



P U T U S A N

No. 196 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (Merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IDAHAJATY KUSNI, bertempat tinggal di Jalan Belimbing I No. 146, Rt. 001, Rw. 004, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **ANDREAS ENO TIRTA KUSUMA, SH.MH dan PHILO DELLANO, SH.**, para Advokat pada kantor Hukum Tirta & Mitra, berkantor di Kompleks Rukan Daan Mogot Baru, Jalan Utan Jati Blok 9 B No. 6, Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

1 **WARTONO FACHRUDIN KURNADI**, bertempat tinggal di Jalan Buni Nomor: 17, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;

2 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, Cq. DIREKTORAT MEREK**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan merek di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

A Tentang dasar Hukum Penggugat Mengajukan Gugatan *a quo*

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011



- 1 Bahwa gugatan ini diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor: 15 tahun 2001 tentang "Merek" (UU Merek);

Pasal 68 UU Merek:

- a Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6;
- b Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal;
- c Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga;
- d

Pasal 4 UU Merek:

"Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik";

- 2 Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek sebagaimana syarat yang diatur dalam Pasal 68 ayat (2) UU Merek, yakni berdasarkan:

- a Surat Permintaan Pendaftaran Merek "SINAR LAUT" kelas 6 tanggal 28 April 2010 Nomor Agenda D00.2010.015651;
- b Surat Permintaan Pendaftaran Merek "SINAR LAUT" kelas 7 tanggal 28 April 2010 Nomor Agenda D00.2010.015688;
- c Surat Permintaan Pendaftaran Merek "SINAR LAUT" kelas 8 tanggal 28 April 2010 Nomor Agenda D00.2010.015689;
- d Surat Permintaan Pendaftaran Merek "SINAR LAUT" kelas 35 tanggal 2 Desember 2008 Nomor Agenda J00. 2008. 042725;

Maka, nyatalah bahwa Penggugat memiliki dasar dan alasan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 68 UU Merek sehingga karenanya mohon agar Majelis Hakim berkenan menerima, gugatan *a quo*;

B Tentang Sejarah Nama SINAR LAUT

- 3 Bahwa Penggugat adalah pendiri dan perintis kegiatan usaha/toko dengan Nama "SINAR LAUT" sejak tahun 1970-an, dengan



kegiatan usaha perdagangan, dengan barang dagangan Baut, Mur, Skrup, dan alat-alat teknik;

4 Bahwa kegiatan usaha/toko milik Penggugat dengan nama "SINAR LAUT" telah:

- a Terdaftar pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat setidaknya sejak tanggal 27 Mei 1991, berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) "SINAR LAUT" tanggal 27 Mei 1991 Nomor 09025603657;
- b memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c memperoleh Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan;

5 Bahwa Penggugat memiliki 4 (empat) anak laki-laki kandung yaitu Wartono Fachrudin Kunardi (Tergugat II), Minardi Aminnudin Kunardi, Karta Wiryadi Kunardi dan Yuswadi Kunardi;

Penggugat pernah membiarkan anak-anak Penggugat untuk menggunakan nama "SINAR LAUT" sebagai nama kegiatan usaha masing-masing anak Penggugat tersebut, yaitu:

- a Tergugat I dan Minardi Aminnudin Kunardi untuk digunakan sebagai nama badan hukum berbentuk perseroan terbatas PT. SINAR LAUT SEJAHTERA;
 - b Minardi Aminnudin Kunardi untuk digunakan sebagai nama kegiatan usaha (Toko) SINAR LAUT PERKAKAS;
 - c Tergugat I bersama-sama dengan Yuswadi Kunardi dan Karla Wiryadi Kunardi untuk digunakan sebagai Nama badan hukum berbentuk perseroan terbatas PT. SINAR LAUT MANDIRI;
- 6 Bahwa hingga saat didaftarkannya gugatan ini, Penggugat masih menggunakan Nama "SINAR LAUT" untuk kegiatan usaha yang dimiliki oleh Penggugat, yaitu sebagai nama badan hukum milik Penggugat;
- a PT. SINAR LAUT ABADI, didirikan pada tanggal 5 Januari 1995 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "PT. SINAR LAUT ABADI" tanggal 5 Januari 1995 Nomor 1



dibuat di hadapan Buniarti Tjandra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 28 Desember 1998 Nomor : 02-28.892 HT.01.01- TH.98 dan Keputusan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 10 November 2008 Nomor : AHU83552.AH.01.02. Tahun 2008 tentang "Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan";

- b PT. SINAR LAUT, didirikan pada, tanggal 28 Oktober 2008 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "PT. SINAR LAUT" tanggal 28 Oktober 2008 Nomor 24, dibuat di hadapan Buniarti Tjandra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tanggal 11 November 2008 Nomor : AHU87398.AH.01.01. Tahun 2008;

Kedua-duanya telah menjadi badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dan merupakan "*persona standi in judicio*" yang telah terdaftar pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat dan yang telah memiliki ijin usaha yang cukup;

Selain dan selebihnya, Penggugat tidak pernah memberi ijin kepada siapapun juga untuk menggunakan nama " SINAR LAUT";

C Tentang Pendaftaran Merek SINAR LAUT Oleh Tergugat I

- 7 Bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek "SINAR LAUT" kelas 6, 7, 8 dan kelas 35 tanpa persetujuan ataupun seijin ataupun sepengetahuan Penggugat;
- 8 Bahwa semula Penggugat mengetahui bahwa permohonan pendaftaran merek "SINAR LAUT" oleh Tergugat I kepada Tergugat II hanya baru disetujui yang untuk kelas 7 berdasarkan sertifikat merek Nomor IDM 000150583 dan sesuai dengan keterangan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Tergugat tanggal 19 Januari 2009 Nomor :
HKI.4.06.00172.02/2009;

- 9 Bahwa permohonan pendaftaran merek-merek "SINAR LAUT" kelas 35, oleh Tergugat I kepada Tergugat II, semula diketahui oleh Penggugat belum disetujui oleh Tergugat II sesuai keterangan Tergugat II dalam Surat Informasi Daftar Umum tentang Merek SINAR LAUT tanggal 30 Oktober 2008 Nomor: HKI.4.HI.01.08.0066.150/2008 yang menerangkan:

“ Merek SINAR LAUT untuk melindungi jenis jasa kelas 35 sampai saat ini belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek, akan tetapi telah diajukan permohonan pendaftaran mereknya pada tanggal 16 Juni 2006 dengan Nomor Agenda: J00-2006019027 (J00-2006-000000-019027 oleh Wartono Fachrudin Junardi; Jalan Buni No. 17, Kel. Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pada tanggal 16 Juni 2006, untuk jenis jasa kelas 35 ... ”; Sesuai keterangan dari Tergugat II tersebut, Penggugat kemudian mengajukan keberatan atas permintaan pendaftaran merek "SINAR LAUT" oleh Tergugat I dengan surat tanggal 12 November 2008;

- 10 Bahwa permohonan pendaftaran merek-merek "SINAR LAUT" untuk kelas 6 dan kelas 8 sama sekali belum pernah diketahui oleh Penggugat dan Tergugat II juga tidak pernah memberitahukan adanya permohonan pendaftaran merek-merek "SINAR LAUT" untuk kelas 6 dan kelas 8;

- 11 Bahwa meskipun Penggugat sudah pernah mengajukan Surat Keberatan atas Permintaan Pendaftaran Merek "SINAR LAUT" tanggal 12 November 2008, ternyata Tergugat II sama sekali tidak menghiraukan kepentingan dan kerugian Penggugat dengan cara mengabaikan begitu saja Surat keberatan Penggugat sehingga Tergugat II menyetujui permohonan pendaftaran merek "SINAR LAUT" oleh Tergugat I untuk kelas 35 dengan menerbitkan sertifikat merek Nomor : IDM 000222601;

Adanya sertifikat merek "SINAR LAUT" atas nama Tergugat I untuk kelas 35 Nomor : IDM 000222601, baru diketahui adanya oleh Penggugat dari jawaban Tergugat I dalam sidang pemeriksaan gugatan pembatalan merek Nomor : 37/

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011

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)



Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

12 Bahwa selain Tergugat II telah menyetujui permohonan pendaftaran merek "SINAR LAUT" oleh Tergugat I untuk kelas 35 dengan menerbitkan sertifikat merek Nomor: IDM 00022601, Ternyata Tergugat II juga telah menyetujui permohonan pendaftaran merek "SINAR LAUT" oleh Tergugat I untuk kelas 6 dengan menerbitkan sertifikat merek Nomor IDM 000245216 dan untuk kelas 8 dengan menerbitkan sertifikat merek Nomor: IDM 000245215. Ketiga sertifikat tersebut terbit pada tanggal 30 April 2010, Padahal pada tanggal 30 April 2010 masih berlangsung pemeriksaan sengketa merek antara Penggugat dengan Tergugat I di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam gugatan pembatalan merek Nomor: 37 / Merek / 2010 / PN. Niaga. Jkt. Pst (pada saat itu sudah dan sedang berlangsung tetapi belum diputus);

D Tentang Iktikad Tidak Baik Tergugat I

13 Bahwa permohonan pendaftaran merek-merek "SINAR LAUT" oleh Tergugat I senyatanya diajukan dengan itikad tidak baik, sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU Merek: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik ", sehingga sudah seharusnya merek-merek tersebut tidak dapat didaftar menjadi atas nama Tergugat I, Setidak-tidaknya terbukti dari fakta-fakta berikut:

- a Tergugat I tidak layak untuk mendaftarkan merek "SINAR LAUT", karena Tergugat I jelas-jelas melupakan asal-usul nama "SINAR LAUT" yang semula adalah nama kegiatan usaha/toko milik Penggugat, yang adalah ibu kandungnya, dan Tergugat I tidak mungkin tidak mengetahui bahwa Penggugat (ibu kandung Tergugat I sendiri) masih menggunakan nama "SINAR LAUT" dalam kegiatan usaha yang dijalankan Penggugat (ibu kandung Tergugat I sendiri) dengan Minardi Aminuddin Kunardi (saudara kandung Tergugat I sendiri) dalam badan hukum PT. SINAR LAUT ABADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I hanya pernah dibiarkan oleh Penggugat I untuk menggunakan nama SINAR LAUT MANDIRI sebagai Nama badan hukum perseroan terbatas yang didirikan oleh Tergugat I;

