



P U T U S A N
No. 213 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

GEORGE V. EATERTAINMENT (dahulu bernama GEORGE V. RESTAURATION) ("Perseroan"), suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Perancis, beralamat di 4 Avenue de l'Opera, 75001, Paris, Perancis, diwakili oleh Mrs. TARJA VISAN, Kewarganegaraan Perancis, bertindak dalam kedudukannya selaku Chief Executive Officer yang secara sah mewakili perseroan, selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada : Januardi S. Haribowo, SH., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Januardi Haribowo & Partners yang berkantor di Plaza Great River Indonesia 9th floor, Jalan HR. Rasuna Said Blok X2 No. 1, Kuningan, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

DIREKTUR MEREK PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBYEK GUGATAN :

Dalam perkara ini, yang menjadi obyek dari gugatan Tata Usaha Negara adalah: Keputusan Tergugat tentang penarikan kembali Sertifikat Merek dengan Nomor IDM000189681 untuk Merek “Buddha-Bar” di Kelas 43 (“Sertifikat Merek”) milik Penggugat, yang dituangkan dalam bentuk Surat Direktur Merek Nomor HKI.4.HI.06.03-68/2009 tertanggal 15 April 2009 (“Surat Direktur Merek”);

Surat Direktur Merek ini ditujukan oleh Direktur Merek kepada Perseroan melalui Ibu Helena Adnan dalam kapasitasnya selaku kuasa hukum/Konsultan HKI Perseroan untuk pendaftaran dan perlindungan Merek “Buddha-Bar” di wilayah Republik Indonesia. Identitas Ibu Helena Adnan selaku kuasa hukum/Konsultan HKI Perseroan juga dicantumkan di dalam Sertifikat Merek. Oleh karena itu, gugatan dengan objek sengketa Surat Direktur Merek ini berdasarkan hukum harus diajukan oleh Perseroan kepada Direktur Merek;

Gugatan tata usaha negara ini diajukan pada tanggal 8 Juni 2009, sementara objek gugatan tata usaha negara, yaitu Surat Direktur Merek yang diterima oleh kuasa hukum Penggugat pada tanggal 15 April 2009, sehingga dengan demikian gugatan ini dimasukkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU No. 5/1986”), dan karena itu harus dinyatakan dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Keputusan Tergugat untuk menarik kembali Sertifikat Merek milik Penggugat melalui Surat Direktur Merek adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final dengan penjelasan sebagai berikut:

(i) Konkret :

Keputusan Tergugat tidak bersifat abstrak melainkan bersifat konkret, yaitu untuk meniadakan hak yang sudah dimiliki oleh Penggugat atas merek “Buddha-Bar” berdasarkan Sertifikat Merek;

(ii) Bersifat Individual :

Keputusan Tergugat bersifat individual karena ditujukan dan memiliki dampak hukum hanya kepada Penggugat saja;

(iii) Bersifat Final :

Keputusan Tergugat tidak memerlukan adanya persetujuan instansi atasan dan tidak ada upaya banding apapun lagi sehingga keputusan

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat serta dibuat dengan melanggar Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU No. 15/2001");

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, keputusan Tergugat yang dituangkan dalam bentuk Surat Direktur Merek adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) UU No. 5/1986, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 5/1986 Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara ini dalam tingkat pertama;

II. Dasar Gugatan Tata Usaha Negara

Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat atas dasar hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 9/2004"), yaitu: Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 15/2001; dan;
- b. telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ("AAUPB"), terutama:
 - (i) Asas Kepastian Hukum; dan;
 - (ii) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Penggugat akan menguraikan secara rinci pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap UU No. 15/2001 dan AAUPB dalam uraian mengenai Latar Belakang Perkara ini;

III. Latar Belakang Perkara

1. Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk merek "Buddha-Bar" berdasarkan surat permohonan tertanggal 17 Juli 2007 (Vide Bukti P-1) yang diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 18 Juli 2007 dengan Nomor agenda J00 2007023279 (Vide Bukti P-2). Surat permohonan ini diajukan dengan memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 15/2001 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya proses pendaftaran untuk merek “Buddha-Bar” ini juga telah dilakukan dan menempuh proses pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam UU No. 15/2001, yaitu:
 - a. Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 15/2001 tentang dilakukannya pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah dinyatakan lolos pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, sehingga terhadap permohonan tersebut diberikan tanggal penerimaan, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan substantif sebagaimana diuraikan dalam huruf (b) di bawah ini;
 - b. Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 UU No. 15/2001 tentang dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek “Buddha-Bar” oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah dinyatakan lolos pemeriksaan substantif sehingga prosesnya dapat dilanjutkan dengan pengumuman sebagaimana diuraikan dalam huruf (c) di bawah ini;
 - c. Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 15/2001 tentang dilakukannya pengumuman atas permohonan pendaftaran merek “Buddha-Bar” di Berita Resmi Merek. Permohonan pendaftaran merek “Buddha-Bar” telah diumumkan selama 3 (tiga) bulan di Berita Resmi Merek dan selama masa pengumuman tersebut tidak pernah ada keberatan ataupun sanggahan dari pihak manapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UU No. 15/2001;
 - d. Merujuk pada ketentuan Pasal 27 UU No. 15/2001, setelah lewatnya waktu pengumuman permohonan pendaftaran merek “Buddha-Bar” di Berita Resmi Merek, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktur Merek menyetujui permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat dengan mengeluarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000189681 untuk Merek “Buddha-Bar” di Kelas 43 tertanggal 16 Januari 2009;
3. Namun tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Tergugat mengeluarkan Surat Direktur Merek yang pada pokoknya menyatakan menarik kembali sertifikat pendaftaran untuk merek “Buddha-Bar”. Dalam

