkus atau kemasan oleh Tergugat dengan menggunakan “lukisan anak-anak sedang bermain” dengan susunan warna “hijau, kuning, biru, coklat, ungu, hitam dan putih” tersebut ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “YALE-YALE” milik Penggugat, yang berpotensi mengakibatkan orang terpedaya dan tersesatkan.” ;

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 21/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst yang berbunyi :

“Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum pada petitum butir 4 dan butir 5 dalam gugatannya, yaitu penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek Swallow sesuai bukti P-2, dan mohon putusan serta merta, Pengadilan menilai bahwa tuntutan tersebut

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum karena Tergugat telah menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat.” ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang melanggar hak kepemilikan merek Penggugat, menunjukkan adanya itikad buruk dari Tergugat, dan menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil yang cukup besar, yang diperkirakan mencapai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) ;

Bahwa oleh karena itu terbukti Tergugat telah melakukan pelanggaran merek milik Penggugat, dan oleh karena itu sangat berdasar kiranya bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek PRO DJ MUSIK dan merek PRO DJ secara tanpa hak ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi :

“Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau ;
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut...” ;

Bahwa untuk mencegah kerugian lebih besar yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar memerintahkan Tergugat untuk menghentikan penggunaan merek PRO DJ MUSIK dan merek PRO DJ sebagai nama toko, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi :

“Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku Penggugat, hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.” ;

Bahwa untuk menjamin ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, serta mencegah Tergugat mengalihkan, memindahkan hak atau mengasingkan harta miliknya, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan atas harta milik Penggugat berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Cengkareng Indah B/9, Rt. 005, Rw. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat didukung oleh alat bukti yang otentik dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan penggunaan merek PRO DJ MUSIK dan merek PRO DJ sebagai nama toko yang menjual produk perlengkapan audio, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) per hari apabila Tergugat melanggar putusan provisi tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah dan berharga putusan provisi ini ;
 3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas merek DJ-MUSIC, daftar Nomor IDM000298746 tertanggal 9 Juli 2009 ;
 4. Menyatakan bahwa merek PRO DJ MUSIK dan merek PRO DJ yang digunakan oleh Tergugat sebagai nama toko mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DJ-MUSIC milik Penggugat ;
 5. Menyatakan bahwa Tergugat secara tanpa hak telah menggunakan merek PRO DJ MUSIK dan merek PRO DJ, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DJ-MUSIC milik Penggugat ;
 6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) kepada Penggugat ;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Cengkareng Indah B/9, Rt. 005, Rw. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi ;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;
- Atau :
- apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, didalam gugatan a quo, pemberian Kuasa adalah CV.DJ MUSIC berkedudukan di Ruko Glodok Plaza, Blok H Nomor 31 Jakarta Barat kepada Advokat Hendrawati Santoso,SH., & Rekan selaku Kuasa Penggugat menurut hukum (*legal mandatory*) berdasarkan Surat Kuasa khusus, adalah mengandung Cacat formil dalam kedudukan hukumnya sebagai subjek hukum atau Penggugat, *karena*, telah jelas bahwa, CV. DJ MUSIC berdasarkan Akta Pendiriannya adalah merupakan Perseroan Komanditer yang bukan badan hukum, sehingga tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum/Penggugat ;

Bahwa, CV (*Commanditaire Venoot schap*) tidak memiliki Status sebagai Badan Hukum dan bukanlah suatu Badan Hukum. Yurisprudensi MARI Nomor 879K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 ;

Oleh karena itu dalam Pemberian Kuasa tersebut jelas Pemberi Kuasa tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*), sehingga gugatan yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa yang tidak sah menurut hukum dan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang tidak sah adalah tidak mengikat, dan gugatan yang di ajukan oleh subjek hukum yang tidak memiliki kapasitas sebagai Badan Hukum seharusnya dan semestinya demi hukum dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaar*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat/sekarang Penggugat Rekonvensi adalah Pemohon Pendaftaran Merek PRO DJ MUSIK Agenda Nomor J002010.003730 tanggal 1 Pebruari 2010 sesuai dan berdasarkan Prosedur pendaftaran yang sah berdasarkan Undang Undang RI Nomor 15 tahun 2001, yang sampai saat ini masih dalam Proses Pemeriksaan Substantif berdasarkan Permohonan Keberatan atas Penolakan Pendaftaran Merek berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 15 tahun 2001, tertanggal 22 Maret 2012 yang dibuat oleh Kuasa Penggugat Rekonvensi dan sampai saat ini Penggugat Rekonvensi belum menerima Keputusan final dari Direktorat Jenderal HaKI Depkumham RI, apakah Permohonan Pendaftaran Merek tersebut diterima

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditolak, sehingga hak Penggugat Rekonvensi atas Pendaftaran yang sah tersebut harus dilindungi dan di jamin oleh undang-undang ;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah ternyata melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat Rekonvensi dengan melakukan Pengaduan berdasarkan LP/820/III/2012/PMJ/Dir Reskrimsus, tanggal 8 Maret 2012 atas pelanggaran merek (Padahal yang sebenarnya Merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat Rekonvensi belum mempunyai ketetapan final dari Dirjen HaKI), oleh sebab itu perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat karena Kesalahannya dan Kelalaiannya tanpa mempertimbangkan hak Penggugat Rekonvensi sebagai Pemohon merek yang sah yang berhak dilindungi hukum yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun Imateriil bagi Penggugat Rekonvensi harus dipertanggung jawabkan secara hukum oleh Tergugat Rekonvensi ;