Penggugat I - lah yang membuat nama "SINAR LAUT" menjadi dikenal sejak dirintis sebagai nama kegiatan usaha/toko milik Penggugat I sejak tahun 1970-an. Karena keuletan dan kegigihan Penggugat I - lah nama "SINAR LAUT" menjadi dikenal, bukan karena Tergugat I ataupun Tergugat II yang baru mulai kegiatan usahanya kemudian pada tahun 1995-an;

b Tergugat I tidak jujur dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek "SINAR LAUT"; karena:

- "Setiap permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya (Pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 23 tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek)";
- Dengan kata lain, pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek tersebut, Tergugat I sudah pasti harus menyertakan Surat Pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya, padahal jelas-jelas, merek "SINAR LAUT" adalah milik Penggugat, sehingga terbukti sesungguhnya Tergugat I selaku pemohon pendaftaran merek telah tidak jujur kepada Tergugat II seolah-olah Tergugat I adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek "SINAR LAUT";

c Pengajuan permohonan pendaftaran merek "SINAR LAUT" oleh Tergugat I dilandasi adanya niat untuk membongceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek Penggugat yang terbukti sudah ada sejak tahun 1970- an yang hingga saat diajukannya gugatan ini masih digunakan oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011

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)



d. Pengajuan permohonan pendaftaran merek "SINAR LAUT" oleh

Tergugat semata-mata hanya demi kepentingan usaha Tergugat I untuk merugikan Penggugat sehingga menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen yang sedari mula mengenal Penggugat I - lah yang merintis usaha/toko dengan nama "SINAR LAUT";

Catatan:

- Menurut Pasal/angka 1 UU Merek, maka : "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa";
- Dengan demikian, yang dimaksud merek adalah tidak berarti merek yang sudah didaftarkan dan disetujui pendaftarannya oleh Tergugat II sehingga Tergugat II menerbitkan sertifikat merek untuk perlindungannya. Penggunaan nama-nama "SINAR LAUT", "SINAR LAUT ABADI" dan "SINAR LAUT PERKAKAS" oleh Penggugat sudah menunjukkan bahwa nama-nama tersebut adalah merek-merek yang dimiliki oleh Penggugat, dengan adanya daya pembeda dan terbukti digunakan oleh Penggugat dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa;
 - a. Seandainya, apabila Tergugat I benar-benar beriktikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek "SINAR LAUT, " maka sudah tentu, Tergugat I hanya mendaftarkan merek "SINAR LAUT MANDIRI" saja;
 - b. Seandainya Tergugat I benar-benar beriktikad baik, maka sebagai anak kandung dari Penggugat, seharusnya Tergugat I memberitahu atau menolong Penggugat agar Penggugat menjadi sadar untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek "SINAR LAUT" ke atas nama Penggugat (apalagi Tergugat I tidak mungkin tidak mengetahui bahwa Penggugat masih memakai nama



SINAR LAUT), tetapi sebaliknya justru Tergugat I sengaja mengajukan permohonan pendaftaran merek "SINAR LAUT" ke atas nama Tergugat I sama halnya ketika Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran merek "SINAR LAUT ABADI" yang kemudian oleh Tergugat II disetujui dengan menerbitkan sertifikat merek nomor IDM: 000165513 atas nama Tergugat I, yang kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk melaporkan dugaan tindak pidana merek ke Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Laporan Polisi tanggal 10 Oktober 2008 No. Pol.: LP/2463/K/X/2008/SPK Unit II dan Surat Laporan Polisi tanggal 16 Maret 2009 No.Pol : LP/727/ K/III/2009/SPK/ Unit I;

Jangan-jangan, Tergugat I juga bermaksud menggunakan Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 6 Nomor: IDM000245216, Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 8 Nomor: IDM000245215 dan Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 35 Nomor: IDM000222601 untuk mengkriminalisasi Penggugat (sekalipun adalah ibu kandungnya sendiri), sebagaimana sudah pernah dilakukan oleh Tergugat I dengan menggunakan dasar sertifikat merek "SINAR LAUT ABADI" Nomor: IDM 000165513. Bak legenda Malin Kundang, Tergugat I telah melupakan begitu saja jasa ibu kandungnya termasuk dengan semena-mena meng-hak-i merek "SINAR LAUT";

14 Bahwa Tergugat I sudah pernah dibuktikan telah beriktikad tidak baik dalam memohon pendaftaran merek-merek "SINAR LAUT" khusus tentang sertifikat merek "SINAR LAUT ABADI" Nomor : IDM000165513, telah terbukti dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2008 Nomor : 059/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang amar putusannya:

“ M E N G A D I L I “

DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan permintaan merek jasa, yang diterima oleh Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2006 dengan Nomor Agenda: J00-2006-034S73;

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011



- 3 Menyatakan merek "SINAR LAUT ABADI" merupakan nama badan hukum Penggugat;
- 4 Menyatakan pendaftaran merek "SINAR LAUT ABADI" Nomor : IDM 000165513 atas nama Tergugat I batal dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan merek "SINAR LAUT ABADI" dengan Nomor: IDM000165513 dan mencoret dari Daftar Umum Merek;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.013.000,- (satu juta tiga belas ribu Rupiah)“;

Putusan mana telah diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Putusannya tanggal 30 Maret 2009 Nomor : 140 K/Pdt.Sus/2009 dan Putusannya tanggal 28 Oktober 2009 Nomor: 081 PK/Pdt.Sus/2009;

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Tergugat II kemudian membatalkan pendaftaran merek "SINAR LAUT ABADI" dan mencoret dan Daftar Umum Merek pendaftaran merek "SINAR LAUT ABADI" Nomor: IDM000165513 dengan surat Tergugat II tanggal 28 Januari 2010 Nomor: HKI4-HI.06.06.06 – 032010;

E Tentang Diskriminasi Pelayanan oleh Tergugat II kepada Penggugat dan Keberpihakan Tergugat II kepada Tergugat I

Bahwa Tergugat II mengetahui adanya sengketa merek-merek "SINAR LAUT" khususnya mengenai nama Badan Hukum milik Penggugat, PT. SINAR LAUT ABADI, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai sengketa, merek Nomor : 059 / Merek / 2008 / PN. Niaga. Jkt. Pst., Jo. 140K /Pdt.Sus/2009 Jo. 081 PK/Pdt.Sus/2009, yaitu atas merek "SINAR LAUT ABADI", yang pada tingkat pertama telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2008 dengan dihadiri oleh Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata, sekalipun pemeriksaan atas sengketa merek Nomor: 059 / Merek/2008/ PN. Niaga. Jkt. Pst., Jo. 140 K/ Pdt.Sus/2009., Jo. 081 PK / Pdt.Sus / 2009., masih berlangsung, Tergugat II, dengan begitu saja, tanpa mempertimbangkan kepentingan dan kerugian Penggugat, telah:

- a Menerbitkan surat tanggal 19 Januari 2009 Nomor : HKI. 4. 06. 00172. 02 ./2009., yang isinya menyatakan seolah-olah:

- Merek "SINAR LAUT ABADI" dan "SINAR LAUT PERKAKAS" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "SINAR LAUT MANDIRI" yang telah terdaftar dengan Nomor: 465487;

Nomor : IDM000150454 dan Nomor : IDM000150593;

- merek "SINAR LAUT ABADI" dan "SINAR LAUT PERKAKAS" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "SINAR LAUT" yang telah terdaftar dengan Nomor: IDM000150583;

- b menerbitkan sertifikat-sertifikat merek-merek "SINAR LAUT" atas nama Tergugat I, antara lain Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 6 Nomor: IDM000245216;

Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 8 Nomor: IDM000245215 dan Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 35 Nomor : IDM000222601, yang seluruhnya diterbitkan oleh Tergugat II secara serentak pada bulan April 2010, padahal pada saat itu sengketa merek Nomor : 37 / Merek / 2010 / PN. Niaga. Jkt. Pst antara Penggugat dengan Tergugat I masih berlangsung dan belum diputus pada pemeriksaan tingkat pertama oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, cukup alasan bila kami menduga Tergugat II telah diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada Penggugat dibandingkan pelayanan Tergugat II kepada Tergugat I Fakta-fakta tersebut sekaligus menjadi bukti awal yang cukup untuk menunjukkan keberpihakan Tergugat II kepada Tergugat I dengan mengabaikan surat-surat keberatan Penggugat kepada Tergugat II

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011

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)



sehubungan dengan permohonan pendafiaran merek-merek "SINAR LAUT" atas nama Tergugat I;

F Tentang Gugatan Pembatalan Merek-merek "Sinar Laut" yang pernah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I

15 Bahwa selain gugatan dalam sengketa merek ini, Penggugat (bersama-

sama, dengan Minardi Aminnudin Kunardi, PT. SINAR LAUT ABADI) sudah pernah menggugat Tergugat I dan Tergugat II sehubungan permohonan pendaftaran merek-merek "SINAR LAUT" oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Gugatan pembatalan merek mana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdaftar sebagai sengketa merek Nomor : 37/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst;

16 Bahwa selain gugatan Pembatalan merek-merek " SINAR LAUT " oleh Penggugat, Tergugat I (melalui PT. SINAR LAUT MANDIRI) telah menggugat Penggugat (melalui PT. SINAR LAUT ABADI), dalam sengketa, merek Nomor: 18/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang pada saat ini masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

G Tentang Ketidakadilan yang Dialami Penggugat Karena Pendaftaran Merek-merek "Sinar Laut" atas Nama Tergugat I