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010

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

Surat Direktur Merek dinyatakan bahwa Sertifikat Merek yang telah dimiliki oleh Penggugat terdapat kejanggalan karena “seolah-olah” merek “Buddha-Bar” masih dalam proses pendaftaran untuk mendapatkan Sertifikat Merek;

Surat Direktur Merek yang menyatakan menarik kembali Sertifikat Merek, dikeluarkan oleh Tergugat dengan menggunakan ketentuan Pasal 5 huruf a UU No. 15/2001 yang selengkapannya mengatur:

“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum”;

Dengan menggunakan ketentuan Pasal 5 huruf a UU No. 15/2001 tersebut, Tergugat dalam Surat Direktur Merek selanjutnya menyampaikan bahwa apabila Penggugat berkeberatan terhadap Surat Direktur Merek agar dapat mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 15/2001;

IV. Surat Direktur Merek Telah Melanggar UU NO. 15/2001

4. Seluruh isi Surat Direktur Merek ini jelas-jelas telah melanggar ketentuan UU No. 15/2001 karena FAKTANYA: Penggugat telah memperoleh Sertifikat Merek dengan melalui seluruh proses pendaftaran merek sebagaimana telah diuraikan dalam angka 2 di atas;

Merujuk pada seluruh ketentuan UU No. 15/2001 khususnya ketentuan Pasal 61 sampai dengan Pasal 78, sertifikat pendaftaran merek yang sudah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat ditarik kembali, melainkan HANYA DAPAT dihapus atau dibatalkan;

Selanjutnya Penggugat akan menguraikan seluruh ketentuan yang benar dan seharusnya ditaati mengenai hak-hak yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sejak proses permohonan pendaftaran suatu merek (termasuk merek milik Penggugat) sampai dengan upaya hukum dalam penghapusan atau pembatalan sertifikat merek sesuai dengan aturan-aturan dalam UU No. 15/2001, sebagai berikut:

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Hak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Dalam Proses Pendaftaran Merek

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sejak awal proses pendaftaran suatu merek (termasuk merek milik Penggugat) sudah memiliki hak-hak yang secara tegas diatur dalam UU No. 15/2001 untuk melakukan penolakan;

Hak-hak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tersebut sudah diatur secara limitatif dan tegas dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15/2001;

Pasal 4 UU No. 15/2001 mengatur bahwa:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”;

Dalam Pasal 5 UU No. 15/2001 disebutkan bahwa:

“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- Tidak memiliki daya pembeda;
- Telah menjadi milik umum; atau;
- Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”;

Lebih lanjut dalam Pasal 6 UU No. 15/2001 diatur bahwa:

“(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut;

- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut ;

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang”;

Seluruh hak-hak yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak pernah digunakan dalam proses pendaftaran merek “Buddha-Bar” yang pernah diajukan oleh Penggugat;

Dengan diterbitkannya Sertifikat Merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka seluruh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15/2001 juga otomatis sudah gugur atau tidak dapat digunakan lagi karena seluruh proses pendaftaran merek “Buddha-Bar” yang diajukan oleh Penggugat telah selesai;

B. Hak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Untuk Menghapus Atau Membatalkan Sertifikat Merek

B.1 Upaya Hukum Penghapusan Sertifikat Merek

Pasal 61 ayat (1) UU No. 15/2001 mengenai penghapusan merek menyatakan:

“ Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan ”;

Untuk mempertegas maksud dari kata-kata “Pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek” di atas, Penggugat akan mengutip ketentuan Pasal 3 UU No. 15/2001 sebagai berikut:

“ Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya ”;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 15/2001 di atas, maka maksud dari kata-kata: “pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek” adalah Merek yang:

- (i) Sudah selesai proses pendaftarannya;
- (ii) Sudah dikabulkan permohonannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- (iii) Sudah diterbitkan sertifikat mereknya; dan;
- (iv) Merek tersebut sudah dicatatkan di Daftar Umum Merek;

Selanjutnya, alasan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan penghapusan merek hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang limitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) UU No. 15/2001 sebagai berikut:

“ Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau;
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar”;

Faktanya saat ini adalah merek “Buddha-Bar” milik Penggugat telah diberikan ijin lisensi pemakaiannya kepada pihak ketiga yaitu PT. Nireta Vista Creative berdasarkan Perjanjian Lisensi Merek (Trademark License Agreement) tertanggal 5 Juni 2006 (Vide Bukti P-3). PT Nireta Vista Creative tersebut saat ini telah menggunakan merek “Buddha-Bar” untuk usaha restoran dan bar yang berlokasi di Jl. Teuku Umar No. 1, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Pemakaian merek “Buddha-Bar” oleh PT. Nireta Vista Creative juga telah sesuai dengan jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat, yaitu untuk Kelas 43: Jasa-jasa Restoran (restaurant services), bar (bar services), kafe (cafes services), hotel (hotel services), akomodasi sementara (temporary accommodation); Dengan demikian, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat melakukan upaya penghapusan merek “Buddha-Bar”

