



## P U T U S A N

No. 280 K/Pdt.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**SRI DJOKO SANTOSA**, bertempat tinggal di Bancarkembar Estate No. 23 Bancarkembar RT. 005/RW. 010, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PUJI RESTININGSIH,SH.**, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Karet Pasar Baru Barat II No. 10, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Nopember 2007,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

## m e l a w a n :

**ALIM JUWONO**, bertempat tinggal di Jalan Pinangsia Timur No. 66, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **C. SANAISSARA KAMAMNUDIN,SH.**, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wisna Bisnis Surabaya (WBS) Lt. 3 Ruang 309 Jalan Basuki Rahmat No. 16 – 18 Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Maret 2008,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

## d a n :

**P.T. VITRON INTERNASIONAL**, berkedudukan di Jalan Margomulyo Permai Blok Q No. 15 – A, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **C. SANAISSARA KAMAMNUDIN,SH.**, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wisna Bisnis Surabaya (WBS) Lt. 3 Ruang 309 Jalan Basuki Rahmat No. 16 – 18 Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Maret 2008,

Turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat ;

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 dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan



turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa dasar hukum gugatan Penggugat adalah ketentuan dalam Pasal 63 dan Pasal 61 ayat (2) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 mengenai penghapusan pendaftaran Merek ;

bahwa yang menjadi obyek gugatan penghapusan pendaftaran Merek ini adalah merek-merek terdaftar atas Tergugat sebagai berikut :

1. Merek Dagang : **"VITRON"**  
Daftar Nomor : 409031  
Tanggal Penerimaan Permohonan : 25 April 1997  
Tanggal Pendaftaran : 31 Desember 1997  
Kelas Barang : 09  
Jenis Barang : Mesin komputer dan alat perlengkapannya serta alat suku cadangnya, mesin fotocopy dan alat perlengkapannya serta alat suku cadangnya, alat perekam berbentuk piringan untuk merekam data komputer, pesawat dan pita pencatat magnetik, perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, potret, cinematografi, optic, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), petolongan dan pendidikan, pita kaset, kaca mata, gagang kaca mata, kamera dan bagiannya, kamera elektronik, kamera cinematografi, kamera video, kamera photo, pesawat penggerak yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam kedalamnya, mesin bicara, radio tape recorder, radio tape, pesawat televise, video tape dan video laser disk, pita video rekaman film, laser disk rekaman film, ka register, mesin hitung, pesawat pemadam api, batu baterai, accu, mesin timbangan.
2. Merek Dagang : **"VITRON Media"**  
Daftar Nomor : 426646  
Tanggal Penerimaan Permohonan : 26 Nopember 1997  
Tanggal Pendaftaran : 30 Maret 1999  
Kelas Barang : 09  
Jenis Barang : Mesin komputer dan alat perlengkapannya serta alat suku cadangnya, mesin fotocopy dan alat perlengkapannya serta alat suku cadangnya, alat perekam

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 280 K/Pdt.Sus/2008

**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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk piringan untuk merekam data komputer, pesawat dan pita pencatat magnetik, perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, potret, cinematografi, optic, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), petolongan dan pendidikan, pita kaset, kaca mata, gagang kaca mata, kamera dan bagiannya, kamera elektronik, kamera cinematografi, kamera video, kamera photo, pesawat penggerak yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam kedalamnya, mesin bicara, radio tape recorder, radio tape, pesawat televisive, video tape dan video laser disk, pita video rekaman film, laser disk rekaman film, ka register, mesin hitung, pesawat pemadam api, batu baterai, accu, mesin timbangan.

#### **PENGGUGAT ADALAH PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN**

bahwa bahwa Penggugat adalah pedagang barang-barang elektronik yang menjual produk-produk elektronik berbagai merek anatar lain "VITRON" ;

bahwa selama ini Penggugat menjual produk-produk yang menggunakan merek "VITRON" yang berasal dari P.T. VITRON INTERNASIONAL (turut Tergugat) dengan pemahaman bahwa turut Tergugat memang berhak atas merek "VITRON" tersebut dan bahwa merek "VITRON" tersebut telah terdaftar secara sah dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM atas nama turut Tergugat ;

bahwa Penggugat ternyata harus mengalami bahwa ternyata turut Tergugat bukanlah pemilik yang sah atas merek "VITRON" tersebut, oleh karena pendaftaran "VITRON" tersebut dalam Daftar Umum Merek adalah atas nama Tuan Alim Juwono (Tergugat) ;

bahwa untuk melindungi dirinya terhadap kemungkinan digugat atau dituntut dengan alasan telah menjual produk-produk dengan merek "VITRON" yang pemakaiannya oleh turut Tergugat adalah secara melanggar hukum, maka Penggugat bermaksud untuk memperoleh perlindungan hukum atas penggunaan merek dagang "VITRON" tersebut dan untuk keperluan itu Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "VITRON" tersebut di Direktorat Merek pada tanggal 5 Nopember 2007. Saat ini pendaftaran merek "VITRON" tersebut tercatat dengan Agenda No. D00 2007 036196, untuk jenis barang : komputer (CPU), perlengkapan dan suku cadangnya, komputer laptop, komputer notebook, monitor untuk komputer,