17 Bahwa sehubungan dengan merek "SINAR LAUT", Penggugat telah mengalami ketidakadilan, berupa:

- a Mengalami diskriminasi pelayanan oleh Tergugat II, bahkan keberpihakan Tergugat II kepada Tergugat I sebagaimana telah diuraikan pada Posita angka 15 dan selengkapnya tergambar dalam tabel berikut:

Korespondensi yang dikirim oleh Tergugat I lebih cepat ditanggapi oleh Tergugat II dibandingkan korespondensi yang dikirim oleh Penggugat:

7 Korespondensi Penggugat dengan Tergugat II

- Perihal: Informasi Daftar Umum tentang Merek
SINAR LAUT
Kemudian Penggugat mengajukan surat tanggal
12 November



2008 hal: Keberatan atas Permintaan
Pendaftaran Merek SINAR LAUT;

Hingga tanggal gugatan ini, keberatan Penggugat tersebut belum pernah ditanggapi oleh Tergugat I;

Namun Tergugat I justru mengabaikan keberatan oleh Penggugat tersebut dengan menyetujui permohonan pendaftaran merek "SINAR LAUT" oleh Tergugat I untuk kelas 35 dan menerbitkan sertifikat merek Nomor : IDM 000222601 atas nama Tergugat I (yang menjadi salah satu pokok sengketa dalam sengketa merek ini);

8 PT. Sinar Laut Abadi (yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Minardi Aminuddin Kunardi) telah mengirimkan surat-surat : (Atas surat Tergugat II kepada Tergugat I tanggal 19 Januari 2009 Nomor: HKI.4.06.06.00172.02/2009., Perihal : Persamaan pada pokok Merek SINAR LAUT ABADI, SINAR LAUT PERKAKAS dengan merek SINAR LAUT, SINAR LAUT MANDIRI);

- Surat tanggal 15 Juli 2009 Ref: 067/AE/VII/09., Ref: Tanggapan Atas Surat Tanggal 19 Januari 2009 Nomor: HKI.04.06.06.00172. 0212009;
- Surat tanggal 27 Juli 2009 Ref: 069/AE/VII/09 Ref: Permohonan Klarifikasi Surat tanggal Agustus 2009 Ref: 074 I AE VIII09 Ref : Permohonan Klarifikasi;
- Surat tanggal 1 Agustus 2009 Ref: 074/AE/VII/09 Ref: Permohonan Klarifikasi;

Setelah 3x kirim surat kepada Tergugat II, barulah Tergugat II mengirimkan Surat tanggal 30 Juli 2009 Nomor : HKI.4.HI.06.06-193 Perihal : Penjelasan atas surat tanggal 19 Januari 2009 Nomor : HKI.4.06.06.00 172.021 2009;

⇒ Korespondensi Tergugat I dengan Tergugat II

Tergugat I mengirimkan surat tanggal 19 Desember 2008 (surat pertanyaan persamaan pada pokoknya antara merek SINAR LAUT ABADI dan SINAR LAUT PERKAKAS dengan merek SINAR LAUT dan SINAR LAUT MANDIRI) dijawab oleh Tergugat II

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011



berdasarkan surat tanggal 24 Desember 2008 Nomor : HKI. 4. 06. 06. 0096. 177 I 2008 (permintaan melengkapi etiket merek yang akan diperbandingkan);

Atas surat Tergugat II tersebut, Tergugat I menjawab surat dan melengkapi etiket merek yang diminta dengan surat tanggal 9 Januari 2009., dijawab oleh Tergugat II berdasarkan surat 19 Januari 2009 Nomor : HKI. 4. 06. 06. 00172. 02 I 2009 Perihal: Persamaan pada pokok Merek SINAR LAUT ABADI, SINAR LAUT PERKAKAS dengan merek SINAR LAUT, SINAR LAUT MANDIRI);

9 PT. SINAR LAUT ABADI (badan hukum milik Penggugat);

- Surat tanggal 17 September 2008, perihal: Keberatan atas Permintaan Pendaftaran Merek "SINAR LAUT ABADI" BRM: 30/III/A/08, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan subjek permohonan: keberatan merek SINAR LAUT ABADI No.30/111/A/08, nomor: pendaftaran merek : J00. 2006.034573, diterima, tanggal 18 September 2008 dengan nomor tanda terima: HKI. 4. 01. 12. 1087108;
- Surat Ref: 017/AK/III/10., tanggal 3 Maret 2010, perihal: Permohonan Penerbitan Sertifikat Merek "SINAR LAUT ABADI", yang ditujukan kepada Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan subyek permohonan yaitu mengabulkan pendaftaran dan menerbitkan sertifikat atas merek "SINAR LAUT ABADI" Nomor Agenda: J00.2008.034387 kelas 35 tanggal 18 September 2008 dan "SINAR LAUT ABADI dengan logo" Nomor Agenda: J00. 2008.034388 kelas 35 tanggal 18 September 2008;



- Surat Ref : 37/AK/IV/10 tanggal 6 Maret 2010, perihal: Permohonan Konfirmasi, yang ditujukan kepada Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan subyek permohonan agar berkenan untuk memberikan informasi perihal : perkembangan status pendaftaran merek “ SINAR LAUT ABADI “ Nomor Agenda : J00.2008.034387 kelas 35 tanggal 18 September 2008 dan "SINAR LAUT ABADI dengan logo" Nomor Agenda: J00.2008.034388 kelas 35 tanggal 18 September 2008;
- Surat Ref: 42/AK/IV/10 tanggal 13 April 2010, perihal: Permohonan Konfirmasi, yang ditujukan kepada Direktur Merek pada Direktorat Jenderal. Hak Kekayaan Intelektual, dengan subyek permohonan agar berkenan untuk memberikan informasi perihal : perkembangan status pendaftaran merek "SINAR LAUT PERKAKAS" atas nama Pemohon berdasarkan Surat Permintaan Pendaftaran Merek "SINAR LAUT ABADI" Nomor Agenda: J00. 2008. 034387 kelas 35 tanggal 18 September 2008 dan "SINAR LAUT ABADI dengan logo" Nomor Agenda: J00. 2008. 034388 kelas 35 tanggal 18 September 2008, mengingat proses pendaftaran merek SINAR LAUT PERKAKAS telah berjalan hampir 19 bulan, dan Pemohon belum mendapatkan penjelasan ataupun keterangan tentang status merek Pemohon tersebut;

Hingga tanggal gagatan ini belum pernah ditanggapi;

10 Surat Penggugat bersama-sama dengan PT. SINAR LAUT ABADI (badan hukum milik Penggugat) tanggal 28 April 2010 Ref: 060/AE/

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/10 Re.: Keberatan dan Pengaduan atas Diskriminasi Pelayanan oleh
Direktur Merek;

Hingga tanggal gugatan ini belurn pernah ditanggapi;

19. Bahwa dengan Tergugat II menerbitkan surat tanggal 19 Januari 2009 Nomor HKI.4.06.00172.022009, padahal pada saat itu Tergugat II jelas mengetahui adanya sengketa merek-merek "SINAR LAUT" yang pada saat itu perkaranya masih sedang dalam pemeriksaan pengadilan dan dengan Tergugat II menerbitkan sertifikat-sertifikat merek-merek "SINAR LAUT" atas nama Tergugat I, antara lain Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 6 Nomor: 000245216, Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 8 Nomor IDM000245215 Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 35 Nomor: IDM000222601, yang ruhnya diterbitkan oleh Tergugat II secara serentak pada bulan April 2010, hal pada, saat itu sengketa merek Nomor : 37/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst Penggugat dengan Tergugat I masih berlangsung dan belum diputus pemeriksaan tingkat pertama oleh Pengadilan Niaga pada, Pengadilan Jakarta Pusat, menjadi petunjuk keberpihakan Tergugat II kepada Tergugat I dan ketidaknetralan Tergugat II dalam memproses permohonan pendaftaran merek-merek "SINAR LAUT" atas nama Penggugat demikian juga dalam menanggapi korespondensi yang dikirimkan oleh Penggugat;

Keberpihakan Tergugat II kepada Tergugat I dan ketidak-netralan Tergugat II tersebut pada akhirnya dimanfaatkan oleh Tergugat I untuk mengkriminalisasi Penggugat sebagaimana Surat Laporan Polisi tanggal 10 Oktober 2008 No. Pol.: LP/2463/K/X/2008/SPK UNII II dan Surat Laporan Polisi tanggal 16 Maret 2009 No. Pol.: LP/727/ K/III/2009/SPK Unit I dan menggugat badan hukum milik Penggugat (PT. SINAR LAUT ABADI) dalam sengketa merek Nomor: 18/Merek/ 2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang pada saat diajukan gugatan ini masih dalam pemeriksaan tingkat Kasasi;

Tidaklah heran jika Ketua Mahkamah Konstitusi pada sidang pengujian Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang "Merek" tanggal 13 Januari 2010 berkomentar: "Jadi memang aneh itu di Dirjen itu. Mestinya kalau memberitahu ada persamaan nama ketika ini mendaftarkan lalu ada dua, tetapi Anda justru memberi tahu sesudah ada pemberitahuan dari Mahkamah Agung bahwa ini memang sehingga menjadi pidana, kan jadi seperti ada kesengajaan. Seharusnya kan ketika belum ada vonis sebenarnya kan ada satu. Lalu kenapa disebut ada



persamaan lalu itu dipidanakan lagi kan begitu. (vide halaman 27 Risalah Sidang);