2. Bahwa, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi sebagai berikut :

- Adanya suatu Perbuatan : Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah melanggar hak Penggugat Rekonvensi dalam melakukan pendaftaran merek secara sah dan memenuhi syarat yang diatur oleh Undang Undang RI Nomor 15 tahun 2001 Dengan mengajukan gugatan a quo pada tanggal 14 Mei 2012, yang sangatlah Prematur dan tanpa dasar hukum melanggar hak orang lain, menurunkan papan nama reklame milik Penggugat Rekonvensi tanggal 10 Mei 2012, yang mempermalukan nama baik dan kehormatan Penggugat Rekonvensi. Hukum harus melindungi setiap orang dan segala penguasaan dan kerugian ;
- Adanya Kesalahan dari Tergugat Rekonvensi dalam melakukan perbuatan Hukum : Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah salah karena tidak mempertimbangkan hak Penggugat Rekonvensi sebagai Pemohon Pendaftaran Merek yang belum Final ditetapkan Permohonannya oleh Direktorat Jenderal HaKI, namun Tergugat Rekonvensi sudah berani melakukan perbuatan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi (dimana Penggugat Rekonvensi dipaksa untuk melayani gugatannya dan Pengaduannya) ;
- Adanya hubungan kausalitas antara Kesalahan perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi dengan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi ;

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012

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. Bahwa, Kerugian materiil yang di timbulkan akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi dapat dirincikan secara jelas sebagai berikut :

- Biaya Pembuatan papan Reklame 2 Unit Merek PRO DJ MUSIK dan PRO DJ
Pekerjaan Rangka Billboard Rp 5.568.000,00 ;
Pekerjaan Konstruksi rangka bidang reklame Rp 2.154.816,00 ;
Pekerjaan tiang perletakan Rp 8.054.016,00 ;
Pekerjaan struktur perletakan reklame Rp 9.664.819,00 ;
Biaya Retribusi Rp 170.000,00 ;
- Biaya Pajak Reklame th.2012, Merek PRO DJ Rp 1.092.510,00 ;
- Biaya Pajak Reklame th.2012, Merek PRO DJ MUSIK Rp 2.903.990,00 ;
- Biaya Transport akibat laporan kepolisian Rp 2.000.000,00 ;
- Biaya Advokat untuk menanggapi gugatan a quo Rp 80.000.000,00 ;
- Biaya Transport dan meninggalkan toko 15 hari Rp 75.000.000,00 ;

Total Kerugian materiil yaitu Rp 186.608.151,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh satu Rupiah) ;

4. Bahwa, kerugian imateriil yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Kerugian akibat Penurunan Papan nama Reklame merek PRO DJ MUSIK dan PRO DJ milik Penggugat Rekonvensi sebagai tindak lanjut pengaduan dari Tergugat Rekonvensi yang melanggar hak orang lain sebagai Pemohon pendaftaran merek yang sah, sehingga sangat mempermalukan harga diri Penggugat Rekonvensi (terhadap penurunan dan penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut rencananya juga akan dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum), sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut sangat merusak citra dan nama baik Penggugat Rekonvensi di depan umum dan di hadapan relasi dan pelanggan/relasi bisnis Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi atas rasa malu dan penurunan martabat serta harga diri Penggugat Rekonvensi atas diturunkannya Papan Reklame yang mewakili sebagai simbol bisnis dari Penggugat Rekonvensi dengan kompensasi ganti kerugian imateriil yaitu sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) dan Penggugat Rekonvensi meminta pemulihan nama baik Penggugat Rekonvensi dengan permohonan maaf dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi melalui Media cetak berskala Nasional dan Internasional yaitu Harian Kompas ;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi adalah pemohon pendaftaran Merek yang sah dan berdasarkan Prosedur yang diatur oleh Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2001 ;
3. Menyatakan Permohonan Merek PRO DJ MUSIK Agenda Nomor J002010.003730 tanggal 1 Pebruari 2010 yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonsensi adalah sah dan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak-hak Penggugat Rekonsensi, dengan tanpa mempertimbangkan hak Penggugat Rekonsensi sebagai Pemohon pendaftaran merek yang sah yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Undang Undang RI Nomor 15 tahun 2001 ;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian nyata bagi Penggugat Rekonsensi untuk mengganti Kerugian materiil dan membayar tunai sekaligus kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp 186.608.151,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh satu Rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kompensasi ganti kerugian imateriil yang telah merugikan nama baik Penggugat Rekonsensi dengan membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membuat permohonan maaf kepada Penggugat Rekonsensi atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya melalui Media cetak Kompas sebesar 1/8 halaman ;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar yang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi, terhitung setelah 8 (delapan hari) dari tanggal putusan ini dibacakan ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi ;
10. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua ongkos perkara ini ; Apabila Majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bonno*) ;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 27/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

B. Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;

C. Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas merek DJ- MUSIC, daftar Nomor IDM000298746 tertanggal 9 Juli 2009 kelas 35 atas nama Penggugat terdaftar di dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c/q Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAM RI ;
- Menyatakan bahwa merek PRO DJ MUSIK dan merek PRO DJ yang digunakan oleh Tergugat sebagai nama toko mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DJ-MUSIC milik Penggugat ;
- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan penggunaan merek "PRO DJ MUSIK" dan merek "PRO DJ" sebagai nama toko yang menjual produk perlengkapan audio ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi :

Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara ini yang hingga diputuskan berjumlah Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah perkara ini diputus dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 32 K/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo Nomor 27/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 September 2012 ;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa sesudah perkara ini diputus dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 September 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 32 K/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo Nomor 27/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 September 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 6 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 September 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 18 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2012 ;

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, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, *Judex Facti* (Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) telah salah menerapkan Hukum, karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak teliti serta tidak cermat dan seksama dalam pertimbangan hukumnya ;

Bahwa, Undang-undang Merek kita menganut Sistem Wajib Daftar (*Constitutive System*) dimana hak atas merek diberikan oleh Pemerintah kepada Pemohon yang Mereknya didaftarkan tersebut dianggap sebagai pemakai Pertama Merek tersebut, sampai dibuktikan sebaliknya (berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 677 K /Sip/1972) ;

Bahwa, pada halaman 36 Putusannya, Penggugat/Termohon Kasasi menyatakan adalah pemilik dan pemakai pertama merek DJ MUSIC yang telah terdaftar dengan Nomor IDM000298746 tertanggal 9 Juli 2009, sedangkan berdasarkan pernyataan Pemohon Kasasi/Tergugat pada halaman 37 Putusan *Judex Facti*, bahwa pada hakikatnya sertifikat merek adalah Pengakuan dan

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dari Pemerintah atas kepemilikan merek dan Pemilik merek dianggap sebagai Pemilik Pertama dari Merek yang telah didaftarkanya sejauh belum ada pihak-pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Sedangkan, Pemohon Kasasi/Tergugat adalah Penemu/Pemilik Ide Asli dari Penamaan dan Pemakai Pertama atas Penamaan "CV.DJ.MUSIC" berdasarkan Akta Nomor 009 Pendirian Perseroan Komanditer pada tanggal 21 Nopember 2005, (bukti T-4) dimana Pemohon Kasasi/Tergugat adalah jelas selaku Pendiri dari Perseroan Komanditer "CV. DJ MUSIC", bahwa, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat telah menggunakan penamaan merek "DJ MUSIC" sebagai nama Toko tanpa persetujuan dan tanpa ijin dari Tergugat selaku Penemu Ide penamaan "CV.DJ.MUSIC" yang kemudian Penggugat mengajukan permohonan merek dan terbit tanggal 9 Juli tahun 2009, dan mengaku sebagai pemakai pertama, sedangkan Pemohon Kasasi/Tergugat adalah benar-benar Penemu dan pengguna Pertama atas penamaan "CV.DJ MUSIC" sejak Pendirian "CV.DJ MUSIC" yang didirikan oleh Tergugat pada tanggal 21 Nopember tahun 2005, yang berarti 4 (empat) tahun sebelum pengajuan merek "DJ.MUSIC" yang diajukan permohonannya oleh Penggugat;

Bahwa, hasil Penciptaan berupa penamaan "CV DJ.MUSIC" yang inspirasinya berdasarkan kemampuan pikiran, keahlian dan imajinasi dari Tergugat tidak dapat beralih dengan sendirinya kepada Penggugat tanpa adanya persetujuan tertulis yang pada intinya memberikan ijin kepada Penggugat untuk menggunakan atau mendaftarkan penamaan yang merupakan Ide Orisinal dari Tergugat yaitu "CV DJ.MUSIC";

Bahwa, permohonan Pendaftaran Merek "DJ.MUSIC" yang diajukan oleh Penggugat yang jelas-jelas meniru penamaan Perseroan Komanditer yang didirikan oleh Tergugat dengan nama "CV.DJ.MUSIC" tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat/Pemohon Kasasi adalah telah melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Penggugat telah beritikad tidak baik, sehingga seharusnya merek "DJ.MUSIC" milik Penggugat tersebut dibatalkan dengan segala akibat hukumnya, sesuai Pasal 71 Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001. (Yurisprudensi MARI Nomor 140 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 30 Maret 2009) ;

Bahwa, Permohonan merek "DJ.MUSIC" yang diajukan oleh Penggugat selain terbukti meniru dan menjiplak dari penamaan "CV. DJ.MUSIC" yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan ide orisinalnya, Termohon Kasasi/Penggugat juga mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek yang "sama" dengan Penemuan Tergugat atas Penamaan "CV.DJ

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012

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

MUSIC" yang didirikan oleh Tergugat tanpa ijin atau tanpa persetujuan tertulis dari Pemohon Kasasi/Tergugat selaku Penemu dan Pemakai Pertama penamaan "CV.DJ.MUSIC" Oleh sebab itu merek "DJ.MUSIC" daftar Nomor IDM 000298746 milik Termohon kasasi/Penggugat haruslah dibatalkan, karena telah jelas terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 ;

2. Bahwa, hal tersebut di atas telah didalilkan dan dikemukakan oleh Tergugat dalam duplik yang telah diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Judex Facti) pada tanggal 3 Juli 2012 namun Judex Facti sama sekali telah mengesampingkan Duplik dan sama sekali tidak mempertimbangkan Duplik yang telah dibuat dan diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 3 Juli 2012 ;