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 280 K/Pdt.Sus/2008

#### **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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin fotocopy, perlengkapannya dan suku cadangnya, cakram optic untuk merekam data komputer, pesawat dan pita pencatat magnetic, pita kaset, kamera dan radio-radio, radio kendaraan, radio recorder, pesawat televisi, video tape recorder, pita video rekaman film, laser disk rekaman film, VCD/DVD player, MP3 player, MPEG4 player, media rekar optic (VCD/DVD), compact disc (CD), antrena, pencetak/printer untuk computer, modem-modem, alat-alat proyeksi (proyektor untuk computer), layar-layar proyeksi ;

bahwa terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, diberikan jalan oleh UU Merek No. 15 Tahun 2001, untuk dapat mengajukan penghapusan pendaftaran suatu merek sebagaimana diatur dalam Pasal 63 yang berbunyi sebagai berikut:

"Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga."

Undang-Undang Merek maupun penjelasannya tidak mengatur atau merinci lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud dengan **pihak ketiga**, dengan demikian kedudukan Penggugat sebagai **pihak ketiga** yang mengajukan gugatan ini sudah selayaknya untuk diterima dan menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan memutuskannya ;

bahwa yang dengan **pihak ketiga yang berkepentingan** menurut pendapat M. Yahya Harahap,SH., dalam bukunya "Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, hal 560 – 561, disebutkan bahwa "pengertian pihak ketiga dapat ditafsirkan siapa saja dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek kepada PN kecuali". Dengan kata lain pengertian pihak ketiga yang berhak mengajukan gugatan penghapusan kepada Pengadilan Niaga, meliputi semua orang dan badan hukum yang merasa berkepentingan ;

#### **TERGUGAT TIDAK MENGGUNAKAN MEREK "VITRON"**

bahwa Penggugat harus mengalami pula bahwa ternyata Tergugat yang atas namanya terdaftar merek "VITRON" Daftar No. 409031 dan "VITRON Media", Daftar No. 426646, telah tidak pernah menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan selama setidaknya-tidaknya 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran atau sejak pemakaian terakhir ;

bahwa secara faktual penggunaan merek "VITRON" tersebut untuk produk-produk elektronik justru dilakukan oleh turut Tergugat ;



bahwa turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini oleh karena pada sekitar bulan Oktober 2004 turut Tergugat telah melakukan perjanjian jual beli dengan Tergugat untuk pengalihan hak atas pendaftaran merek "VITRON Media" (No. 426645 Kelas 11; No. 426646 Kelas 09; No. 426647 Kelas 07) dan merek "TORITA" (No. 426887, No. 427091 dan No. 427092). Namun hingga saat ini pencatatan pengalihan hak atas pendaftaran merek-merek tersebut belum dapat dilaksanakan oleh Direktorat Merek oleh karena masih ada pendaftaran merek yang sama untuk barang sejenis yang belum dialihkan dari Tergugat kepada turut Tergugat, yaitu pendaftaran merek "VITRON" (No. 409031 Kelas 09, No. 409032 Kelas 11, No. 409033 Kelas 7) ;

#### **TERGUGAT BERITIKAD TIDAK BAIK**

bahwa fakta tentang masih ada beberapa nomor pendaftaran merek "VITRON" yang masih tercatat atas nama Tergugat dan tidak dialihkan haknya kepada turut Tergugat menunjukkan adanya indikasi bahwa tergugat beritikad tidak baik. Perbuatan Tergugat menyembunyikan fakta bahwa ada pendaftaran merek VITRON untuk barang sejenis, dan tidak menjualnya kepada turut Tergugat sekaligus bersama-sama dengan pendaftaran merek "VITRON" yang sudah dijualnya, jelas merugikan turut Tergugat dan Penggugat ;

bahwa ternyata dalam Daftar Umum Merek masih ada satu lagi pendaftaran merek "VITRON" yang masih terdaftar atas nama Tergugat yang belum dialihkan haknya kepada turut Tergugat, yaitu No. IDM 000040060 Kelas 09 tanggal penerimaan permohonan 19 Nopember 2003, tanggal pendaftaran 20 Mei 2005. Terhadap merek ini belum dapat diajukan gugatan penghapusan oleh karena keadaan tidak memakai mereknya (non use) belum lewat 3 (tiga) tahun dari tanggal pendaftarannya ;