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasan limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU No. 15/2001 di atas;

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU No. 15/2001, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga dapat mencoret Merek dari Berita Resmi Merek untuk melaksanakan putusan Pengadilan Niaga atas upaya pembatalan merek yang diajukan oleh pihak ketiga di Pengadilan Niaga;

Hingga saat ini, tidak ada upaya hukum apapun di Pengadilan Niaga oleh pihak ketiga terhadap kepemilikan Sertifikat Merek yang dimiliki oleh Penggugat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga tidak dapat melakukan penghapusan Sertifikat Merek milik Penggugat dari Berita Resmi Merek;

B.2 Upaya Hukum Pembatalan Sertifikat Merek

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15/2001, upaya hukum pembatalan atas Sertifikat Merek milik Penggugat hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan;

Pasal 68 ayat (1) UU No. 15/2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 ”;

Penjelasan Resmi dari Pasal 68 ayat (1) UU No. 15/2001 mengenai definisi pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut;

“Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen dan majelis/ lembaga keagamaan”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15/2001 dan Penjelasannya, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bukan termasuk pihak yang dapat mengajukan pembatalan Sertifikat Merek milik Penggugat;

5. Dengan mengacu pada seluruh ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas, Penggugat telah mengajukan surat tanggapan terhadap Surat Direktur Merek No. 191/HA/V/09 tanggal 4 Mei 2009 (Vide Bukti P-4). Surat tanggapan tersebut diajukan dengan harapan agar Direktur Merek dapat menyadari kekeliruannya dalam mengeluarkan Surat Direktur Merek. Namun hingga Gugatan

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010

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

ini diajukan, Direktur Merek tidak menganulir Surat Direktur Merek tersebut;

6. Surat Direktur Merek yang menyatakan “seolah-olah” merek “Buddha-Bar” milik Penggugat masih dalam proses pendaftaran sehingga pendaftarannya ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual jelas-jelas keliru karena tidak sesuai dengan fakta;

Penggugat merupakan pemegang Sertifikat Merek yang sah karena proses atas permohonan pendaftaran merek “Buddha-Bar” sudah selesai dan sudah dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sendiri;

7. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas TERBUKTI bahwa Surat Direktur Merek dibuat dengan melanggar ketentuan UU No. 15/2001 karena Surat Direktur Merek tersebut sama sekali tidak memiliki landasan hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Oleh karena itu, secara hukum Surat Direktur Merek sudah seharusnya untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya ditarik dan dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

V. Tergugat Telah Melanggar Asas Kepastian Hukum Dengan Mengeluarkan Surat Direktur Merek

8. Prof. Drs. CST Kansil, SH dalam bukunya “Modul Hukum Administrasi Negara” (Penerbit, Pradnya Paramita, hal 110) menyatakan bahwa asas kepastian hukum berarti:

“Sikap atau keputusan pejabat administrasi negara yang manapun tidak boleh menimbulkan kegoncangan hukum atau status hukum”;

Selain itu, penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU No. 28/1999”) menyatakan:

“Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara”;

Jadi, seorang pejabat tata usaha negara dalam tindakannya tidak boleh melakukan tindakan yang sewenang-wenang yang dampaknya dapat menimbulkan kerugian kepada orang atau badan hukum yang dengan itikad baik telah memperoleh suatu hak yang diperoleh lewat proses yang benar dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010

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

Tindakan Tergugat membatalkan Sertifikat Merek TANPA melalui suatu proses hukum yang benar (due process of law) adalah suatu pelanggaran yang serius terhadap asas Kepastian Hukum. Ketentuan UU No. 15/2001 sebagaimana diuraikan di atas telah secara jelas mengatur bahwa atas suatu sertifikat merek yang sudah terbit (termasuk Sertifikat Merek milik Penggugat), Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hanya dapat mengajukan upaya penghapusan merek dengan syarat-syarat yang limitatif. Faktanya, seluruh syarat-syarat dalam penghapusan Sertifikat Merek milik Penggugat juga tidak terpenuhi sehingga Sertifikat Merek milik Penggugat harus tetap dinyatakan sah dan berlaku;

VI. Tergugat Telah Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

9. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU No. 28/1999 menyatakan:

“Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara”;

Fakta bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Direktur Merek yang tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 15/2001 jelas membuktikan bahwa Tergugat telah bekerja dengan tidak berlandaskan pada asas keteraturan, keserasian maupun keseimbangan dalam sebuah proses penyelenggaraan negara. Hal ini terbukti dari fakta bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berpendirian seolah-olah merek “Buddha-Bar” masih dalam proses pendaftaran. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual malahan mengingkari Sertifikat Merek yang sudah diterbitkannya sendiri. Pelanggaran serius atas asas tertib penyelenggaraan negara oleh Tergugat ini sangat merugikan Penggugat dan karena itu Surat Direktur Merek harus dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