Bahwa, Duplik yang telah dibuat dan diajukan oleh Tergugat/ Pemohon Kasasi tersebut adalah merupakan tanggapan atas Replik Penggugat dan merupakan fakta-fakta di Persidangan semestinya wajib dan harus dimuat dalam pertimbangan hukum Judex Facti. Oleh karena itu memang benar terbukti telah terjadi kesalahan penerapan Hukum yang dilakukan oleh Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah memeriksa perkara ini (Judex Facti), karena Judex Facti telah terbukti memutus suatu perkara tidak mempertimbangkan seluruh dalil yaitu duplik yang telah dibuat oleh Tergugat untuk menanggapi Replik Penggugat/Termohon Kasasi, sehingga Judex Facti telah melanggar asas *audi et alteram partem* yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Bahwa, berdasarkan asas kesamaan kedudukan dalam hukum antara para Pihak yang berperkara, dengan dimuatnya Replik dari Penggugat, maka sudah seharusnya dimuat pula Duplik dari Tergugat/Pemohon Kasasi dalam Pertimbangan Putusan Judex Facti, sehingga sangat ternyata Judex facti telah membedakan Pihak dan melakukan keberpihakan sebagaimana pada halaman 22 Putusannya Judex Facti hanya mempertimbangkan Replik Penggugat, sedangkan Duplik Tergugat/Pemohon Kasasi sama sekali diabaikan dan tidak dipertimbangkan sehingga sangatlah nyata telah terjadi keberpihakan dalam pertimbangan Judex Facti ;

Bahwa, putusan a quo yang diputuskan dengan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan Keadilan dan mengandung keberpihakan adalah merupakan Putusan yang cacat hukum, dan karenanya harus dibatalkan ;

Oleh Karena itu Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009. Oleh karenanya Putusan Judex Facti dalam Perkara Nomor 27/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., haruslah dibatalkan karena ternyata Judex Facti telah melakukan kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan dibatalkannya Putusan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang RI Nomor 14 tahun 1985 Jo Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 ;

Bahwa, dengan tidak dimuatnya Duplik Tergugat/Pemohon Kasasi dalam pertimbangan Putusan Judex Facti, berarti terbukti Pertimbangan Judex Facti tidak berdasarkan Berita Acara Persidangan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 152 HIR Jo Pasal 179 Rbg Jo Pasal 197 Rbg. karena Majelis Hakim sama sekali telah menganggap Duplik Tergugat seolah-olah tidak ada dan sama sekali tidak dituliskan dalam pertimbangan putusannya ;

Bahwa, Duplik Tergugat jelas-jelas merupakan tanggapan dan bantaban atas Replik Penggugat, sehingga Hukum Acara memang memberikan ruang dan kesempatan bagi para Pihak untuk melakukan sanggahan atas dalil yang dikemukakan oleh Pihak yang berperkara. Oleh karena itu telah ternyata bahwa Judex Facti telah Salah dalam menerapkan Hukum Acara karena keputusan yang diambil oleh Judex Facti tidak sesuai dan tidak berdasarkan Berita Acara Persidangan oleh karena itu Putusan Judex Facti haruslah dibatalkan. (sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 820 K/Sip/1977, tanggal 21 Februari 1980) ;

Bahwa, Judex Facti telah ternyata melakukan kekhilafan dan melanggar Asas persamaan kedudukan hukum karena telah mengabaikan Keterangan/dalil yang diuraikan dalam Duplik Tergugat, sehingga Judex Facti hanya menerima keterangan salah satu Pihak dan Pihak Tergugat tidak didengar keterangannya atau tidak dituangkan Dupliknya dalam pertimbangan putusannya ;

Bahwa, pertimbangan Judex Facti yang demikian jelas merupakan suatu kelalaian dalam Hukum Acara yang konsekwensi hukumnya adalah batalnya putusan perkara Nomor 27/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 15 Agustus 2012, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 03 tahun 1974 butir (3) yang bunyinya sebagai berikut :

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan atau bahkan apabila alasan-alasan tersebut kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dipandang sebagai Kelalaian hukum Acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012



Putusan yang bersangkutan dalam Pemeriksaan Kasasi" ;

3. Bahwa, dalam pertimbangannya halaman 37, Judex Facti didalam mempertimbangkan butir 4 Petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa merek "PRO DJ.MUSIK" dan merek "PRO DJ" yang dipergunakan oleh Tergugat sebagai nama toko mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "DJ.MUSIC" milik Penggugat ;

Bahwa, Apabila Judex Facti melaksanakan pertimbangannya berdasarkan rasa keadilan maka tentunya sebelum menyatakan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah siapa sebenarnya yang paling berhak untuk menggunakan Merek "DJ.MUSIC" tersebut. Bahwa, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena Judex Facti semata-mata Hanya mempertimbangkan prinsip pendaftar pertama (*first to file*) dan Judex Facti telah mengabaikan syarat substantif pendaftaran merek, sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2001, yang menyatakan bahwa, Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, karena jelas-jelas Penggugat/Termohon Kasasi dalam mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek pada tahun 2009 justru telah meniru penamaan dari "CV.DJ.MUSIC" yang telah dibuat berdasarkan ide asli dari Tergugat di dalam mendirikan Perseroan komanditer "CV.DJ.MUSIC" pada tahun 2005 ;

Bahwa, pada prinsipnya Pemakai Merek yang dilindungi di Indonesia bukan hanya pendaftar pertama, melainkan Pendaftar pertama yang beritikad baik, hal ini merupakan prinsip utama perlindungan merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001, dan dalam praktek peradilan sudah diterapkan sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 dan Yurisprudensi MARI Nomor 39 K/Pdt/1989, tanggal 24 Nopember 1990 ;

Bahwa, oleh karena itu Pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa, Tergugat/Pemohon Kasasi adalah Pemakai Pertama dan pemilik hak atas penamaan "CV.DJ.MUSIC" yang didirikan oleh Tergugat sejak tahun 2005, adalah jelas merupakan pertimbangan yang tidak cermat dan tidak teliti sehingga Putusan a quo haruslah dibatalkan ;