bahwa walaupun telah menjual pendaftaran merek "VITRON Media" daftar. No. 426645, No. 426646, dan No. 426647 kepada turut Tergugat pada tahun 2004, ternyata Tergugat pada bulan Januari 2007 telah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar "VITRON Media No. 426645, No. 426646, dan No. 426647 kepada Direktorat Merek ;

bahwa sekali lagi terdapat indikasi kuat bahwa Tergugat beritikad tidak baik karena selain menyembunyikan fakta tentang pendaftaran merek yang sama untuk barang sejenis atas nama Tergugat yang tidak dialihkan sekaligus kepada turut Tergugat, ternyata bahkan juga mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan atas merek terdaftar "VITRON" yang sebenarnya telah dijual kepada turut Tergugat ;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 280 K/Pdt.Sus/2008





bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dan bukti-bukti yang tidak akan disangkal kebenarannya oleh Tergugat, terbukti bahwa merek "VITRON" daftar No. 409031 dan "VOTRON Media" daftar No. 426646 atas nama Tergugat telah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir ;

bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 jo. Pasal 61 Ayat (2) huruf a UU No. 15 Tahun 2001, dan oleh karenanya Penggugat mohon agar dikabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek "VITRON" Daftar 409031 dan perpanjangannya dan "VITRON Media" Daftar No. 426646 dan perpanjangannya atas nam Tergugat ;

bahwa PT Vitron Internasional, turut Tergugat, diikutsertakan dalam perkara ini oleh karena kedudukannya selaku pembeli dari pendaftaran merek "VITRON Media" Daftar No 426646 dan pemakai sebenarnya dari merek "VITRON" di Indonesia.

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

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek "VITRON" Daftar No. 409031 dan "VITRON Media" Daftar No. 426646 atas nama Tergugat ;
3. Menyatakan merek "VITRON" Daftar No. 409031 dan "VITRON Media" Daftar No. 426646 atas nama Tergugat, telah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang atau setidaknya 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran merek termaksud ;
4. Menghapuskan atau setidaknya menyatakan hapus pendaftaran merek "VITRON" Daftar No. 409031 dan perpanjangannya dan "VITRON Media" Daftar No. 426646 dan perpanjangannya atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Merek, Ditjen HaKI, Departemen Kehakiman & HAM R.I. guna keperluan penghapusan pendaftaran merek "VITRON" Daftar No. 409031 dan perpanjangannya dan "VITRON Media" Daftar No. 426646 dan perpanjangannya atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 280 K/Pdt.Sus/2008

**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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ;

6. memerintahkan kepada turut Tergugat untuk mematuhi putusan Pengadilan ini ;
7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (ex aequo et bono) ;

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

**Mengenai Kualitas Penggugat sebagai Pihak yang Beritikat Baik.**

1. Bahwa pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur secara jelas dan tegas apa dan siapa yang dimaksud dengan "pihak ketiga" yang dapat mengajukan penghapusan pendaftaran merek. Akan tetapi menjadi suatu keharusan untuk memeriksa apakah benar Penggugat adalah pihak ketiga yang mempunyai itikat baik sehingga mempunyai kualitas untuk mengajukan penghapusan pendaftaran merek ;
2. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat terlihat secara jelas dan terang bahwa Penggugat adalah bukan pihak ketiga yang beritikat baik, yaitu :
  - Posita gugatan poin 1 dan 2 menjelaskan bahwa Penggugat selama ini telah memperdagangkan produk-produk elektronik yang menggunakan merek "VITRON", Penggugat menjual barang-barang elektronik yang menggunakan merek "Vitron" berasal dari turut Tergugat.
  - Posita gugatan poin 3 dan pin 10 menerangkan bahwa pemilik sah atas merek "Vitron" bukanlah turut Tergugat melainkan Tergugat sesuai dengan Daftar Umum Merek. Penggugat juga mengetahui anatar Tergugat dengan turut Tergugat telah mengadakan perjanjian jual beli untuk pengalihan hak atas pendaftaran merek "Vitron Media" (No. 426645 kelas 11, No. 426646 kelas 09 dan No. 426647 kelas 07) dan merek "Torita" (No. 426887, No. 427091 dan No. 427092). Perjanjian njual beli pengalihan hak atas pendaftaran merek di atas belum dicatatkan di Dirjen HAKI ;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 280 K/Pdt.Sus/2008



