



P U T U S A N

No. 081 PK/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (merek) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WARTONO FACHRUDIN KUNARDI, bertempat tinggal di Jalan Buni Nomor 17, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PUJIATI,SH.**, Advokat, berkantor di Jl. Cikini Raya No.39 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2009, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I ;

M e l a w a n :

MINARDI AMINNUDIN KUNARDI, selaku Direktur PT. SINAR LAUT ABADI, berkedudukan di Komplek Pertokoan Glodok Jaya Nomor 84, Jalan Hayam Wuruk Taman Sari, Jakarta Barat 11180, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANDREAS ENO TIRTA KUSUMA,SH.,MH.**, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kompleks Rukan Daan Mogot Baru, Jalan Utan Jati Blok 9 B No.6, Kalideres Jakarta Barat 11840, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2009,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat ;

d a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119, Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang pendiriannya telah dituangkan ke dalam Akta Perseroan Terbatas “PT SINAR LAUT ABADI” tanggal 5 Januari 1995 Nomor 1 yang dibuat di hadapan BUNIARTI TJANDRA, SH., Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sehingga karenanya PT SINAR LAUT ABADI telah menjadi badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan merupakan “*persona standi in judicio*” ;

bahwa ternyata tanpa sepengetahuan, seijin ataupun persetujuan dalam bentuk apapun dari Penggugat, ternyata Tergugat I telah mendaftarkan nama “SINAR LAUT ABADI” dengan Surat Permintaan Pendaftaran Merek tanggal 16 Oktober 2006, untuk permintaan merek jasa, yang diterima oleh Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2006 dengan nomor agenda J00-2006-034573, yang kemudian oleh Tergugat II telah disetujui dengan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Merek nomor IDM000165513. Dilihat dari tanggal pendaftarannya, sudah terbukti dengan sah dan tak terbantahkan bahwa Tergugat I baru mendaftarkan merek dengan “SINAR LAUT ABADI” lebih dari 11 (sebelas) tahun setelah Penggugat berdiri sah sebagai badan hukum ;

bahwa senyatanya Penggugat dimiliki oleh saudara kandung dan ibu kandung (sebagai pemegang saham) dari Tergugat I dan pada awal tahun 1995, pada saat yang hampir sama tetapi setelah berdirinya Penggugat, Tergugat I telah mendirikan PT SINAR LAUT MANDIRI, yang didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas “PT SINAR LAUT MANDIRI” tanggal 24 Pebruari 1995 nomor 117, dibuat di hadapan BUNIARTI TJANDRA, SH., Notaris, di Jakarta yaitu Notaris yang sama yang membuat Akta Pendirian PT SINAR LAUT ABADI milik Penggugat ;

bahwa kegiatan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh Tergugat I (bersama Tuan YUSWADI KUNARDI) dengan nama PT SINAR LAUT MANDIRI senyatanya adalah dalam bidang yang benar-benar sama dengan kegiatan usaha Penggugat ;

bahwa Tergugat I telah beritikad tidak baik dalam mengajukan Surat Permintaan Pendaftaran Merek tanggal 16 Oktober 2006, untuk permintaan merek jasa, yang diterima oleh Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2006 dengan agenda J00-2006-034573, yang kemudian telah disetujui oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dengan menerbitkan Sertifikat Merek nomor IDM000165513, karena setelah memperoleh Sertifikat Merek dari Tergugat II, Tergugat I kemudian memberi kuasa kepada T. TRIYANTO, SH. untuk mensomasi Penggugat agar tidak lagi menggunakan nama SINAR LAUT ABADI dengan ancaman tuntutan perdata dan tuntutan pidana. Dengan kata lain, motivasi Tergugat I dalam mengajukan Surat Permintaan Pendaftaran Merek tanggal 16 Oktober 2006 hingga memperoleh Sertifikat Merek nomor IDM000165513 tidak lain adalah menyengsarakan Penggugat ;