20 Bahwa sehubungan dengan Surat Laporan Polisi tanggal 10 Oktober 2008 No. Pol. LP/2463/K/X/2008/SPK UNIT II dan Surat Laporan Polisi tanggal 16 Maret 2009, No. Pol: LP/727/K/III/2009/SPK Unit I, Penggugat juga mengalami diskriminasi pelayanan oleh penyidik pemeriksa laporan Polisi tersebut, bahkan keberpihakan penyidik ke Tergugat I. Sehingga karenanya, sekalipun dasar Tergugat untuk membuat Surat Laporan Polisi tanggal 10 Oktober 2008 No. Pol.: LP/2463/K/X/2008/SPK UNIT II yaitu, sertifikat merek "SINAR LAUT ABADI" dan sertifikat "SINAR LAUT PERKAKAS" telah dicoret dari Daftar Umum Merek, khusus pencoretan merek "SINAR LAUT ABADI" (yang adalah nama badan hukum Penggugat) dari Daftar Umum Merek, yaitu sertifikat merek Nomor: IDM000165513 atas nama Tergugat I dilakukan berdasarkan surat Tergugat II tanggal 28 Januari 2010 Nomor: HKI 4-HI.06.06.06 - 03/2010, Namun hingga saat diajukan gugatan ini penyidik pemeriksa tidak berkenan untuk menghentikan penyidikan sehingga Penggugat sewaktu-waktu terancam akan menjadi Tersangka dan diseret ke Pengadilan pidana sebagai Terdakwa; Padahal, Penggugat hanya menggunakan nama "SINAR LAUT" yang sejak dari tahun 1970-an telah digunakan oleh Penggugat untuk merintis kegiatan usaha/toko;

Dugaan ketidak-netralan dan keberpihakan penyidik lebih ke Tergugat I nyata juga dari ternyata saksi ahli yang dirujuk oleh penyidik adalah saksi ahli yang sarna yang dimintai keterangan untuk menguntungkan Tergugat I dalam sengketa merek Nomor: 18/Merek/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst, yaitu saksi ahli dari institusi Tergugat II;

21 Bahwa inti dari adanya laporan Polisi oleh Tergugat I berdasarkan Surat Laporan Polisi tanggal 10 Oktober 2008 No. Pol.: LP/2463/K/X/2008/SPK UNIT 8 dan Surat Laporan Polisi tanggal 16 Maret 2009 No. Pol. : LP /727 / K / III/2009 / SPK Unit I, dan inti dari adanya, gugatan oleh Tergugat I dalam sengketa merek Nomor: 18/Merek/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst, Tidak Lain adalah untuk menghalang-halangi atau sebisa mungkin menghilangkan kesempatan bahkan mempidanakan (mengkriminalisasi) Penggugat dan Minardi Aminudin Kunardi dalam menggunakan nama/merek "SINAR LAUT", "SINAR LAUT ABADI" dan "SINAR LAUT PERKAKAS", sekalipun Penggugat adalah ibu kandung Tergugat I sendiri dan sekalipun sebagai yang pertama kali merintis

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011



dan mengembangkan nama "SINAR LAUT" sebagai nama toko/kegiatan usaha serta sekalipun Minardi Aminuddin Kunardi adalah saudara kandung, Tergugat I sendiri;

Seandainya Tergugat I benar-benar beriktikad baik, maka sebagai anak kandung dari Penggugat, seharusnya, Tergugat I memberitahu atau menolong gugat agar Penggugat menjadi sadar untuk mengajukan permohonan daftaran merek "SINAR LAUT" keatas nama Penggugat (apalagi Tergugat I tidak mungkin tidak mengetahui bahwa Penggugat masih memakai nama SINAR LAUT"), bukan sebaliknya dengan memanfaatkan kekurang pahaman gugat sehingga Tergugat I sesegera mungkin mendaftarkan terlebih dahulu merek-merek "SINAR LAUT" agar kemudian dapat menghalang-halangi mengilangkan kesempatan apalagi mempidanakan (mengkriminalisasi) gugat dalam menggunakan merek "SINAR LAUT";

22 Bahwa Penggugat sependapat dan dengan amat sangat mengharapkan Majelis yang akan memeriksa sengketa merek ini untuk mengambil-alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga, pada, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan tanggal 14 Januari 2009., Nomor : 60 / Merek / 2008/ PN. Niaga. Jkt. Pst (halaman 48);

“ Menimbang, bahwa dengan melihat pada sejarah awal mula didirikan atau dibangunnya merek tersebut oleh Penggugat dan Tergugat I maka terungkap bahwa penggunaan merek dengan mencantumkan kata-kata "Sinar Laut yang diikuti satu kata dibelakangnya" ternyata bukan semata-mata monopoli merek yang dibangun Tergugat I karena munculnya merek tersebut diawali dari merek "Sinar Laut" yang dibangun oleh orang tua Penggugat dan Tergugat I, apalagi baik Penggugat dan Tergugat I menggunakan merek dengan kata-kata "Sinar Laut" dalam waktu yang hampir bersamaan, bahkan Penggugat lebih dulu menggunakan merek dengan kata-kata "Sinar Laut ditambah satu kata dibelakangnya" untuk memberi nama usahanya yaitu PT Sinar Laut Abadi pada tanggal 5 Januari 1995, sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Merek "Sinar Laut Perkakas" oleh Penggugat bukanlah dengan tujuan untuk meniru atau membonceng ketenaran merek Tergugat I ataupun dengan tujuan untuk mengecoh konsumen Tergugat I tetapi karena merek tersebut merupakan merek milik "keluarga" yang telah digunakan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat I sejak lama, sehingga apabila penggunaan merek "keluarga" ini disengketakan kepemilikannya, justru seharusnya



Penggugat lah yang harus menyatakan keberatan dengan penggunaan merek "Sinar Laut Mandiri" karena merek tersebut digunakan Tergugat I setelah Peggugat memakai merek "Sinar Laut Abadi" sehingga sangat tidak adil apabila pendaftaran merek yang dilakukan Tergugat I tersebut kemudian digunakan Tergugat I untuk "mengesahkan" langkah Tergugat I melarang Peggugat karena menggunakan merek "Sinar Laut Perkakas" dengan dalil karena ada persamaan pada Pokoknya dengan merek terdaftar "Sinar Laut Mandiri" milik Tergugat I karena kedua merek tersebut, sesungguhnya berasal dari "merek milik keluarga" yang tumbuh dan berkembang bersama, sehingga sejak awal baik Peggugat maupun Tergugat I telah tahu dan menyadari bahwa meskipun keduanya sama-sama memakai kata-kata "Sinar Laut" namun merek mereka sesungguhnya berbeda. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil Tergugat I tersebut harus ditolak";

- 23 Bahwa Peggugat juga mengalami ketidakadilan dan telah dirugikan dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sengketa merek Nomor 37/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan sengketa merek Nomor 18/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dalam pertimbangan hukum tidak lengkap mempertimbangkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-VII/2009, khususnya yang menimbang bahwa "Menurut Mahkamah sebenarnya Pemohon telah memperoleh kepastian hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 13 Juli 2009" (vide halaman 72), sehingga. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sengketa, merek Nomor 37 / Merek / 2010 / PN. Niaga. Jkt. Pst., dan sengketa merek Nomor 18 / Merek / 2010 / PN. Niaga. Jkt. Pst., menjadi bertentangan dengan Putusan Pengadilan Niaga pada, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2008 Nomor 059/ Merek/2008/PN.Niaga.Jkt. Pst. , yang amar putusannya:

"M E N G A D I L I"

DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan permintaan merek jasa, yang diterima oleh Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2006 dengan Nomor agenda: J00-2006-034573;
- 3 Menyatakan merek "SINAR LAUT ABADI" merupakan nama badan hukum Peggugat";

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan pendaftaran merek "SINAR LAUT ABADI" Nomor IDM 000165513 atas nama Tergugat I batal dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan merek "SINAR LAUT ABADI" dengan Nomor IDM000165513 dan mencoret dari Daftar Umum Merek;

- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat I Konvensil Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.013.000,- (satu juta tiga belas ribu Rupiah)";

Putusan mana telah diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Putusannya tanggal 30 Maret 2009 Nomor 140K/Pdt.Sus/2009 dan Putusannya tanggal 28 Oktober 2009 Nomor 081 PK/Pdt.Sus/2009;

- 24 Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sengketa merek Nomor 37/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan sengketa merek Nomor 18/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. juga telah mengabaikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan tanggal 14 Januari 2009 Nomor 60/Merek /2008/PN. Niaga. Jkt. Pst (halaman 48) tersebut pada posita angka 22;

Karena itu, sebagai harapan terakhir bagi Penggugat untuk memperoleh keadilan, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa, merek ini agar dapat dengan lebih seksama dan lebih adil dalam memutus sengketa merek ini. Apakah benar seorang ibu yang telah merintis dan mengusahakan nama "SINAR LAUT" sejak tahun 1970-an hilang begitu saja kesempatannya, bahkan terkriminalisasi, untuk menggunakan merek "SINAR LAUT" hanya karena kedahuluan anak kandungnya sendiri yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek "SINAR LAUT" sehingga memperoleh sertifikat merek, Sertifikat Merek kelas 6 Nomor IDM000245216, Sertifikat Merek kelas 8 Nomor IDM000245215 dan Sertifikat Merek kelas 35 Nomor IDM000222601;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H Tentang Perlunya Pembatalan Pendaftaran Merek-merek “SINAR LAUT” atas nama Tergugat I

25 Bahwa demi kepastian hukum dan demi kepastian berusaha, bagi Penggugat maka sudah sepatutnyalah Pengadilan menyatakan Penggugat berhak untuk menggunakan merek “ SINAR LAUT “, sekaligus menyatakan Penggugatlah pemilik yang sah atas merek-merek tersebut;

26 Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin kepastian berusaha bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya Pengadilan menyatakan pembatalan pendaftaran seluruh merek-merek “ Sinar Laut “ atas nama Tergugat I, selanjutnya dengan memerintahkan Tergugat II untuk mencoret pendaftaran merek-merek tersebut atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Merek;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- i Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- ii Menyatakan Penggugat berhak untuk menggunakan merek “ SINAR LAUT “;
- iii Menyatakan Tergugat I telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran seluruh merek-merek “ SINAR LAUT “;
- iv Menyatakan Tergugat I telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran seluruh merek-merek “ SINAR LAUT “;
- v Menyatakan pendaftaran seluruh merek-merek atas nama Tergugat I, berdasarkan Sertifikat Merek “ SINAR LAUT “ kelas 6 Nomor: IDM000245216, Sertifikat Merek “ SINAR LAUT” kelas 8 Nomor: IDM000245215 dan Sertifikat Merek “ SINAR LAUT” kelas 35;