4. Bahwa, pada halaman 38 Pertimbangan Judex Facti yang mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 : "Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan



gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis" ;

Bahwa, pada halaman 39 Pertimbangannya Judex Facti mengetahui bahwa, Permohonan Pendaftaran merek milik Tergugat/Pemohon Kasasi adalah sedang dalam proses mengajukan Pendaftaran Merek "PRO DJ.MUSIK" berdasarkan Permohonan yang Sah dan berdasarkan Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Jo PPRI Nomor 23 Tahun 1993, artinya "Permohonan Pendaftaran Merek yang dilakukan oleh Tergugat yang berdasarkan Undang-undang adalah merupakan Perbuatan yang sah didalam Perikatan yang lahir karena Undang-Undang" sebagaimana diatur dalam Pasal 1352 KUH Perdata Jo Pasal 1353 KUH Perdata yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1352 KUH Perdata : "Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang" ;

Pasal 1353 KUH Perdata : "Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang muncul dari perbuatan yang sah atau dari perbuatan yang melanggar hukum" ;

Bahwa, dalam hal ini Tergugat jelas telah melakukan Perbuatan yang sah (Permohonan Pendaftaran yang sah berdasarkan Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001, dengan melengkapi syarat Administratif Permohonan dan melakukan kewajiban membayar biaya pendaftaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah cq. Direktorat Jenderal HAKI, sehingga konsekwensi hukumnya adalah Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal HAKI memiliki kewajiban untuk menjamin Tergugat selaku Pemohon Pendaftaran Merek yang sah, sampai adanya ketetapan tentang keputusan dari Permohonan Pendaftaran tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (2), (3), (5), (6), (7) Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001) ;

Bahwa, Unsur tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001, tidaklah terpenuhi bagi Tergugat/Pemohon Kasasi selaku Pemohon Pendaftaran Merek yang Sah dan berdasarkan undang-undang (jadi bukan tanpa hak), sampai dengan adanya keputusan final dari Direktur Merek yaitu mengenai ditolak atau dikabulkannya permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi oleh Direktorat Jenderal HAKI cq. Direktur Merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-undang No,15 tahun 2001 ;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalil tersebut di atas juga telah dikemukakan oleh Tergugat didalam Dupliknya yang sama sekali tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Judex Facti ;

5. Bahwa, Oleh karena itu permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon kasasi adalah sah dan sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 ;

Bahwa, Amar Putusan Judex Facti pada butir ke 3, yang Menyatakan bahwa Merek "PRO DJ.MUSIK" dan "PRO DJ" yang digunakan oleh Tergugat sebagai nama Toko mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek DJ MUSIC adalah jelas-jelas secara kepatutan telah mengambil alih Kewenangan Direktorat Jenderal HaKI cg. Direktur Merek yang dalam hal ini sedang melakukan Pemeriksaan terhadap Permohonan Pendaftaran Merek milik Tergugat/Pemohon Kasasi yang masih dalam Tahap pemeriksaan substantif atas Pendaftaran Merek yang dilakukan secara Sah oleh Tergugat/Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 adalah merupakan suatu Penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power and Authority) yang selain melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 berkenaan dengan Asas Kepastian Hukum, dimana seharusnya Permohonan pendaftaran Merek Tergugat yang masih dalam proses di Dirjen HaKI di ditunggu sampai adanya keputusan Final dari Dirjen HaKI sesuai Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001, juga melanggar Asas proporsionalitas dimana Judex Facti telah melanggar Kewenangan Direktorat Jenderal HaKI sebagai instansi yang berwenang didalam memutuskan permohonan Merek yang sedang didalam proses penanganannya sebagaimana diatur dalam peraturan per Undang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 20 ayat (7) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, sehingga sudah seharusnya Putusan Judex Facti yang melanggar dan bertentangan dengan AAUPB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah dibatalkan ;

6. Bahwa, seharusnya dan semestinya Judex Facti menjalankan Prinsip Asas Kehati-hatian dan Tertib penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan pertimbangan dan Putusannya untuk menghindari agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap Permohonan Pendaftaran Merek yang telah dilakukan secara sah oleh Tergugat/Pemohon Kasasi sehingga terhadap Merek "PRO DJ.MUSIK" seharusnya Judex Facti mempertimbangkan bahwa, Permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan oleh Tergugat adalah sah sampai adanya

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang bersifat final dari Direktorat Jenderal HaKI cq. Direktur Merek ;
Bahwa, memang benar bahwa, berdasarkan Pasal 76 Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Penggugat dapat mengajukan gugatan, namun berdasarkan asas kepastian hukum dan rasa keadilan bahwa Terhadap Permohonan Pendaftaran yang sah dan sedang dalam proses pemeriksaan substantif oleh Dirjen HaKI seharusnya Permohonan tersebut ditunggu sampai Keputusan terhadap Permohonan tersebut final, Apakah Permohonan tersebut ditolak atau dikabulkan, sehingga sudah seharusnya berdasarkan logika hukum bahwa, gugatan Penggugat seharusnya ditolak karena prematur karena melanggar hak Tergugat selaku Pemohon pendaftaran Merek yang sah dan belum memperoleh Ketetapan yang Final yaitu keputusan atas Permohonan Pendaftaran Agenda Nomor J002010003730 tanggal 1 Februari 2010 ;