Bagaimana mungkin Penggugat tidak dapat lagi menggunakan nama SINAR LAUT ABADI padahal senyatanya nama SINAR LAUT ABADI adalah nama Penggugat sejak Penggugat didirikan ;

bahwa Tergugat I mendaftarkan nama "SINAR LAUT ABADI" dengan Surat Permintaan Pendaftaran Merek tanggal 16 Oktober 2006 adalah tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Penggugat sehingga sudah sepatutnya apabila Sertifikat Merek nomor IDM000165513, yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagai persetujuan Surat Permintaan Pendaftaran Merek tanggal 16 Oktober 2006 tersebut dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya (vide Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) huruf a) ;

bahwa penerbitan Sertifikat Merek "SINAR LAUT ABADI" dengan nomor IDM000165513 oleh Tergugat II adalah melawan hak dan merugikan Penggugat sehingga sudah sepatutnya apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkenan untuk membatalkan pendaftaran merek "SINAR LAUT ABADI" atas nama Tergugat I dan memerintahkan Tergugat II untuk mencoret pendaftaran merek "SINAR LAUT ABADI" dengan nomor IDM000165513 dari Daftar Umum Merek ;

bahwa sebelum mengajukan gugatan ini Penggugat telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek SINAR LAUT ABADI berdasarkan Surat Permintaan Pendaftaran Merek Jasa tanggal 18 September 2008, kelas 35, dengan nomor agenda J002008034387 dan J002008034388 ;
Karena sejatinya nama "SINAR LAUT ABADI" adalah nama badan hukum Penggugat maka sudah sepatutnya apabila permohonan tersebut disetujui oleh Tergugat II ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

- i. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Menyatakan Tergugat I telah beritikad tidak baik dalam mengajukan untuk permintaan merek jasa, yang diterima oleh Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2006 dengan agenda J00-2006-034573 ;
- iii. Menyatakan merek "SINAR LAUT ABADI" merupakan nama badan hukum Penggugat ;
- iv. Menyatakan pendaftaran merek "SINAR LAUT ABADI" nomor IDM000165513 atas nama Tergugat I batal dengan segala akibat hukumnya;
- v. Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan merek "SINAR LAUT ABADI" dengan nomor IDM000165513 dan mencoret pendaftaran dari Daftar Umum Merek ;
- vi. Memerintahkan Tergugat II menyetujui Permohonan Pendaftaran Merek SINAR LAUT ABADI berdasarkan Surat Permintaan Pendaftaran Merek Jasa tanggal 18 September 2008, kelas 35, dengan nomor agenda J002008034387 dan J002008034388 ;
- vii. Memerintahkan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Merek atas nama Penggugat dan mendaftarkan nama "SINAR LAUT ABADI" sebagai merek milik Penggugat dalam Daftar Umum Merek, yaitu masing-masing merek yang telah dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat berdasarkan Surat Permintaan Pendaftaran Merek Jasa tanggal 18 September 2008, kelas 35, dengan nomor agenda J002008034387 dan J002008034388 ;
- viii. Menetapkan biaya menurut hukum ;

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

DALAM PROVISI

bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik/pemegang hak atas merek SINARLAUT ABADI kelas 35, nomor IDM 000165513, merek SINARLAUT MANDIRI kelas 6, nomor 465487, merek SINARLAUT MANDIRI kelas 35 nomor IDM000150454 yang telah terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM R.I c.q Direktorat Jenderal HKI c.q Direktorat Merek ;

bahwa Penggugat dengan tanpa hak dan tanpa seijin dari Tergugat I sebagai pemilik/pemegang hak atas merek terdaftar SINARLAUT ABADI telah



menggunakan merek SINAR LAUT ABADI sebagai nama toko yang melingkupi kelas 35, sehingga perbuatan Pengugat tersebut sangat merugikan Tergugat I sebagai pemegang hak atas merek tersebut ;

bahwa untuk mencegah kerugian yang terus menerus dan bertambah besar akibat pemakaian merek SINARLAUT ABADI oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, maka adalah cukup beralasan dan berdasar jika Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan provisi/putusan serta merta dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek SINARLAUT ABADI dan mencopotnya dari Pajangan toko yang terletak di Komplek Pertokoan Glodok Jaya, Jl. Hayam Wuruk No.80, 85 dan 86, terhitung sejak adanya gugatan ini sampai ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik/pemegang hak atas merek SINARLAUT ABADI kelas 35, nomor IDM 000165513, merek SINARLAUT MANDIRI kelas 6, nomor 465487, merek SINARLAUT MANDIRI kelas 35 nomor IDM000150454 dan beberapa merek SINARLAUT yang lain yang telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan HAM R.I c.q Direktorat Jenderal HKI c.q Direktorat Merek ;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, disebutkan "*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 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tanpa hak dan tanpa seijin dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah menggunakan mereka dagang SINARLAUT ABADI sebagai nama toko (kelas 35) untuk kegiatan usaha di bidang yang sama dengan merek SINARLAUT ABADI dan merek SINARLAUT MANDIRI milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