Nomor: IDM000222601, seluruhnya atas nama Tergugat I, batal dengan segala akibat hukumnya;

- vi Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan seluruh merek-merek “ SINAR LAUT “ atas nama Tergugat I berdasarkan Sertifikat Merek “ SINAR LAUT “ kelas 6 Nomor IDM000245216, Sertifikat Merek “ SINAR LAUT “ kelas 8 Nomor IDM000245215 dan Sertifikat Merek “ SINAR LAUT “ kelas 35 Nomor IDM000222601 dan mencoret pendaftarannya dari Daftar Umum Merek;
- vii Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011



a t a u

Apabila Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (*Rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

A. Umum

1 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Konvensi dianggap diulang dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan terkait erat dengan dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Rekonvensi;

B. Tentang Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Berhak Menggunakan "SINAR LAUT";

1 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain sebagai pemilik merek Sinar Laut dan Sinar Laut Mandiri untuk kelas 6, 7, 8 dan 35 juga sebagai pemilik/pemegang saham/Komisaris pada badan hukum PT. SINAR LAUT MANDIRI yang didirikan dan sudah ada sejak tahun 1995 berdasarkan Akta Pendirian No. 117 tanggal 24 Februari 1995, yang dibuat oleh Notaris Buniarti Tjandra, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum atas dasar Surat Keputusan Menkeh RI. No. 02-10.403.HT.01.01. tahun 1995, tanggal 21 Agustus 1995;

2 Bahwa dalam menjalankan usahanya sejak tahun 1995 hingga saat ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga telah mendaftarkan badan hukum tersebut dalam daftar perusahaan dan badan hukum ini terakhir terdaftar di Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Barat dalam Daftar Perusahaan No.09.02.1.51.18740 tanggal 3 Juni 2008;

3 Bahwa dalam menjalankan usahanya sejak tahun 1995 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menggunakan merek dagang "Sinar Laut" dan "Sinar Laut Mandiri" sebagai nama toko yang masuk dalam kategori kelas 35 dan sejak saat itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah mereklamekan/mengiklankan merek dagang "Sinar Laut



- Mandiri” tersebut diberbagai kota di Indonesia, sehingga merek dagang tersebut menjadi terkenal sebagai pusat perdagangan Mur dan Baut;
- 4 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga mendaftarkan merek-merek dengan unsur kata SINAR LAUT kelas 6, 7, 8 dan 35 yang dilandasi oleh Iktikad Baik, yaitu untuk melindungi nama badan Hukum dan nama toko yang digunakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Konvensi yang telah digunakan sebagai merek sejak tahun 1995 yaitu PT. SINAR LAUT MANDIRI;
 - 5 Bahwa tidak jauh (\pm 100 m) dari tempat usaha Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang masih berada dalam satu kawasan di Glodok, juga ada toko Mur dan Baut milik Penggugat yang telah menggunakan nama toko yang menyerupai merek "SINAR LAUT" yaitu toko "SINAR LAUT", "SINAR LAUT ABADI" dan SINAR LAUT PERKAKAS;
 - 6 Bahwa akibat pemakaian nama toko "SINAR LAUT", SINAR LAUT ABADI dan SINAR LAUT PERKAKAS oleh Tergugat Rekonvensi yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Sinar Laut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi amat dirugikan baik secara materiil maupun moril dimana menurut ketentuan Pasal 76 UU no. 15 Tahun 2001 tentang "Merek" terhadap kerugian ini Penggugat dapat mengajukan gugatan ganti kerugian;
 - 7 Bahwa besarnya kerugian materiil akibat penggunaan nama toko "SINAR LAUT “ yang menyerupai merek "SINAR LAUT” ini berupa menurunnya omzet penjualan karena konsumen banyak terkecoh seolah-olah toko tersebut pemiliknya sama yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) setiap bulannya;
 - 8 Bahwa disamping kerugian materiil juga telah menimbulkan kerugian secara moril yaitu hilangnya kepercayaan pelanggan atas pelayanan dan mutu barang, sehingga sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi perlu dihukum untuk membuat pernyataan maaf dan tidak akan menggunakan lagi merek dagang tersebut yang dimuat di media massa Kompas, Suara Pembaharuan, dan Bisnis Indonesia;
 - 9 Bahwa agar tuntutan ganti kerugian ini bila dikabulkan nantinya tidak menjadi sia-sia, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi mohon kiranya untuk diletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa tanah

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011



dan bangunan yang terletak di Komplek Pertokoan Glodok Jaya
Nomor.84, Jalan Hayam Wuruk, Taman Sari;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I mohon kiranya
Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:

- 1 Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Nama toko "SINAR LAUT", SINAR LAUT ABADI" dan SINAR LAUT PERKAKAS yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "SINAR LAUT" milik Penggugat Rekonvensi;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala perbuatan berkaitan dengan penggunaan Nama toko SINAR LAUT, SINAR LAUT ABADI dan SINAR LAUT PERKAKAS yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SINAR LAUT milik Penggugat Rekonvensi;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membongkar seluruh plang/ nama toko SINAR LAUT, SINAR LAUT ABADI dan SINAR LAUT PERKAKAS yang telah digunakan oleh Tergugat Rekonvensi;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian secara materiil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan kerugian moril berupa permintaan maaf yang dimuat di harian Kompas, Suara Pembaharuan dan Bisnis Indonesia;
- 6 Menyatakan Sita Jaminan atas, tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks pertokoan Glodok Jaya nomor 84, Jl. Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat sah dan berharga;

a t a u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, dan mengadili perkara, *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.70/Merek/ 2010/PN.Niaga.JKT.PST. tanggal 06 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi I Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang dihitung sebesar Rp 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 06 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 05 K/Haki/2011/ PN.NIAGA.JKT.PST, Jo. Nomor 70/ Merek/ 2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 01 Februari 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat yang pada tanggal 09 Februari 2011 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari para Tergugat diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2011;

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 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A Umum

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011



- 1 Bahwa Memori Kasasi ini disampaikan berdasarkan pada kewenangan yang diberikan dan tersebut dalam Surat Kuasa tanggal 3 September 2010;
- 2 Bahwa Memori Kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yakni: *"Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"* sehingga karenanya mohon agar Memori Kasasi ini dapat diterima;

Catatan: Hari adalah hari kerja (vide pasal 1 angka 15 UU Merek);

- 3 Bahwa Memori Kasasi ini dimaksudkan sebagai upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2011 Nomor 70/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst;

B Tentang Amar Putusan

- 2 Bahwa amar Putusan Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2011 Nomor 70/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

- Menolak Gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang dihitung sebesar Rp 1.041.000,- (satu juta empat puluh ribu Rupiah);

C Tentang Dasar dan Alasan Permohonan Kasasi

- 2 Bahwa ada pun yang menjadi dasar dan alasan Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Agustus 2010 ("Putusan"), adalah sebagai berikut:



- a Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang tentang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985 jo. Nomor 5 tahun 2004 jo Nomor 3 tahun 2009 maka alasan mengajukan kasasi ada 3 yaitu:
 - 1 tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - 2 salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - 3 lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- b Bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Pemohon berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yakni *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

D Tentang Adanya Iktikad Tidak Baik Termohon Kasasi I

- 2 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pendapat *Judex Facti* dan berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam penerapan hukum;

Judex Facti sesat dengan terlebih dahulu mempertanyakan tentang yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah apakah merek Sinar Laut Pemohon Kasasi yang harus dilindungi (karena belum terdaftar pada Direktorat Merek) dan baru kemudian mempertanyakan tentang ada tidaknya iktikad tidak baik Tergugat, mengingat dasar dan alasan sebagai berikut:

- a Bahwa gugatan *a quo* adalah didasarkan pada Pasal 68 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ("UU Merek") jo. Pasal 4 UU Merek yang berbunyi:

Pasal 68 UU Merek

- 1 Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6;
- 2 Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal;

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011



- 3 Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga;
- 4 Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta;

Pasal 4 UU Merek

"Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik";

- b Fakta hukum, gugatan pembatalan merek yang diajukan pemilik merek tidak terdaftar berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UU Merek jo. Pasal 4 UU Merek TIDAK MENGHARUSKAN mereknya telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, NAMUN cukup dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal (Termohon Kasasi II);
- c Fakta, Pemohon Kasasi sebagai pemilik merek tidak terdaftar telah mengajukan Permohonan dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) UU Merek sebagai syarat untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar sebagaimana:
 - Bukti P-1.a.1, berupa Surat Permintaan Pendaftaran Merek "SINAR LAUT" kelas 6 tanggal 28 April 2010 nomor agenda D00.2010.015651 dan Bukti P-1.a.2 berupa Tanda Terima Permohonan Pendaftaran Merek "SINAR LAUT" kelas 6 tanggal 28 April 2010 nomor agenda D00.2010.015651;
 - Bukti P-1.b.1, berupa Surat Permintaan Pendaftaran Merek "SINAR LAUT" kelas 7 tanggal 28 April 2010 nomor agenda D00.2010.015688 dan Bukti P-1.b.2 berupa Tanda Terima Permohonan Pendaftaran Merek "SINAR LAUT" kelas 7 tanggal 28 April 2010 nomor agenda D00.2010.015688;
 - Bukti P-1.c.1, berupa Surat Permintaan Pendaftaran Merek "SINAR LAUT" kelas 8 tanggal 28 April 2010 nomor agenda D00.2010.015689 dan Bukti P-1.c.2, berupa Tanda Terima Permohonan Pendaftaran Merek "SINAR LAUT" kelas 8 tanggal 28 April 2010 nomor agenda D00.2010.015689;
 - Bukti P-1.d.1, berupa Surat Permintaan Pendaftaran Merek "SINAR LAUT" kelas 35 tanggal 2 Desember 2008 nomor agenda J00.2008.042725 dan Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1.d.2, berupa Tanda Terima Permohonan Pendaftaran Merek "SINAR LAUT" kelas 35 tanggal 2 Desember 2008 nomor agenda J00.2008.042725;

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon Kasasi jelas-jelas sudah memenuhi syarat untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan merek "SINAR LAUT" kelas 6, 8 dan 35 terdaftar atas nama Termohon Kasasi I. Mengapakah judex facti mempertanyakan dan mempermasalahkan merek Pemohon Kasasi yang belum terdaftar?