VII. Permohonan Penetapan Penundaan

10. Merujuk pada ketentuan Pasal 67 UU No. 5/1986, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan tata usaha negara ini untuk dapat mengeluarkan Penetapan Penundaan atas keberlakuan Surat Direktur Merek sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; Permohonan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (5) huruf a dan b UU No. 5/1986 dimana diatur:

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

11. Relevansi keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) huruf a UU No. 5/1986 di atas dapat kami uraikan sebagai berikut:

- a. Dengan adanya Surat Direktur Merek Penggugat menjadi kehilangan perlindungan hukum sebagai pihak yang sebenarnya berhak atas merek “Buddha-Bar” berdasarkan Undang-Undang No. 15/2001;
- b. Merek “Buddha-Bar” saat ini masih dipakai oleh PT. Nireta Vista Creative berdasarkan Perjanjian Lisensi Merek (Trademark License Agreement) tertanggal 5 Juni 2006 (Vide Bukti P-3). Dengan adanya Surat Direktur Merek, Penggugat menderita kerugian materiil maupun immateriil yang sangat besar karena terganggunya hubungan bisnis berdasarkan Perjanjian dimaksud. Selain itu, apabila Surat Direktur Merek tidak ditunda keberlakuannya maka Penggugat akan digugat secara perdata oleh PT. Nireta Vista Creative karena kejadian ini;

Sehubungan dengan hal tersebut, penetapan penundaan atas pelaksanaan Surat Direktur Merek tidak akan mengganggu kepentingan umum dalam rangka pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) huruf b UU No. 5/1986. Faktanya saat ini tidak ada rencana dan/atau pelaksanaan pembangunan apapun yang sedang direncanakan dan/atau dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki kaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Surat Direktur Merek, yang akan menyebabkan terganggunya kepentingan umum masyarakat Indonesia;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan penetapan penundaan atas pelaksanaan Surat Direktur Merek;

VIII. Kesimpulan Perkara Dan Tuntutan Penggugat

12. Berdasarkan seluruh argumen dan fakta yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa dengan mengeluarkan Surat Direktur Merek yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek dari gugatan tata usaha negara ini, Tergugat telah melanggar:

- (i). Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 15/2001;
- (ii). Asas Kepastian Hukum; dan;
- (iii). Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yang merupakan asas-asas yang sangat penting dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU No. 9/2004, Gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat ini harus Dikabulkan, karena Penggugat mampu membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (yaitu pembatalan Sertifikat Merek milik Penggugat melalui Surat Direktur Merek) adalah suatu Keputusan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penetapan penundaan pelaksanaan atas Surat Nomor HKI.4.HI.06.03-68/2009 tertanggal 15 April 2009 mengenai Penarikan Kembali Sertifikat Pendaftaran Merek "BUDDA-BAR" IDM000189681 yang ditandatangani oleh Direktur Merek dan menyatakan menunda keberlakuannya sampai dengan perkara ini memiliki keputusan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat No. HKI.4.HI.06.03-68/2009 tertanggal 15 April 2009 mengenai Penarikan Kembali Sertifikat Pendaftaran Merek "BUDDHA-BAR" IDM000189681 yang ditandatangani oleh Direktur Merek;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Surat Nomor: HKI.4.HI.06.03-68/2009 tertanggal 15 April 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Merek mengenai Penarikan Kembali Sertifikat Pendaftaran Merek "BUDDHA-BAR" IDM000189681;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat apabila tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap untuk dikenakan upaya paksa berupa pembayaran yang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Kabur

1. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil hukum dalam posita gugatan penggugat, dimana secara hukum penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas keberatan hukum penggugat terhadap terbitnya surat Direktur Merek No. HKI.4.HI.06.03-68/2009 tanggal 15 April 2009 perihal penarikan kembali sertifikat merek "Buddha-Bar" daftar Nomor: IDM000189681. Penggugat harus dapat menguraikan kerugian perdata yang timbul terhadap penggugat dengan terbitnya surat Direktur Merek tersebut (Vide Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986);

Dimana dalam posita gugatan penggugat secara tegas Penggugat tidak dapat menguraikannya sehingga secara hukum Penggugat dalam sengketa sekarang ini tidak berkapasitas mengajukan gugatan;

2. Bahwa selanjutnya apabila dicermati dalil-dalil hukum gugatan Penggugat, dalil-dalil penggugat satu sama lainnya saling kontradiksi, disatu sisi penggugat keberatan dengan surat Direktur Merek yang menurut Penggugat, Surat Merek Direktur tersebut seakan-akan mengindikasikan bahwa permintaan pendaftaran merek Buddha-Bar atas nama Penggugat tersebut ditolak sehingga ada penunjukan upaya hukum ke Komisi Banding Merek (Sifat keberatan adalah terhadap format surat). Keberatan tersebut adalah jelas mengada-ada karena format surat Direktur Merek yang sedemikian tidak dapat menimbulkan kerugian perdata terhadap penggugat sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 hal tersebut

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010

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

juga tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk mengajukan gugatan. Sehingga secara hukum alasan-alasan hukum gugatan Penggugat pada masa sekarang ini tidak dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 97/G/2009/PTUN.JKT. tanggal 14 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PENANGGUHAN :

- Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Direktur Merek No. HKI.04.HI.06.03-68/2009 tanggal 15 April 2009 perihal : Penarikan Kembali Sertifikat Merek "Buddha Bar" Daftar No. IDM000189681;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan No. 253/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 20 Januari 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 05 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 97/G/2009/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 April 2010;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi 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 kasasi tersebut formal dapat diterima;