bahwa sebelum adanya gugatan ini, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pernah mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar tidak lagi menggunakan merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagang SINARLAUT ABADI untuk kegiatan usahanya, melalui surat somasi tertanggal 15 September 2008, akan tetapi surat peringatan (somasi) tersebut sama sekali tidak dihiraukan dan tidak diperhatikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

bahwa setelah menerima surat peringatan dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukannya berhenti menggunakan merek SINAR LAUT ABADI akan tetapi dengan itikad tidak baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendaftarkan merek SINARLAUT ABADI tersebut pada Tergugat II atas dasar Surat Permintaan Pendaftaran Merek Jasa tanggal 18 September 2008, kelas 35, dengan nomor agenda J002008034387 dan J002008034388 (vide point k-8 dalil gugatan Penggugat Konvensi) ;

bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sangat merugikan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebab banyak pelanggan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terkecoh dan beranggapan bahwa PT. SINARLAUT ABADI adalah sama (cabang) dari PT. SINARLAUT MANDIRI milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah terkenal lebih dahulu, dan tak hanya itu, menyangkut order barang dan pembayaran tagihan yang seharusnya ditujukan untuk PT. SINARLAUT MANDIRI juga sering salah alamat ke PT. SINARLAUT ABADI milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal ini disebabkan karena selain ada kemiripan nama, letak toko keduanya juga berdekatan ;

bahwa nama PT. SINARLAUT ABADI yang digunakan sebagai nama toko (kelas 35) oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut juga memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek SINARLAUT ABADI yang telah terdaftar terlebih dahulu atas nama WARTONO FACHRUDIN KUNARDI (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan nomor IDM 000165513, dan tak hanya itu PT. SINARLAUT ABADI yang digunakan sebagai nama toko tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama badan hukum dan merek SINARLAUT MANDIRI milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah terdaftar pada Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi ;

bahwa hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip dasar dan tujuan utama pendaftaran merek yakni untuk memberikan daya pembeda antara merek yang satu dengan merek lainnya sehingga pemegang hak atas merek tersebut dapat dengan leluasa mengambil manfaat atas nilai ekonomis yang terkandung pada merek-merek yang telah terdaftar tersebut ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 081 PK/Pdt.Sus/2009

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 mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengadukannya kepada pihak yang berwajib (Kepolisian) sebagai perbuatan pidana ;

bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun immateriil, dengan perincian sebagaimana disebutkan dalam gugatan rekovensi ;

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

DALAM PROVISI

- Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi seluruhnya ;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek SINAR LAUT ABADI dan untuk tidak menggunakan merek SINAR LAUT ABADI serta mencopotnya dari pajangan toko yang terletak di Komplek Pertokoan Glodok Jaya, Jl. Hayam Wuruk No.80, 85 dan 86, terhitung sejak adanya gugatan ini sampai ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pendaftar yang beritikad baik ;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik dan pendaftar pertama merek SINARLAUT ABADI kelas 35, atas dasar sertifikat merek nomor IDM000165513 atas nama Tergugat I (WARTONO FACHRUDIN KUNARDI) yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I c.q Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q Direktur Merek ;
- Menyatakan Merek SINAR LAUT ABADI yang digunakan dan dipakai sebagai nama toko serta didaftar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek SINARLAUT ABADI kelas 35, sesuai Sertifikat Merek Nomor IDM 000165513 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (WARTONO FACHRUDIN KUNARDI) dan memiliki persamaan pada

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 081 PK/Pdt.Sus/2009

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)



pokoknya dengan Merek SINARLAUT MANDIRI, kelas 35, sesuai Sertifikat Merek Nomor IDM000150454 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (WARTONO FACHRUDIN KUNARDI) ;

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek SINARLAUT ABADI ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi sebesar :
 - Kerugian Materiel, berupa menurunnya omzet penjualan karena konsumen banyak yang mengira PT. SINAR LAUT ABADI milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sama dengan PT. SINARLAUT MANDIRI milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - Kerugian immateriel berupa terganggunya pikiran dengan adanya perkara ini dan terganggunya keleluasaan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menikmati dan mengambil manfaat ekonomis atas merek SINARLAUT ABADI yang telah didaftarkanya tersebut, sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Memerintahkan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk menolak pendaftaran Merek SINARLAUT ABADI yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 18 Desember 2008 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pendaftaran merek "SINARLAUT ABADI" Nomor IDM000165513 atas nama Tergugat I batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan merek "SINARLAUT ABADI" dengan Nomor IDM000165513 dan mencoret pendaftaran dari Daftar Umum Merek ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