7. Bahwa, Amar putusan butir 4, yang Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan penggunaan merek "PRO DJ.MUSIK " dan merek "PRO DJ" sebagai nama toko yang menjual Produk perlengkapan audio milik Tergugat adalah jelas merupakan pertimbangan dan keputusan Judex Facti yang sangat mencabik-cabik rasa keadilan bagi Tergugat selaku Pencari keadilan yang melakukan gugatan balik sebagai Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa, didalam butir 2 dan butir 3 gugatan Rekonvensi. Dan pada halaman 41 Pertimbangan Judex Facti, Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pemohon Kasasi hanya Mohon kepada Majelis hakim untuk dinyatakan sebagai Pemohon Merek "PRO DJ.MUSIK" Agenda Nomor J002010003730 tanggal 1 Februari 2010 sebagai Pemohon yang Sah dan berdasarkan Prosedur yang diatur oleh Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001, namun Judex Facti telah mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan Petitum Tergugat tersebut di atas dengan alasan pada halaman 42 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pertimbangan pada pokok perkara bahwa, terdapat persamaan pada pokoknya antara merek "DJ.MUSIC" milik Penggugat dengan "PRO DJ.MUSIK" dan "PRO DJ" milik Tergugat, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak :

Bahwa, Judex Facti telah ternyata lebih berkepentingan untuk mengedepankan dan memprioritaskan untuk Memutuskan "terdapatnya persamaan" antara merek DJ.MUSIC milik Penggugat dengan merek "PRO DJ. MUSIK "milik Tergugat yang sedang dalam proses pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal HaKI cq. Direktur Merek yang jelas-jelas merupakan kewenangan Dirjen HaKI dalam hal ini adalah Direktur Merek berdasarkan Pasal 20 ayat (7) Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001, daripada Memutuskan kebenaran tentang Keabsahan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012

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

Permohonan Pendaftaran Merek "PRO.DJ.MUSIK" yang telah didaftarkan secara sah dan sesuai dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 ;

Bahwa, disinilah kekhilafan Judex Facti yang disengaja karena kepentingan sehingga mengesampingkan kebenaran dan membelokkan hukum, karena secara logika hukum seharusnya Judex Facti memberikan keputusan yang berdasarkan hukum bahwa, Tergugat/ Pemohon Kasasi adalah Pemohon Merek yang sah dan berdasarkan Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Jo Pasal 1352 KUH Perdata Jo Pasal 1353 KUH Perdata, sehingga terhadap gugatan Penggugat yang prematur tersebut seharusnya hanya "menunggu keputusan final dari Dirjen HaKI terbadap permohonan Pendaftaran Merek "PRO DJ.MUSIK" jika didalam hasil Pemeriksaan Substantif ternyata diputuskan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek "DJ.MUSIC" sudah barang tentu Permohonan tersebut akan ditolak, namun jika Dirjen HaKI menyatakan tidak terdapat persamaan maka sebaliknya Permohonan Tergugat yang sah dan memenuhi syarat tersebut akan dikabulkan ;

Bahwa, dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara a quo, Judex Facti terkesan punya kepentingan dan terburu-buru untuk segera melakukan penilaian dan memutuskan tentang terdapatnya persamaaan antara merek Penggugat dan merek yang masih dimohonkan oleh Tergugat yang jelas merupakan kewenangan dari Direktur Merek berdasarkan Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 ;

Oleh karena itu demi tegaknya keadilan, mohon kiranya Putusan Judex Facti dalam Perkara Nomor 27/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., untuk dibatalkan karena jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan ;

8. Petitum Tergugat pada halaman 39 pertimbangannya telah menyatakan bahwa, Merek "PRO DJ.MUSIK" milik Tergugat yang sedang diajukan pendaftarannya pada Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAM RI permintaan Pendaftaran tanggal 1 Pebruari 2010 Nomor Agenda J002010003730, berarti Judex Facti sebenarnya sangat mengetahui dan memahami bahwa, Permohonan Pendaftaran Merek "PRO DJ. MUSIK" milik Tergugat sedang dalam tahap pemeriksaan substantif di Direktorat Jenderal HaKI. Tapi Mengapa Judex Facti seolah-olah tidak ingin kehilangan kesempatan untuk "segera" melakukan penilaian dan memutuskan tentang "ada atau tidaknya Persamaan" antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat yang seharusnya merupakan kewenangan dari Dirjen HaKI cq. Direktur Merek sesuai dan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2001?

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mengapa Judex Facti justru mengesampingkan Petitum Tergugat yang jelas merupakan suatu kebenaran hukum ?, dimana Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Merek "PRO DJ.MUSIK" Agenda Nomor J002010003739 secara sah dan memenuhi syarat sahnya Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2001 sehingga merupakan Pemohon yang sah dan berdasarkan Hukum sehingga seharusnya Petitum Tergugat yang menyatakan bahwa, Tergugat adalah Pemohon pendaftaran merek yang sah dan berdasarkan Hukum dikabulkan ;
Dalam Rekonvensi :