Fakta-fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti sehingga judex facti mengalami peradilan sesat dengan mengesampingkan bukti-bukti yang ada serta fakta hukum yang ada, termasuk mengesampingkan keterangan ahli karena judex facti mengalami kekeliruan yang nyata dengan terlebih dahulu berfokus pada "apakah merek Sinar Laut Pemohon Kasasi harus dilindungi" (vide Putusan halaman 83) seolah-olah karena merek milik Pemohon Kasasi belum terdaftar maka Pemohon Kasasi tidak dapat membatalkan merek terdaftar berdasarkan alasan Pasal 4 UU Merek;

- 2 Bahwa amar Dalam Pokok Perkara pada halaman 92 Putusan berbunyi *"menolak Gugatan Konvensi dari Pemohon Kasasi Konvensi untuk seluruhnya."* Hal mana senyatanya didasarkan pada pertimbangan Judex Facti pada halaman 90 yang menyatakan *"Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi tidak berhasil membuktikan bahwa pendaftaran merek dengan Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 6 Nomor IDM000245216, Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 8 Nomor IDM000245215 dan Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 35 Nomor IDM000222601, seluruhnya atas nama Termohon Kasasi I didaftarkan dengan iktikad tidak baik; tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi menurut hukum, sehingga Majelis Hakim beralasan hukum untuk menolak gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya";*
- 3 Bahwa kesimpulan Judex Facti " ... Pemohon Kasasi tidak berhasil membuktikan bahwa pendaftaran merek dengan Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 6 Nomor IDM000245216, Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 8 Nomor IDM000245215 dan Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 35 Nomor IDM000222601, seluruhnya atas nama Termohon Kasasi I didaftarkan dengan itikad tidak baik; tidak dapat

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011

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)



dibuktikan oleh Pemohon Kasasi menurut hukum; ... " ternyata didasarkan pada alasan seolah-olah:

" pendaftaran dengan iktikad tidak baik berhubungan dan mempunyai kaitan erat dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b tentang UU Merek yang memberikan syarat dan kriteria suatu Merek dikatakan Merek terkenal yaitu: a). Pengetahuan umum dari masyarakat tentang merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan b). Reputasi Merek terkenal yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran c). investasi di beberapa Negara di Dunia, d). Pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara ... " (vide halaman 89 Putusan);

Oleh karena " ... badan usaha dan badan hukum Pemohon Kasasi belum terdaftar pada Kantor Merek, sehingga tidak bisa juga dipertimbangkan sebagai merek terkenal (vide halaman 89 Putusan);

4 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pendapat Judex Facti dan berpendapat bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam penerapan hukum mengingat Judex Facti dalam menyimpulkan adanya iktikad tidak baik, berhubungan dan dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek padahal iktikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Merek senyatanya tidak selalu dikaitkan dengan merek terkenal, mengingat dasar dan alasan sebagai berikut:

a Penjelasan Pasal 4 UU Merek menyebutkan bahwa "*Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut";*



Penjelasan Pasal 4 UU Merek, hanya menyebutkan merek yang "sudah dikenal" namun TIDAK menyebutkan dan mengharuskan untuk dikaitkan dengan merek terkenal;

- b Ketentuan mengenai merek terkenal, diatur secara khusus dan tersendiri dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek, yang dalam penjelasannya dinyatakan:

"Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya. dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan";

Apabila pembentuk UU Merek berpendapat bahwa Pasal 4 harus selalu dikaitkan Pasal 6 ayat (1) huruf b mengapa pengaturannya dibuat terpisah dan berdiri sendiri-sendiri? Seandainya pembentuk UU Merek berpendapat bahwa Pasal 4 harus selalu dikaitkan Pasal 6 ayat (1) huruf b, tentunya pengaturannya dibuat dalam 1 pasal atau jika tidak, setidaknya dinyatakan dengan jelas keterkaitannya dalam UU Merek;

- c Fakta hukum, gugatan *a quo* adalah didasarkan pada pasal 68 ayat (2) UU Merek: *"Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal";*

Dengan demikian, gugatan pembatalan merek yang diajukan Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UU Merek jo. Pasal 4 UU Merek TIDAK MENGHARUSKAN merek Pemohon Kasasi telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, NAMUN cukup dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal (Termohon Kasasi II);

- d Fakta hukum, sekalipun dalam Undang-undang Merek Indonesia telah ada perubahan dari *system deklaratif* ke *system*

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011



konstitutif, namun penggunaan *system konstitutif* yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan yang mana antara lain nampak dari dimungkinkannya mengajukan gugatan pembatalan merek oleh pemilik merek tidak terdaftar selaku pengguna pertama;

“ Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konsitutif karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam Undang-undang ini, penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan nampak antara lain, pembentukan cabang- cabang kantor merek di daerah, pembentukan Komisi Banding Merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.” (vide Penjelasan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek);

Catatan:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah Undang-Undang tentang Merek yang pertama kali merubah *system deklaratif* menjadi *system konsitutif* yang hingga saat ini *system konstitutif* tetap dianut oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bukankah Termohon Kasasi I sebagai pemilik merek tidak terdaftar yang sejatinya adalah *original owner*, perintis dan pendiri (pengguna pertama) merek SINAR LAUT juga diberikan jaminan dari aspek keadilan yang terdapat dalam UU Merek?;

e Hal mana bersesuaian dengan keterangan ahli sebagai berikut:

- Prof. Dr. AGUS SARDJONO, S.H., M.H. yang menerangkan:



“ Bahwa mengenai Pasal 4 tersebut mengenai itikad tidak baik tersebut apakah selalu dikaitkan dengan merek terkenal, menurut ahli tidak perlu dari contoh diatas teman yang telah mengetahui bahwa merek tersebut merupakan merupakan hasil kreasi ahli, kemudian teman ahli tersebut mendaftarkan untuk kepentingan pribadi dan merugikan ahli hal demikian dapat dikatakan itikad tidak baik. Dan dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan merek terkenal. dalam hal merek terkenal ada alasan pembatalan sendiri yang diatur dalam Pasal-pasal berikutnya yang berbeda dengan Pasal yang mengatur mengenai itikad tidak baik yang dalam hal ini 2 (dua) hal yang berbeda;

Bahwa mengenai ketenaran merek yang dimaksud dalam Pasal 4 tersebut yang dapat diartikan sebagai merek terkenal, menurut ahli pengertian dalam Pasal 4 tersebut tidak demikian, maksudnya adalah tidak mesti berkaitan dengan merek terkenal, misalnya: "ahli dan teman ahli berusaha sehingga merek tersebut menjadi terkenal dalam keterkenalan merek merek tersebut belum tentu terdaftar juga". Contohnya: kita berjualan kopi atau teh, pada saat kopi dan teh tersebut terkenal itu merupakan produk ahli dan apabila didaftarkan oleh teman ahli untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan ahli, hal demikian dapat dikatakan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek tersebut (vide halaman 45 Putusan);

- Dr. GUNAWAN WIDJAJA, SH.MH., yang menerangkan bahwa:

“ Contohnya : akan tetapi apakah Gudang Garam terkenal juga di luar negeri, akan tetapi di Indonesia bahkan Gudang Garam sudah termasuk kategori dikenal “;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, nyata dan terang bahwa Judex Facti telah keliru dalam penerapan hukumnya;

SEHARUSNYA, dalam gugatan pembatalan merek *a quo* yang dijadikan alasan dan pertimbangan Judex Facti untuk menyatakan adanya itikad tidak baik Termohon Kasasi dalam pendaftaran merek-merek SINAR LAUT kelas 6, 8 dan 35 tersebut adalah ketentuan Pasal 4 UU Merek dan TIDAK dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek yang nyata-nyata berbeda;

- 2 Bahwa senyatanya permohonan pendaftaran merek-merek "SINAR LAUT" oleh Termohon Kasasi I senyatanya diajukan dengan itikad tidak

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011



baik, sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU Merek: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik." terbukti berdasarkan:

- Termohon Kasasi I tidak layak untuk mendaftarkan merek-merek "SINAR LAUT" Kelas 6,8 dan 35 karena:

- 1 Merek "SINAR LAUT" yang berupa nama terdiri dari rangkaian huruf-huruf yang membentuk kata tersebut adalah hasil karya/kreativitas Pemohon Kasasi, BUKAN hasil karya intelektual Termohon Kasasi I;
- 2 Termohon Kasasi I jelas-jelas melupakan asal-usul nama "SINAR LAUT" yang adalah nama toko milik Pemohon Kasasi (ibu kandungnya), kegiatan usaha/toko mana adalah untuk menghidupi, membesarkan dan menyekolahkan anak-anak Pemohon Kasasi termasuk Termohon Kasasi I. Pemohon Kasasi - lah yang membuat nama "SINAR LAUT" menjadi dikenal sejak dirintis sebagai nama kegiatan usaha/toko milik Pemohon Kasasi sejak tahun 1970-an dan karena keuletan dan kegigihan Pemohon Kasasi - lah nama "SINAR LAUT" menjadi dikenal, bukan karena Tennohon Kasasi I yang baru mulai kegiatan usahanya kemudian pada tahun 1995-an sebagaimana terbukti berdasarkan:

- Bukti P - 2.a, berupa Memo PT Karya Indah Agung tanggal 19 Januari 1976 kepada SINAR LAUT;
- Bukti P - 2.b, berupa Memo PT Karya Indah Agung tanggal 20 Januari 1976 kepada SINAR LAUT;
- Bukti P - 2.e, berupa Nota SINAR LAUT tanggal 21 Januari 1976 kepada PT Karya Indah Agung;
- Bukti P - 2.d, berupa Nota dari SINAR LAUT tanggal 26 Januari 1976 kepada PT Karya Indah Agung;
- Bukti P - 2.e, berupa Surat Pesanan Barang No.56/I/KIA/I/76 tanggal 28 Januari 1976 kepada SINAR LAUT;
- Bukti P - 3.a, berupa Tanda Daftar Perusahaan TOKO SINAR LAUT tanggal 27 Mei 1991 nomor pendaftaran 09025603657;
- Bukti P - 3.b, berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) TOKO "SINAR LAUT" tanggal 11 April 1991 nomor 3644/P/09-03/PK/IV/1991;



- Bukti P - 3.e, berupa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 26 April 1991 nomor : SK.646/4/91 tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

3 Senyatanya Termohon Kasasi I hanya pernah dibiarkan oleh Pemohon Kasasi I untuk menggunakan nama SINAR LAUT MANDIRI sebagai nama badan hukum perseroan terbatas yang didirikan oleh Tennohon Kasasi I sebagaimana terbukti berdasarkan Bukti P - 9, berupa Akta PERNYATAAN nomor 9 tanggal 20 Nopember 2008 yang dibuat di hadapan SYARIFAH CHOZIE, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;

4 Dengan demikian, sejatinya Pemohon Kasasi adalah pemakai pertama merek "SINAR LAUT" (*original owner*). Pemohon Kasasi telah menggunakan merek "SINAR LAUT" sejak pertama kali didirikan tahun 1970-an s/d saat ini merek "SINAR LAUT" digunakan oleh Pemohon Kasasi sebagai nama badan hukum Pemohon Kasasi. Sedangkan Termohon Kasasi I baru menggunakan "SINAR LAUT MANDIRI" pada tahun 1995 sebagai nama badan hukum dan baru mendaftarkan "SINAR LAUT" sebagai merek pada tahun 2006;

FAKTA tidak mungkin Termohon Kasasi I tidak mengetahui atau tidak menyadari keberadaan toko "SINAR LAUT" milik Pemohon Kasasi (Ibu Kandung Termohon Kasasi I) yang telah ada sejak tahun 1970-an (fakta mana tidak dibantah oleh Termohon Kasasi I), dimana hasil kegiatan usaha/toko SINAR LAUT milik Pemohon Kasasi adalah digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan membiayai pendidikan/menyekolahkan Termohon Kasasi I dengan harapan Termohon Kasasi I menjadi anak yang mandiri, pandai dan berbakti kepada orang tuanya. Termohon Kasasi I bukannya memberitahukan Pemohon Kasasi yang awam hukum untuk mendaftarkan mereknya, malah mendaftarkan merek "SINAR LAUT" atas nama Termohon Kasasi I;

- Termohon Kasasi I *tidak jujur dalam mengajukan permohonan pendaftaran* merek-merek "SINAR LAUT" kelas 6, 8, dan 35, terbukti berdasarkan:
 - Fakta Yuridis: Pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, maka:
"Setiap permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011



Pasal 1 wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya,";

- Fakta, pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek tersebut, Termohon Kasasi I sudah pasti harus menyertakan *Surat Pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya*, padahal jelas-jelas, merek-merek "SINAR LAUT" adalah milik Pemohon Kasasi, sehingga terbukti sesungguhnya Termohon Kasasi I selaku pemohon pendaftaran merek telah tidak jujur kepada Termohon Kasasi II;

Patut diduga Termohon Kasasi I telah melakukan perbuatan pidana membuat surat palsu (sebagaimana dimaksud dan diancam dengan Pasal 273 ayat [1] KUHP) dan atau menggunakan surat palsu (sebagaimana dimaksud dan diancam dengan Pasal 273 ayat (2) KUHP) untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dan memperoleh sertifikat-sertifikat merek dari Termohon Kasasi II;

- *Pengajuan permohonan pendaftaran* merek-merek "SINAR LAUT" kelas 6, 8, dan 35 oleh Termohon Kasasi I dilandasi adanya niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak merek SINAR LAUT milik Pemohon Kasasi yang terbukti sudah ada dikenal sejak tahun 1970-an dan hingga saat diajukannya gugatan ini masih digunakan oleh Pemohon Kasasi;
- *Pengajuan permohonan pendaftaran* merek-merek "SINAR LAUT" kelas 6, 8, dan 35 oleh Termohon Kasasi I semata-mata *hanya demi kepentingan usaha Termohon Kasasi I yang berakibat kerugian kepada Pemohon Kasasi sehingga menimbulkan kondisi persaingan curang*, mengecoh, atau menyesatkan konsumen yang sedari mula mengenal Pemohon Kasasi-Iah yang merintis usaha/toko dengan nama "SINAR LAUT";
- Pemohon Kasasi terancam tidak dapat menggunakan merek "SINAR LAUT" lagi apalagi mengingat Pemohon Kasasi telah dilaporkan dan dipanggil pihak Kepolisian oleh Termohon Kasasi I yang ingin mematikan usaha Pemohon Kasasi, sebagaimana terbukti berdasarkan:
 - Bukti P - 8.c, berupa Surat Panggilan tanggal 6 Nopember 2008 No.Pol.:S.Pgl/2912/XI/2008/Dit. Reskrimsus;
 - Bukti P - 8.d, berupa Surat Panggilan tanggal 3 Juli 2009 No.Pol.:S.Pgl/2428/VII/2009/Dit. Reskrimsus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 8.e, berupa Surat Panggilan tanggal 29 Oktober 2010
No.Pol.:S.Pgl/4152/X/2010/Dit. Reskrimsus;
 - Bukti P - 8.f, berupa Surat Panggilan tanggal 14 Oktober 2010
No.Pol. :S.Pgl/3924/X/2010/Dit. Reskrimsus;
- 2 Bahwa Termohon Kasasi I juga bermaksud menggunakan Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 6 nomor IDM000245216, Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 8 nomor IDM000245215 dan Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 35 nomor IDMOO0222601 untuk mengkriminalisasi Pemohon Kasasi (sekalipun adalah ibu kandungnya sendiri), terbukti berdasarkan:
- Bukti P - 8.c, berupa Surat Panggilan tanggal 6 Nopember 2008
No.Pol.:S.Pgl/2912/XI/2008/Dit. Reskrimsus;
 - Bukti P - 8.d, berupa Surat Panggilan tanggal 3 Juli 2009
No.Pol.:S.Pgl/2428/VII/2009/Dit. Reskrimsus;
 - Bukti P - 8.e, berupa Surat Panggilan tanggal 29 Oktober 2010
No.PoJ.:S.Pgl/4152/X/2010/Dit. Reskrimsus;
 - Bukti P - 8.f, berupa Surat Panggilan tanggal 14 Oktober 2010
No.Pol.:S.Pgl/3924/X/2010/Dit. Reskrimsus;
- 3 Bahwa Termohon Kasasi I sudah pernah dibuktikan telah beriktikad tidak baik dalam memohon pendaftaran merek-merek "SINAR LAUT," yakni khusus tentang:

- 1 Sertifikat merek "SINAR LAUT ABADI" nomor IDM000165513, terbukti berdasarkan:
 - Bukti P-6.a, berupa Petikan Resmi tanggal 12 Oktober 2009 merek SINAR LAUT ABADI + logo kelas 35 atas nama WARTONO FACHRUDIN KUNARDI;
 - Bukti P-6.b, berupa Putusan tanggal 18 September 2008 nomor: 59/Merek/2008/PN .Niaga.Jkt. Pst;

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011

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)



- Bukti P-6.c, berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2009 nomor 140 K/Pdt.sus/2009;
- Bukti P-6.d, berupa Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Oktober 2009 Nomor 081 PK/Pdt.Sus/2009;
- Bukti P-6.e, berupa Surat tanggal 28 Januari 2010 nomor HKI 4-HI.06.06.06 - 08/2010 perihal Pembatalan Pendaftaran Merek "SINAR LAUT ABADI": Daftar No. IDM 000165513;

Catatan: merek SINAR LAUT ABADI sejatinya adalah dimiliki dan digunakan oleh Pemohon Kasasi, namun didaftarkan sebagai merek oleh Termohon Kasasi I;

2 Sertifikat merek "SINAR LAUT PERKAKAS" nomor IDM000165507, terbukti berdasarkan:

- Bukti P-7.a, berupa Petikan Resmi tanggal 17 September 2009 merek SINAR LAUT PERKAKAS kelas 35 atas nama WARTONO FACHRUDIN KUNARDI;
- Bukti P-7.b, berupa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2009 nomor 060/ Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst;
- Bukti P-7.c, berupa Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Juli 2009 nomor 180 K/Pdt.Sus/2009;
- Bukti P-7.d, berupa Surat tanggal 24 Februari 2010 nomor HKI 4-HI.06.06.06 - 0812010;

Catatan: sejatinya merek SINAR LAUT PERKAKAS adalah



dimiliki dan digunakan oleh saudara kembar Termohon Kasasi I/anak kandung Pemohon Kasasi yakni MINARDI AMINNUDIN KUNARDI;

FAKTA-FAKTA tersebut merupakan bukti otentik dan menjadi bukti sah dan tak terbantahkan adanya iktikad tidak baik Termohon Kasasi I dalam mengajukan pendaftaran merek-merek "SINAR LAUT";

Halmana adalah bersesuaian dengan keterangan ahli:

- Dr. GUNAWAN WIDJAJA, S.H., M.H. yang menerangkan:

“Tentu aja dalam konteks di alas si pengguna merek tadi harus membuktikan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh si "B" adalah pendaftaran yang bertentangan dengan itikad baik dan bagaimana caranya tentu saja harus dibuktikan: "apakah si "B" mengetahui bahwa merek tersebut sudah digunakan oleh si "A" atau si "B" mengetahui apakah merek tersebut sudah terdaftar ataukah si "A" sudah mengetahui bahwa si "B" sudah memegang lisensi dan sebagainya" itu adalah indikator-indikator yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa ada itikad tidak baik dalam proses pendaftaran tersebut.”;

- Prof. Dr. GUS SARDJONO, S.H., M.H. yang menerangkan:

“Bahwa pengertian dari iktikad tidak baik: menurut ahli dalam hal ini ahli memberikan suatu contoh sederhana, yaitu: "saya mempunyai merek satu, akan tetapi saya tidak daftarkan dan seterusnya biasa untuk komersialisasi barang ataupun jasa, jadi pada saat saya berusaha saya bekerja sama, kemudian bersama-sama menggunakan merek tersebut dan merek tersebut tidak didaftarkan oleh saya, pada suatu ketika tanpa saya ketahui, tanpa ijin saya, temen saya mendaftarkan merek tersebut" sehingga hal tersebut dapat dikatakan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik yang sebelumnya teman ahli tersebut mengetahui bahwa merek tersebut milik ahli. Dari hal tersebut teman ahli memanfaatkan untuk mendaftarkannya untuk kepentingan pribadi.. ...” (vide Putusan halaman 44);

Bahwa mengenai ketenaran merek yang dimaksud dalam Pasal 4 tersebut yang dapat diartikan sebagai merek terkenal, menurut ahli pengertian dalam Pasal 4 tersebut tidak demikian, maksudnya adalah tidak mesti berkaitan dengan merek terkenal, misalnya: "ahli dan teman ahli berusaha

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011



sehingga merek tersebut menjadi terkenal dalam keterkenalan merek merek tersebut belum tentu terdaftar juga”;

Contohnya: kita berjualan kopi atau teh, pada saat kopi dan teh tersebut terkenal itu merupakan produk ahli dan apabila didaftarkan oleh teman ahli untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan ahli, hal demikian dapat dikatakan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek tersebut” (vide halaman 45 Putusan);

E Tentang Judex Facti Tidak Konsisten Dengan Putusan-putusan Pengadilan Terdahulu yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

2 Bahwa Judex Facti telah tidak konsisten dengan putusan-putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni:

a Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2009 nomor 60/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang pada pertimbangan hukumnya menyatakan:

“ Menimbang; bahwa melihat dari fakta-fakta tersebut maka patut dipertanyakan adalah apa sesungguhnya maksud Tergugat / mendaftarkan merek "Sinarlaut Perkakas" kepada Direktorat Merek padahal senyatanya merek tersebut bukan milik Tergugat I dengan kata lain Tergugat I bukan pemilik asli (original owner) atas merek tersebut, padahal sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pendaftaran Merek disebutkan bahwa dalam permohonan pendaftaran merek, pemohon merek harus membuat surat pernyataan yang menyatakann dengan sebenarnya bahwa merek yang didaftarkan tersebut adalah miliknya (disebut juga sebagai declaration of ownership) tetapi di persidangan tidak ada bukti Tergugat / yang membuktikan bahwa Tergugat / adalah pemilik sesungguhnya dari merek Sinar Laut Perkakas;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat / sepatutnya mengetahui bahwa merek tersebut telah digunakan oleh Penggugat secara terus menerus sejak 1997 karena mereka adalah kakak beradik, dan berusaha dibidang yang sama, dilokasi yang sama sehingga sangat tidak mungkin jika sewaktu Tergugat I mendaftarkan merek SINARLAUT PERKAKAS, Tergugat / tidak memiliki maksud-maksud tertentu dari tindakannya tersebut; selain maksud untuk persaingan dagang atau bisnis/usaha karena baik Penggugat maupun Tergugat I berusaha di bidang yang sama sehingga dengan mendaftarkan



merek SINARLAUT PERKAKAS maka Tergugat I akan memperoleh keuntungan yaitu bisa melarang Penggugat menggunakan merek tersebut sehingga Penggugat akan terhalang mengembangkan usahanya di bawah merek SINARLAUT PERKAKAS yang telah dibangunnya sejak lama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan itikad tidak baik (*bad faith*) dalam mendaftarkan merek SINARLAUT PERKAKAS untuk kelas 35, kelas 06, kelas 07 dan kelas 08 sehingga pendaftaran merek tersebut menurut hukum karus dibatalkan";

Halmana telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusannya tanggal 13 Juli 2009 nomor 180K/Pdt.Sus/2009 jo Putusan Mahkamah Agung nomor 119 PK/Pdt.Sus/2009;

b Putusan tanggal 18 September 2008 nomor: 59/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dalam pertimbangan hukumnya berbunyi:

" ... bahwa sebenarnya masih banyak terdapat kata, rangkaian kata, bermacam ragam slogan, nama, gambar dan warna yang dapat digunakan oleh Tergugat I untuk dipakai sebagai Mereknya tanpa harus meniru atau memakai nama Badan Hukum milik Penggugat yang telah ada sebelum perusahaan Tergugat I didirikan yaitu 5 Januari 1995, terlebih lagi Badan Hukum PT SINAR LAUT ABADI tersebut adalah milik ibu dan saudara kandung Tergugat I dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa permohonan pendaftaran merek SINARLAUT ABADI yang dilakukan oleh Tergugat I telah didasari iktikad tidak baik atau bad faith sehingga tuntutan Penggugat agar pendaftaran atas merek nomor IDM000165513 dibatalkan dapat dikabulkan"; (vide Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2008 nomor 59/Merek/2008/PN.NiagaJkt.Pst halaman 49 - 50);

Halmana telah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 2009 Nomor 140 K/Pdt.sus/2009 jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal tanggal 28 Oktober 2009 Nomor 081PK/Pdt.Sus/2009;

3 Bahwa putusan-putusan tersebut, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, PADAHAL jelas-jelas telah dibuktikan bahwa Termohon Kasasi I senyatanya tidak beritikad baik dengan bermaksud menguasai

Hal. 41 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011



merek-merek milik Pemohon Kasasi (ibu kandung Termohon Kasasi sendiri) dan Saudara kandung Termohon Kasasi;

4. Bahwa apabila *judex facti* konsisten, semestinya dapat melihat dan mempedomani putusan-putusan *judex facti* terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sehingga ada jaminan kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi ;

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

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 13 tersebut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 1 Februari 2011, kontra memori kasasi tanggal 17 Februari 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* ternyata bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum;
- Bahwa mengenai alasan Penggugat/Pemohon Kasasi tentang Permohonan Pendaftaran oleh Tergugat telah dilakukan dengan iktikad tidak baik, dapat diterima oleh karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI, apabila Tergugat pernah bekerja sebagai karyawan/bertindak sebagai *Lisencee/ Distributor* dan sebagainya di pihak Pemilik/Penggugat maka unsur “ Tidak baik “ telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat adalah ibu kandung dari Tergugat, dan Tergugat I tidak mungkin tidak mengetahui bahwa ibu kandungnya masih menggunakan nama “ Sinar Laut “ dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh Penggugat tersebut oleh Badan Hukum PT. Sinar Laut Abadi, sehingga mendaftarkan Trade Name/Merek Dagang atas nama Tergugat I tanpa ijin pihak Penggugat adalah tindakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa Penggugat adalah pihak yang menggunakan nama SINAR LAUT sebagai nama usahanya sebelum Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat



mendaftarkan merek SINAR LAUT, merek mana mempunyai persamaan dengan nama usaha milik Penggugat tersebut, sehingga Tergugat I adalah pihak yang melakukan pendaftaran Merek dengan iktikad tidak baik dan oleh karena itu adalah sudah seharusnya merek SINAR LAUT dalam perkara *a quo* yang terdaftar atas nama Tergugat I dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IDAHJATY KUSNI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Merek/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 06 Januari 2011, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IDAHJATY KUSNI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 70/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 06 Januari 2011;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat berhak untuk menggunakan merek "SINAR LAUT";
- 3 Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas merek "SINAR LAUT";

Hal. 43 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011



- 4 Menyatakan Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran seluruh merek-merek "SINAR LAUT";
- 5 Menyatakan pendaftaran seluruh merek-merek atas nama Tergugat I berdasarkan sertifikat merek "SINAR LAUT" kelas 6 Nomor IDM000245216, Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 8 Nomor IDM000245215 dan Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 35 Nomor IDM000222601, seluruhnya atas nama Tergugat I (Wartono Fachrudin Kurnadi), batal dengan segala akibat hukumnya;
- 6 Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan seluruh merek-merek "SINAR LAUT" atas nama Tergugat I (Wartono Fachrudin Kurnadi) berdasarkan sertifikat merek "SINAR LAUT" kelas 6 Nomor IDM000245216; Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 8 Nomor IDM000245215 dan Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 35 Nomor IDM000222601 dan mencoret pendaftarannya dari Daftar Umum Merek;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 oleh Prof. Rehngena Purba, S.H.,M.S, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D. dan Dr. Abdurrahman, S.H.,M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 oleh Prof. Rehngena Purba, S.H.,M.S, Ketua Majelis beserta Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D. dan Dr. Nurul Elmiyah, S H.,M H, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D.

ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S H.,M H.

Ketua,

ttd/ Prof. Rehngena Purba, S.H.,M.S

Panitera Pengganti,

ttd/ Endah Detty Pertiwi, S.H.,M.H

Biaya-biaya::

44



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

1 Meterai	Rp. 6.000,-
2 Redaksi	Rp. 5.000,-
3 Administrasi kasasi	<u>Rp. 4.989.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 5.000.000,-

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP. 195912071985122002

Hal. 45 dari 40 hal. Put. No. 196 K/Pdt.Sus/2011