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

I. Judex Facti Telah Melampaui Batas Wewenangnyanya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Agung

Bahwa Judex Facti sebagai Badan Peradilan Tata Usaha Negara Telah Melampaui Batas Wewenangnyanya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Agung Karena Telah Menilai Substansi Suatu Merek Terdaftar yang Merupakan Kewenangan Pengadilan Niaga Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada paragraph 3 dan paragraph 4 halaman 46 Putusan a quo, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, dari aspek substansi, obyek sengketa tidak terdapat cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka disimpulkan Surat Tergugat/Direktur Merek No. HKI.04.HI.06.03-68/2009 tanggal 15 April 2009 perihal Penarikan Kembali Sertifikat Merek "Buddha-Bar" daftar No. IDM 000189681 (Obyek sengketa) baik dari aspek kewenangan maupun substansi adalah tidak mengandung cacat hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya:

1) Bahwa Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang".

Selanjutnya Pasal 63, Pasal 68 ayat (3) dan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU Merek berbunyi sebagai berikut:

"Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010

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

diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga”.

“Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga”.

“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.

Gugatan sebagaimana dimaksud diajukan kepada Pengadilan Niaga”.

- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa mengenai pembatalan atau penghapusan merek, UU Merek telah menetapkan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga;
- 3) Bahwa akan tetapi faktanya, jelas Judex Facti telah sangat melampaui batas wewenangnya dengan menyatakan bahwa dari segi substansi, obyek sengketa tidak terdapat cacat hukum.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) berbunyi:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PTUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Bahwa dengan demikian jelas, Judex Facti tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya dengan menyatakan bahwa secara substansi, obyek sengketa tidak cacat hukum karena jelas wewenang Judex Facti telah dibatasi pada sengketa Tata Usaha Negara, bukan substansi obyek sengketa yang jelas-jelas merupakan kewenangan Pengadilan Niaga.

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa oleh karena jelas Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya, maka mengacu pada Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Agung, Putusan tersebut harus dibatalkan.

II. Judex Facti Tingkat Banding Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagaimana Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Huruf C UU Mahkamah Agung

Bahwa Judex Facti Telah Lalai Memenuhi Syarat Yang Diwajibkan UU Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Yurisprudensi tentang Putusan Harus Memuat Pertimbangan yang Cukup

- 6) Bahwa Judex Facti tingkat Banding pada halaman 4 dan halaman 5 Putusan a quo memberikan pertimbangan tentang hukumnya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 97/G/2009/PTUN-JKT tanggal 14 September 2009 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat-alat bukti dari para pihak, keterangan para saksi, memori banding dari Penggugat/Pembanding, serta Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya yang menolak gugatan penggugat seluruhnya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat diambilalih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 97/G/2009/PTUN-JKT tanggal 14 September 2009 dikuatkan;

- 7) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan begitu saja menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanpa memberikan pertimbangan yang cukup. Pertimbangan Judex Facti tersebut bertentangan dengan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638K/Sip/1969 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 Jo Surat

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974, dimana suatu Putusan harus cukup diberi pertimbangan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638K/Sip/1969:

Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd)

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970:

Putusan pengadilan harus dibatalkan, karena kurang cukup dipertimbangkannya (onvoldoende gemotiveerd) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori Banding tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya yang terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1974 menyatakan:

- Adalah satu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang.
- Dengan tidak/kurang memberi pertimbangan dan alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lainnya, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam Pemeriksaan Kasasi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena nyata-nyata Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dimana suatu Putusan harus diberikan pertimbangan yang cukup, maka sudah sepatutnya Putusan tersebut harus dibatalkan;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Judex Facti Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku

A. Judex Facti Telah Melanggar Hukum Yang Berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU Merek") Yang Tidak Mengenal Istilah Penarikan Kembali Merek

1) Bahwa Judex Facti tingkat Pertama dalam pertimbangannya yang kemudian diambilalih oleh Judex Facti tingkat banding dalam Putusannya menyatakan sebagai berikut:

Putusan Judex Facti Tingkat Pertama:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Azas Umum Hukum Administrasi, khususnya Asas Contrarius Actus, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya adalah berwenang pula untuk membatalkan atau mencabutnya. Dan asas ini adalah tetap berlaku meskipun dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ada klausul pengaman yang lazim berbunyi: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan maka Keputusan ini ditinjau kembali..(lihat, Prof.Dr. Philipus M.Hadion, SH dan Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH., MS, Argumentasi Hukum, Gajahmada University Press. 2005. Yogyakarta. dan Prof. Drs. C.S.T Kansil, SH dan Christine S.T Kansil, SH., MH.Modul Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005);

Menimbang, bahwa Sertifikat Merek "Buddha-Bar" daftar No. IDM 000189681 adalah diterbitkan sendiri oleh Tergugat/Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Azasi Republik Indonesia pada tanggal 16 Januari 2009 (bukti P-8), oleh karena itu berdasarkan Asas Contrarius Actus tersebut, maka Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan surat tersebut secara hukum adalah berwenang untuk mencabut atau menariknya kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Penarikan Sertifikat Merek yang diterbitkan Tergugat, maka penarikan kembali Sertifikat Merek tersebut adalah karena seharusnya tidak dapat didaftar berdasarkan alasan bertentangan dengan moralitas agama dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek".