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

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 140 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : WARTONO FACHRUDIN KUNARDI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 30 Maret 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I pada tanggal 14 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 2 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 09 PK/HaKI/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 59/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 140 K/Pdt.Sus/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada hari itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 13 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat I diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 081 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 05 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

I. Berdasar ketentuan Pasal 67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985.

Adanya bukti baru (Novum) berupa surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual No.HKI.4.06.06.00172.02/2009 tanggal 19 Januari 2009 (Vide Bukti PPK-1) yang menyatakan merek SINAR LAUT ABADI dan SINAR LAUT PERKAKAS mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SINAR LAUT MANDIRI daftar No.: 465487, No. IDM000150454, No.: IDM000150596 dan No.: IDM000150593 dan juga mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SINAR LAUT daftar No.IDM000150583 milik Pemohon Peninjauan Kembali.

1. Bahwa nama SINAR LAUT MANDIRI adalah nama badan hukum milik Pemohon Peninjauan kembali yang telah ada sejak 24 Pebruari 1995 (Bukti T1-1.a.1) dan telah terdaftar sebagai merek untuk kelas 6, 7, 8 dan 35 (Bukti TI-5, TI-6, TI-7, TI-8) dimana berdasarkan NOVUM berupa surat No.HKI.4.06.06.00172.02/2009 tanggal 19 Januari 2009 (Vide Bukti PPK-1) yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku lembaga yang berkompeten untuk memeriksa dan menilai suatu merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, ternyata merek SINAR LAUT ABADI yang telah digunakan sebagai merek dagang/nama toko oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk kelas 35 dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SINAR LAUT MANDIRI milik Pemohon Peninjauan Kembali.
2. Bahwa bukti baru (Novum) tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Merek pada tanggal 19 Januari 2009 dan baru diketahui setelah perkara



No.59/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst diperiksa dan diputus pada tanggal 18 Desember 2008, sehingga bukti baru (Novum) ini sesuai ketentuan dapat digunakan sebagai alasan Peninjauan Kembali sebagaimana disyaratkan oleh pasal 67 huruf b UU No.14 Tahun 1985.

3. Bahwa NOVUM (Vide Bukti PPK-1) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ini amat menentukan untuk menilai apakah merek SINAR LAUT ABADI mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek terdaftar SINAR LAUT MANDIRI dikelas 35.
4. Bahwa apabila NOVUM (Vide Bukti PPK-1) ini telah ada pada waktu pemeriksaan perkara No.59/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tentu Majelis Hakim Pengadilan Niaga akan berpendapat lain tentang tuntutan dalam Rekonpensi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang meminta agar merek SINAR LAUT ABADI yang tidak terdaftar dan telah digunakan sebagai merek dagang oleh Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar SINAR LAUT MANDIRI milik Pemohon Peninjauan Kembali.

II. Berdasar ketentuan Pasal 67 huruf d UU No. 14 Tahun 1985.

1. Ada keberatan/alasan pada Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali yaitu keberatan No. 3 yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi, padahal keberatan tersebut merupakan dasar untuk mengajukan tuntutan balik (Rekonpensi) dari Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali.
2. Bahwa dalam memori Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali yang juga termuat dalam putusan Majelis Kasasi perkara No. 140 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 30 Maret 2009, jelas-jelas termuat alasan-alasan/keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu alasan I termuat pada halaman 9, alasan II termuat pada halaman 12 dan alasan III termuat pada halaman 13, namun dalam pertimbangannya halaman 15 Majelis Kasasi hanya mempertimbangkan 2 (dua) alasan saja, yaitu alasan I dan II sedangkan alasan III dari Pemohon Kasasi telah diabaikan dan tidak dipertimbangkan sama sekali dalam putusan tersebut.
3. Bahwa alasan III pada memori kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah berkaitan dengan gugatan balik

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 081 PK/Pdt.Sus/2009



(Rekonpensi) dari Pemohon Peninjauan kembali yaitu berkenaan dengan merek SINAR LAUT ABADI yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SINAR LAUT MANDIRI milik Pemohon Peninjauan Kembali.

4. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya alasan kasasi point ke-III tersebut menyebabkan putusan kasasi ini kurang pertimbangannya, padahal alasan kasasi tersebut berkaitan dengan tuntutan untuk menyatakan merek SINAR LAUT ABADI milik Termohon Peninjauan Kembali yang tidak terdaftar dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SINAR LAUT MANDIRI milik Pemohon Peninjauan Kembali.

III. Berdasar ketentuan Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985.

Majelis hakim Pengadilan Niaga DKI Jakarta yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama dan majelis hakim agung yang memeriksa ditingkat kasasi telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebab dalam memutus majelis kasasi tidak mencermati penjelasan pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang tersebut dimana dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **"nama badan hukum" adalah badan hukum yang terdaftar sebagai merek**, sehingga badan hukum yang tidak terdaftar sebagai merek tidaklah mendapat perlindungan hukum dan dalam penggunaannya tidaklah memerlukan ijin dari pemilik badan hukum yang bersangkutan.

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan:

"Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak."

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek tersebut, disebutkan:



"Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek. "

2. Bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 6 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek tersebut, jelas tersirat yang dimaksud nama badan hukum menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 adalah **nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.**

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka ada 2 (dua) syarat mutlak yang harus terpenuhi agar nama badan hukum memperoleh perlindungan sebagai merek sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Pertama, nama badan hukum tersebut haruslah 'digunakan sebagai merek' dan yang kedua, nama badan hukum tersebut **haruslah 'terdaftar dalam daftar umum merek'**. Atau dengan kata lain, selama nama badan hukum tersebut tidak digunakan sebagai merek dan tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka nama badan hukum tersebut tidak dilindungi oleh undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

3. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan penjelasannya tersebut senyatanya adalah untuk memberikan batasan yang jelas tentang nama badan hukum yang dimaksud undang-undang merek dan nama badan hukum pada umumnya, sebab jika tidak ada pembatasan yang demikian, maka akan timbul tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan sistem kontrol yang tidak optimal, sebab instansi yang berwenang untuk melaksanakan administrasi merek berbeda dengan instansi yang berwenang untuk melaksanakan administrasi badan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke 1 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena novum berupa Surat Dirjen HAKI tanggal 19 Januari 2009 belum ada pada waktu perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, surat tersebut baru dibuat setelah putusan dijatuhkan pada tanggal 18 Desember 2008 ;



mengenai alasan ke 2 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena yang dimaksudkan dengan bagian yang belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya, adalah bagian dari tuntutan, in casu dalam tuntutan Rekonvensi berupa tuntutan provisi, tuntutan agar Penggugat Konvensi menghentikan penggunaan Merek Sinar Laut Abadi serta mencopot dari pajangan toko milik Penggugat Konvensi, ternyata semuanya telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan Judex Juris sebagaimana tercantum dalam amar putusan dalam Rekonvensi tersebut ;

mengenai alasan ke 3 :

bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum Judex Facti yang dibenarkan Judex Juris/MA adalah bahwa pendaftaran merek Sinar Laut Abadi tersebut oleh Penggugat Rekonvensi didasarkan atas itikat tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Penjelasan Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebab masih cukup banyak kata/rangkaian kata, banyak ragam slogan, nama, gambar dan warna yang dapat digunakan oleh Tergugat I untuk dipakai sebagai merek tanpa harus meniru atau memakai nama badan hukum milik Penggugat yang telah ada sebelum perusahaan Tergugat I didirikan (PT. Sinar Laut Abadi milik Penggugat didirikan tanggal 5 Januari 1995, sedangkan Sinar laut Abadi milik Tergugat I didirikan pada 2006) meskipun Perusahaan Penggugat tersebut tidak digunakan sebagai merek dan tidak didaftarkan dalam Daftar Umum Merek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **WARTONO FACHRUDIN KUNARDI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **WARTONO FACHRUDIN KUNARDI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 Oktober 2009** oleh **H. Abdul Kadir Mappong,SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. Zaharuddin Utama,SH.,MM.** dan **Atja Sondjaja,SH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/H. M. Zaharuddin Utama,SH.,MM.

ttd/Atja Sondjaja,SH.

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong,SH.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai.....Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi.....Rp. | 1.000,- |
| 3. Administrasi peninjauan kembali.Rp. | 9.993.000,- + |
| Jumlah | Rp.10.000.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd/Edy Pramono,SH.,MH.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.
NIP. 040 049 629