9. Bahwa, Pemohon Kasasi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001, telah mengajukan Surat Keberatan atau Tanggapan kepada Dirjen HaKI yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 22 Maret 2012, untuk menanggapi surat Pemberitahuan dari Dirjen HaKI yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 29 Februari 2012, sehingga tenggang waktu penyampaian keberatan yang merupakan Hak Pemohon Pendaftaran Merek telah terpenuhi yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan tersebut ;
Bahwa, pada saat gugatan a quo diajukan oleh Penggugat pada tanggal 14 Mei 2012, dimana Permohonan atas Pendaftaran Merek "PRO DJ.MUSIK" yang telah didaftarkan oleh Tergugat sedang dalam pemeriksaan substantif oleh Dirjen HaKI dan masih belum final, karena masih belum adanya keputusan dari Dirjen HaKI terhadap permohonan Merek tersebut di atas. Oleh karena itu segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah jelas prematur sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, karena pada saat Penggugat melayangkan somasi kepada Tergugat pada tanggal 12 Desember 2011 dan pada tanggal 10 Januari 2012, Tergugat telah memberitahukan dengan sejelas-jelasnya bahwa, Permohonan Pendaftaran merek "PRO DJ.MUSIK" masih dalam Proses Pemeriksaan di Dirjen HaKI, namun Penggugat tetap mengajukan gugatan a quo serta melakukan perbuatan hukum lainnya berupa Pengaduan Pidana ke Kepolisian yang dilakukan oleh Ir.Susianto (Persero Pasif CV.DJ MUSIC) pada tanggal 8 Maret 2012 yang mengakibatkan adanya penyitaan yang melawan hukum terhadap Papan nama Toko merek "PRO DJ.MUSIK" dan "PRO DJ" milik Tergugat ;
Bahwa, sangatlah jelas Penggugat sebagai Pemohon Pendaftaran merek yang sah dan memenuhi syarat sesuai Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001, dan berdasarkan perikatan dan perbuatan sah yang timbul karena

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012

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)



undang-undang sesuai Pasal 1352 KUH Perdata Jo Pasal 1353 KUH Perdata, maka Tergugat/Pemohon Kasasi memiliki hak sebagai Pemohon yang sah yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun sampai dengan adanya keputusan final dari Dirjen HaKI atas permohonan pendaftaran tersebut. (adalah jelas merupakan kewenangan Dirjen HaKI untuk memutuskannya, Barulah setelah adanya keputusan Dirjen HaKI yang telah bersifat Final tersebut jika permohonannya ditolak dan Tergugat tetap menggunakan Merek yang dimohonkan tersebut maka Tergugat bisa dikategorikan sebagai melakukan pelanggaran atas Merek, sebaliknya dalam hal ini Permohonan Tergugat yang sah belum diberikan keputusan yang Final, berarti Tergugat selaku Pemohon yang sah berhak dianggap sebagai Pemohon yang sah dan berdasarkan undang-undang yang sama sekali tidak melanggar hukum) ;

Oleh karena itu segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah prematur, karena sebelum adanya keputusan yang bersifat final terhadap Permohonan Pendaftaran Merek "PRO DJ.MUSIK" yang diajukan Tergugat sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (7) Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 ;

Bahwa, Kesalahan dan Kelalaian Penggugat dalam melakukan perbuatan hukum tersebut di atas yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat yang telah mengakibatkan kerugian materil dan kerugian immaterial bagi Tergugat, sehingga Tergugat meminta ganti rugi sebagai kompensasi terhadap perbuatan Penggugat kepada Tergugat ;

10. Bahwa, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Perbuatan : Bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan hukum yang melanggar Hak Tergugat sebagai Pemohon Pendaftaran Merek yang sah dan berdasarkan Undang-undang ;
- b. Adanya Kesalahan : Bahwa, Penggugat telah dengan sengaja mengabaikan Hak Tergugat selaku Pemohon Pendaftaran Merek yang sah dan berdasarkan Undang-undang, dimana Permohonan Tergugat masih belum final ;
- c. Adanya hubungan kausalitas antara Kesalahan Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan Kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan hukum prematur yang dilakukan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan penyitaan yang melanggar hukum terhadap Papan nama " PRO DJ.MUSIK" milik Tergugat selaku Pemohon merek "PRO DJ.MUSIK " yang sah ;

Bahwa, kerugian nyata materiil yang ditimbulkan akibat perbuatan/ Pengaduan Penggugat yang mengakibatkan dilakukannya Penyitaan yang melanggar hukum terhadap Papan nama milik Tergugat yang telah diperhitungkan kerugiannya secara Rinci (Vide Bukti T-4, T-5, T-9) adalah sejumlah Rp 186.608.151,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh satu Rupiah) ;

Bahwa, Tindakan menurunkan Papan Nama Toko milik Tergugat secara melawan hukum dengan mengabaikan Hak Tergugat selaku Pemohon Pendaftaran Merek yang sah berdasarkan Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001, adalah sangat mempermalukan Harga diri dan martabat Tergugat sebagai Pebisnis yang Pengusaha yang sejak awal adalah merupakan Pemakai Pertama pada tahun 2005 penamaan "CV DJ.MUSIC" di Kompek Ruko Glodok Plaza Jakarta Barat (vide bukti T-3). Papan Nama adalah merupakan Simbol/representasi dari Bisnis, sehingga penurunan Papan Nama "PRO DJ.MUSIK" milik Tergugat tersebut telah menjatuhkan reputasi bisnis Tergugat dihadapan pelanggan dan Relasi dari Tergugat, Oleh karena itu Tergugat menuntut ganti Kerugian Immateriil kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) dan Terggugat meminta Penggugat untuk memulihkan nama baik Tergugat dengan membuat permohonan maaf melalui Media cetak yaitu Harian Kompas sebesar setengah halaman ;

11. Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum dan Putusan Judex Facti tersebut di atas, telah ternyata bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan Hukum Acara yaitu dengan telah mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan Duplik dari Tergugat yang merupakan tanggapan atas Replik dari Penggugat serta Pertimbangan Judex Facti yang telah melakukan keberpihakan kepada Penggugat dengan mempertimbangkan ada atau tidaknya persamaan Merek Tergugat dengan merek Penggugat tanpa terlebih dahulu memeriksa hakikat utama dari kepemilikan Merek melalui kronologis siapa sebenarnya pemakai pertama dan penemu penamaan Merek "CV.DJ.MUSIC" tersebut, sehingga Pendaftar Merek yang tidak beritikad baik haruslah dibatalkan berdasarkan Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 ;
12. Bahwa, Judex Facti telah dengan sengaja tidak mempertimbangkan bahwa Tergugat adalah Pemohon Pendaftaran Merek "PRO DJ.MUSIK" yang sah

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012

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 Agenda Nomor J002010003730 tanggal 1 Pebruari 2012 yang telah berdasarkan Undang-undang dan masih dalam proses pemeriksaan substantif serta belum memperoleh keputusan yang bersifat final dari Dirjen HaKI sesuai Pasal 20 ayat (7) Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001, bahwa, Tergugat selaku orang yang melakukan perbuatan sah berdasarkan Undang-undang yang berarti telah melaksanakan perikatan yang timbul dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1352 KUH Perdata Jo Pasal 1353 KUH Perdata, sehingga berhak mendapat perlindungan hukum dari Pemerintah berdasarkan kewajiban atas Permohonan Pendaftaran Merek yang telah dilaksanakan dan di penuhi oleh Tergugat kepada Pemerintah cq. Dirjen HaKI cq. Direktur Merek ;

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Judex Facti Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Tidak Berdasarkan Putusan Pada Ketentuan Hukum Yang Berlaku, Karena Tidak Mengabulkan Tuntutan Ganti Rugi Pemohon Kasasi Kepada Termohon Kasasi ;

1. Dalam pertimbangan hukum, Judex Facti mempertimbangkan untuk tidak mengabulkan petitum butir ke 6 Pemohon Kasasi yang meminta agar Termohon Kasasi membayar ganti rugi sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) kepada Pemohon Kasasi, dengan alasan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan kerugian yang ditimbulkan oleh Termohon Kasasi ;
2. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah keliru sama sekali dan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan :

Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis berupa :

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau ;
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut ;
3. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, pihak yang terbukti secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain, dapat dituntut untuk membayar ganti rugi ;
 4. Dengan kata lain ganti rugi harus diberikan kepada pihak yang dirugikan, akibat dari penggunaan merek yang mempunyai persamaan dengan merek terdaftar miliknya secara tanpa hak ;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012

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

5. Dalam hal ini hubungan antara tuntutan ganti rugi dengan penggunaan secara tanpa hak merek yang mempunyai persamaan dengan merek pihak lain yang telah terdaftar, merupakan hubungan sebab akibat (tidak berdiri sendiri) ;
6. Oleh karena itu jika dalam persidangan, Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan adanya penggunaan secara tanpa hak merek PRO DJ MUSIK dan merek PRO DJ milik Termohon Kasasi, yang mempunyai persamaan dengan merek terdaftar DJ-MUSIC milik Pemohon Kasasi, maka hal tersebut juga merupakan bukti yang kuat untuk menghukum Termohon Kasasi agar membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi ;
7. Dengan demikian Pemohon Kasasi tidak perlu membuktikan lebih lanjut kerugian yang dialami olehnya, karena jika hak eksklusif Pemohon Kasasi dalam menggunakan merek DJ-MUSIC miliknya dilanggar oleh Termohon Kasasi, maka hal itu secara otomatis pasti menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi (setidak-tidaknya kerugian immateriil) ;
8. Disamping itu oleh karena gugatan ganti rugi Pemohon Kasasi seharusnya dikabulkan oleh Judex Facti, maka permohonan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik Termohon Kasasi, yang terletak di Cengkareng Indah B/9, Rt. 005, Rw. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, seharusnya juga dikabulkan oleh Judex Facti ;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut, pertimbangan Judex Facti yang menyebutkan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan kerugian yang ditimbulkan oleh Termohon Kasasi, hal tersebut membuktikan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, dan tidak mendasarkan hukum pada ketentuan hukum yang berlaku ;

Oleh karena itu Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan Judex Facti, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang berbunyi : Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

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

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon Kasasi I/Tergugat ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dalam memutus perkara ini yaitu bahwa merk Tergugat/ Pemohon Kasasi I ada persamaan pada pokoknya (*in sound and appearance*) dan walaupun Tergugat/Pemohon Kasasi I mendalilkan bahwa mereknya sudah digunakan lebih dahulu yaitu pada tahun 2005, sedangkan Penggugat/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I baru pada tahun 2009 namun Tergugat/Pemohon Kasasi I tidak mendaftarkan merek tersebut ;

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon Kasasi II/Penggugat ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan tentang ganti rugi sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : LIONG CANDRA SUYANTO dan Pemohon Kasasi II CV. DJ. MUSIC tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ditolak, dan berada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari : **Pemohon Kasasi I LIONG CANDRA SUYANTO dan Pemohon Kasasi II CV. DJ.MUSIC** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2013** oleh **Prof. Dr. VALERINE J. L. KRIFKOFF,SH.,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EKO BUDI SUPRIYANTO,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Soltoni Mohdally,SH.,MH.,
ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LLM.

Ketua Majelis,

ttd./ Prof. Dr. Valerine J. L. Krifkoff,SH.,MA.,

Ongkos-ongkos Kasasi :

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

Panitera Pengganti,

ttd./ Eko Budi Supriyanto,SH.,MH

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012



MAHKAMAH AGUNG

Hal. 28 dari 27 hal. Put. No. 875 K/Pdt.Sus/2012

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)