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010

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

2) Bahwa penggunaan asas apapun tidak boleh bertentangan dengan kepastian hukum yang dijamin oleh Undang-Undang dan Konstitusi (UUD 1945) dan tidak boleh digunakan sewenang-wenang serta harus ada pengaturannya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh penguasa dan terciptanya kepastian hukum.

3) Bahwa penerapan Asas Contrarius Actus oleh Judex Facti adalah jelas sangat dipaksakan dan dicari-cari saja alasan pembenarnya tanpa alas hukum yang sah dan benar, penerapan Asas Contrarius Actus tegas tidak dapat diterapkan dalam permasalahan ini karena UU Merek itu sendiri telah menentukan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam pendaftaran/penerbitan sertifikat merek.

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi:

(1) Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

(5) Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4) Bahwa dengan demikian, suatu asas, yang bahkan tidak termasuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan, tentunya tidak dapat digunakan apabila ketentuan perundang-undangan telah secara tegas menentukan tata cara penggunaan dan penerapan suatu asas, dimana UU Merek telah secara tegas mengatur mengenai prosedur atau tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap merek Pemohon Kasasi yang telah terdaftar. Asas Contrarius Actus tersebut tentu tidak secara sewenang-wenang dapat mengenyampingkan ketentuan didalam UU Merek dan terlebih lagi bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

- 5) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas mengenai penerapan Asas Contrarius Actus dalam perkara ini, bahkan selain sangat bertentangan dengan UU yang berlaku yakni UU Merek juga kontradiktif dengan pertimbangan Judex Facti itu sendiri dalam alinea keempat Putusan Tingkat Pertama yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa benar menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak secara eksplisit diatur tentang kewenangan Direktur Merek untuk menarik kembali Sertifikat Merek yang telah diterbitkannya. Yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah kewenangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menghapus Sertifikat Merek dan mencoret dari Berita Resmi Merek”.

- 6) Bahwa penggunaan kalimat “tidak eksplisit” oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menunjukkan kesimpulan sepihak tanpa disertai dasar hukum maupun penjelasan hukumnya. Faktanya, untuk kesalahan pendaftaran/penerbitan sertifikat merek, telah diatur tata cara tersendiri untuk membatalkannya. Jadi sebetulnya, Asas Contrarius Actus telah diatur tatacara penggunaannya dalam UU Merek yaitu dengan cara menghapus, mencoret dan mengajukan keberatan/gugatan melalui Pengadilan Niaga (vide pasal 61 Jo Pasal 68 UU Merek).

- 7) Bahwa dengan pertimbangan tersebut juga, Judex Facti jelas telah mengetahui dan menjadikan dalam pertimbangannya bahwa terhadap merek yang telah terdaftar, UU Merek hanya mengenal istilah Penghapusan Merek dan pembatalan Merek sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 68 (1) UU Merek.

Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU Merek berbunyi:

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:
- c. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010

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

- pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
- d. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan Merek yang telah didaftar.

Pasal 68 ayat (1) UU Merek berbunyi:

Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6.

Pasal 4, 5, dan 6 UU Merek secara berturut-turut berbunyi sebagai berikut:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad baik”.

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- Tidak memiliki daya pembeda;
- Telah menjadi milik umum; atau
- Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

“(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

...dst.nya.

- 8) Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan tersebut, jelas secara hukum tidak dikenal istilah “Penarikan kembali Merek” yang sudah terdaftar karena Merek yang sudah terdaftar sepatutnya memperoleh perlindungan hukum sebagaimana jelas tercantum dalam Pasal 28 UU Merek yang berbunyi:

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang".

- 9) Bahwa selain itu, tidak ada alasan bahwa merek tersebut harus dihapus dari Daftar Umum Merek sebagaimana terurai dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU Merek. Kalaupun memang ada pihak yang keberatan akan keberatan merek Buddha-Bar, maka jelas upaya hukum yang diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap mereka adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga. Demikian juga dengan pembatalan, walaupun Termohon Kasasi menganggap bahwa penarikan merek adalah sesuai dengan ketentuan hukum materil Pasal 5 UU Merek tentang merek yang tidak dapat didaftar apabila mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum sebagaimana diadopsi oleh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea pertama halaman 45 Putusan, maka jelas Pasal 68 UU Merek justru menentukan bahwa ketentuan Pasal 5 UU Merek menjadi dasar bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga.
- 10) Pasal 5 Jo Pasal 68 UU Merek adalah menjelaskan dan mengatur secara tegas tentang apa yang harus dilakukan terhadap pendaftaran merek yang kurang tepat serta menegaskan siapa yang mempunyai hak tersebut dan bagaimana menggunakan hak terhadap merek yang sedemikian itu. Bila terjadi pendaftaran merek yang melanggar Pasal 5 UU Merek, maka yang dilanggar adalah hak-hak milik masyarakat yang harus dilindungi, bukan hak Termohon Kasasi. Maka yang bisa menggunakan hak untuk melindungi hak-haknya yang terlanggar adalah pemilik hak tersebut, dalam hal ini masyarakat. Karena itu, Pasal 68 melindungi hak-hak masyarakat tersebut dan mengatur cara penggunaannya.
- 11) Bahwa Termohon Kasasi dengan demikian jelas telah melanggar ketentuan yang berlaku yaitu UU Merek serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum dan bahkan Termohon Kasasi telah bersikap tidak konsisten. Termohon kasasi sebagaimana surat Nomor HKI.4.HI.06.06 tanggal 19 Maret 2009 kepada Sdr. Kevin Wu (Forum Anti Buddha-Bar), pada pokoknya menyatakan bahwa apabila pemakaian merek Buddha-Bar dinilai bertentangan dengan

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010

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

moralitas agama, maka agar diselesaikan dengan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek Buddha-Bar tersebut melalui Pengadilan Niaga.

12) Dengan demikian, Termohon Kasasi mengetahui dengan pasti bahwa secara hukum, sesuai ketentuan yang berlaku telah membatasi upaya hukum yang dapat dilakukan yakni melalui gugatan ke Pengadilan Niaga yang dinyatakan oleh Termohon Kasasi sendiri. Oleh karena Judex Facti jelas-jelas telah melanggar ketentuan yang berlaku dan karena hal tersebut jelas-jelas dan nyata terbukti, maka Putusan Judex Facti haruslah dibatalkan.

B. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum dalam Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara Yang dilakukan oleh Termohon Kasasi

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea kedua dan ketiga halaman 45 Putusan a quo berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum, menurut Majelis Hakim dalil tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, karena penarikan kembali Sertifikat Merek tersebut justru telah meluruskan tindakannya yang keliru dan mengembalikan keadaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga tindakan Tergugat adalah untuk menjaga adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Penggugat yang menyatakan, telah terjadi pelanggaran Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, menurut Majelis Hakim, dalil tersebut juga tidak terbukti, karena tindakan tergugat menarik kembali Sertifikat Merek dengan alasan bertentangan dengan moralitas agama dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, adalah justru dalam rangka menegakkan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yakni mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menarik kembali Sertifikat Merek "Buddha-Bar" daftar No.IDM 000189681 adalah juga tidak terlepas dari adanya keresahan dilingkungan umat Buddha dan penolakan sekte-sekte dalam agama Buddha secara tertulis maupun fisik (demonstrasi tentang keberadaan "Buddha-Bar" sebagaimana tertuang dalam surat Direktur Jenderal Bimas Buddha Departemen Agama tertanggal 12 Maret 2009 dan tanggal 6 April 2009, Surat Pernyataan Sikap dari Forum Anti

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010

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

Buddha-Bar (FABB) tertanggal 23 Februari 2009, Petisi Umat Buddha mengenai penolakan Merek Buddha-Bar tertanggal 02 April 2009 dan Permohonan Pencabutan Merek Dagang Buddha-Bar dari forum Anti Buddha tertanggal 02 Maret 2009 (Bukti T-4 sampai dengan T-8);

13) Bahwa jelas Judex Facti tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan... Karena penarikan kembali Sertifikat Merek tersebut justru telah meluruskan tindakannya yang keliru dan mengembalikan keadaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga tindakan Tergugat adalah untuk menjaga adanya kepastian hukum. Pelurusan tindakan yang keliru tentu tidak dapat dengan menggunakan analogi yang keliru juga. UU Merek telah menyediakan ruang hukum bagi para pihak yang keberatan atas keberlakuan merek Pemohon Kasasi yakni dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Sudah sepatutnya, sebagai pejabat negara, dengan kondisi apapun, produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pejabat negara tersebut, dapat memberikan kepastian hukum. Apalagi ternyata, sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, tindakan Tergugat menarik kembali sertifikat merek "Buddha-Bar" daftar No. IDM 000189681 adalah bukan suatu alasan hukum melainkan hanya berdasarkan aksi demonstrasi yang bahkan tidak jelas identitas hukum pendemo atau keberatan tersebut dan tidak jelas juga keterwakilannya sehingga justru semakin memperlihatkan dasar hukum yang lemah dalam penerbitan obyek sengketa yang kemudian justru dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti.

14) Bahwa selain salah menerapkan hukum, ketidakconsistenan Termohon Kasasi dalam mengeluarkan obyek sengketa ataupun pelanggaran ketentuan peraturan yang berlaku dalam menerbitkan obyek sengketa, telah menunjukkan dengan jelas bahwa Termohon Kasasi juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Asas Kepastian Hukum dan Tertib Penyelenggaraan Negara).

15) Merek Pemohon Kasasi yang telah terdaftar dan bahkan pendaftaran tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terbukti dengan diterbitkannya sertifikat merek tersebut oleh Termohon Kasasi, ternyata sertifikat tersebut telah ditarik oleh Termohon Kasasi meskipun tidak ada suatu ketentuanpun yang mengenal istilah penarikan Merek. Dilanggarnya Asas Kepastian Hukum jelas terbukti karena sebagai suatu merek asing dan bahkan merek terkenal, yang

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010

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

justru seharusnya memperoleh perlindungan, tiba-tiba merek tersebut ditarik tanpa dasar. Dimana kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut? Apalagi, sebagai merek Internasional dan terkenal, merek tersebut tentu dapat menjadi benchmark bagi kepastian hukum di Indonesia yang lebih lanjut berakibat pada tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Sebaliknya, dengan begitu mudahnya Termohon Kasasi menarik kembali merek Pemohon Kasasi, tentu menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum di Indonesia yang bahkan telah secara tegas diberikan oleh Undang-Undang.

16)Selanjutnya, Judex Facti tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan "Tindakan Tergugat menarik kembali sertifikat Merek dengan alasan bertentangan dengan moralitas agama dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek", adalah justru dalam rangka menegakkan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yakni mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, semakin memperlihatkan kekeliruan penerapan hukum oleh Judex Facti. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menegaskan bahwa asas ini adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara. Keserasian harus mencakup pula keserasian penerapan suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lain maupun dengan UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum. Apabila Termohon Kasasi dalam suratnya kepada Forum Anti Buddha-Bar (Surat No. HKI.4.HI.06.06.29/2009 tertanggal 19 Maret 2009, vide Bukti Banding P-1) telah menegaskan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga, akan tetapi kemudian menarik kembali merek tersebut, tentu timbul ketidakserasian dalam penyelenggaraan negara oleh Termohon Kasasi.

Berdasarkan hal tersebut jelas Judex Facti Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum sehingga pertimbangan Judex Facti selanjutnya bahwa obyek sengketa tidak mengandung cacat hukum juga telah keliru sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya begitu saja mengambilalih pertimbangan tersebut sehingga karenanya haruslah dibatalkan.

C. Judex Facti Tingkat Banding telah Salah Menerapkan Hukum Tentang Perbaikan Kekeliruan Pejabat Penerbit Surat Keputusan

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada alinea ketiga dan keempat Putusan halaman 44 berbunyi:

Menimbang, bahwa mencermati alasan penarikan Sertifikat Merek yang dilakukan Tergugat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penarikan tersebut dilakukan karena adanya kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum materiil untuk menetapkan dapat atau tidaknya suatu permohonan dapat dikabulkan atau tidak, pada saat proses penerbitan;

Menimbang, bahwa “kekeliruan” (dwang) adalah termasuk salah satu alasan bagi Pejabat penerbit Surat Keputusan untuk mencabut/ menarik sebuah Surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut. (Lihat, Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. dan Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH.,MS. Argumentasi Hukum, Gajahmada University Press. 2005. Yogyakarta. Cetakan pertama, hal.83);

17) Bahwa jelas, pertimbangan Hakim Tingkat pertama telah sepihak menyatakan adanya kekeliruan oleh Termohon Kasasi dalam menetapkan dapat tidaknya suatu permohonan dapat dikabulkan atau tidak pada saat proses penerbitan;

18) Bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi sehingga penerbitan Sertifikat Merek Buddha-Bar tersebut oleh Termohon Kasasi adalah benar dan sah secara hukum sehingga selanjutnya haruslah dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

19) Bahwa walaupun tindakan Termohon Kasasi adalah untuk memperbaiki kekeliruan, tidak sepatutnya dengan jalan melakukan kekeliruan berikutnya dan bahkan kekeliruan tersebut berakibat hukum bagi Pemohon Kasasi yang justru sejak awal telah melaksanakan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku hingga diperolehnya sertifikat merek “Buddha-Bar” tersebut.

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010

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

Pasal 68 ayat (1) UU Merek berbunyi:

Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6.

Penjelasan pasal 68 ayat (1) tersebut berbunyi:

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: Jaksa, yayasan/lembaga dibidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.

20) Apabila memang Termohon Kasasi secara arif dan bijaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku menyikapi permasalahan ini, tentu dapat diambil langkah gugatan pembatalan tersebut oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal mana juga telah sesuai dengan surat Termohon Kasasi kepada Kevin Wu selaku Koordinator Forum Anti Buddha-Bar sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya yang pada pokoknya telah menyarankan untuk mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga.

21) Akan tetapi faktanya, Termohon Kasasi telah salah menerapkan hukum dimana jelas pembatalan hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan hanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 4, 5 dan 6. Termohon Kasasi begitu saja menabrak dan melanggar ketentuan yang berlaku diluar kewenangannya dengan menarik kembali merek Pemohon Kasasi yang justru seharusnya memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Putusan Judex Facti yang keliru tersebut kemudian ternyata diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan karenanya harus dibatalkan.

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

Mengenai alasan-alasan ke. I s/d III :

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah menerapkan hukum, karena Surat Keputusan Tergugat perihal Penarikan Kembali Sertifikat Merek "Buddha Bar", tidak mengandung cacat hukum, baik substansial maupun prosedural;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : GEORGE V. EATERTAINMENT (dahulu bernama GEORGE V. RESTAURATION) ("Perseroan") tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : GEORGE V. EATERTAINMENT (dahulu bernama GEORGE V. RESTAURATION) ("Perseroan") tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 oleh Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. SUPANDI, SH.,MHum. dan Prof. Dr. H. AHMAD SUKARDJA, SH.,MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010

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

dan dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/DR. H. SUPANDI, SH.,MHum. Ttd/Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/Prof. Dr. H. AHMAD SUKARDJA, SH.,MA.

Panitera Pengganti :

Ttd/RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 213 K/TUN/2010

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)