- Mohon diperiksa gugatan pada poin 4 ternyata telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "Vitron" di Direktorat HAKI pada tanggal 5 Nopember 2007 dan tercatat dengan Agenda No. D002007 036196 ;
- 3. Bahwa Penggugat mengakui telah memperdagangkan barang-barang elektronuik dengan merek "Vitron" yang dibeli dari turut Tergugat. Setelah mengetahui adanya perjanjian jual beli pengalihan hak atas pendaftaran merek "Vitron Media" antara Tergugat dengan turut Tergugat belum bisa dilakukan pencatatan di Dirjen HAKI sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, **dengan sengaja Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek "Vitron" ;**
- 4. bahwa UU Merek tidak membatasi siapa saja yang merasa berkepentingan untuk mengajukan penghapusan pendaftaran merek sepanjang telah memenuhi alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) jo. ayat (3). Akan tetapi alasan di atas patut dan layak untuk ditolak apabila ternyata atas merek yang akan dimohonkan penghapusan pendaftaran merek masih diperdagangkan atau dipergunakan oleh Tergugat atau dialihkan haknya kepada pihak lain (turut Tergugat) ;
- 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, telah menunjukkan Penggugat mempunyai itikat tidak baik dengan mengajukan penghapusan pendaftaran merek "Vitron" No. 409031 dan merek "Vitron Media" No. 426646 atas nama Tergugat padahal telah terjadi proses pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut dengan turut tergugat, sehingga berdasarkan pasal 63 UU Merek No. 15 Tahun 2001, gugatan penghapusan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 6. Bahwa selain itu sebagai bukti bahwa Penggugat mempunyai itikat tidak baik adalah Penggugat saat ini tengah menjalani proses pidana di Purwokerto dengan dugaan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan atas laporan turut Tergugat ;

#### **Mengenai Gugatan Penggugat Yang Tidak Terang dan Tidak Jelas (obscuur libel)**

- 1. Bahwa dalam posita poin 5, dasar hukum Penggugat mengajukan penghapusan pendaftaran merek "Vitron" No. 409031 dan merek "Vitron" Media No. 426646 atas nama Tergugat adalah karena menurut Penggugat atas merek tersebut tidak pernah dipergunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut ;
- 2. Bahwa uraian fakta hukum ternyata bertentangan dengan dasar hukum yang diajukan Penggugat. Penggugat mengakui sendiri telah menjual barang-

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 280 K/Pdt.Sus/2008

#### **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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





barang elektronik merek "Vitron" yang diperoleh dari PT. Vitron Internasional, penggugat juga mengetahui adanya perjanjian jual beli pengalihan hak atas pendaftaran merek "Vitron Media antara Tergugat sebagai pemegang merek dengan turut Tergugat pada bulan Oktober 2004 ;

3. Bahwa perjanjian jual beli pengalihan hak atas pendaftaran merek "Vitron Media" tersebut diatas karena proses pencatatan di Direktorat HAKI belum selesai dilaksanakan, maka hak atas merek tersebut masih melekat pada Tergugat. Oleh karena itu Tergugat masih berhak untuk mendaftarkan perpanjangan merek "Vitron Media" No. 426645, No. 426646 dan No. 426647 di Direktorat HAKI ;
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, sudah jelas alasan Penggugat mengenai tidak mempergunakan merek "Vitron" No. 409031 dan merek "Vitron Media" No. 426646 atas nama Tergugat adalah tidak sesuai dengan dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat yaitu Pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001 ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 71/Merek/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 20 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 20 Februari 2008, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Nopember 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Maret 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/Kas/HaKI/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 71/Merek/2007/PN.NIAGA/JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 24 maret 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 31 Maret 2008 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari



Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 April 2008 ;

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/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**A. JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (selanjutnya disebut dengan UNDANG-UNDANG MEREK)**

**A.I. JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENILAI KEABSAHAN DARI PERJANJIAN PEMAKAIAN MEREK DAGANG ANTARA TERMOHON KASASI DENGAN TURUT TERMOHON KASASI.**

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 19 s/d 20, alinea ke 7, yang selengkapnya dikutip kembali sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T&TT-25 dan T&TT-26, ternyata bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengadakan perjanjian pemakaian merek dagang, antara lain merek "Vitron" kelas barang 9 No. 409031 dan "Vitron Media" kelas barang 9 No. 426646, yang isinya pada pokoknya Tergugat memberikan hak pemakaian merek-merek dagang milik Tergugat kepada Turut Tergugat, untuk jangka waktu tertentu dan Tergugat berhak mendapat fee atas pemakaian merek dagang tersebut dari Turut Tergugat dengan jumlah tertentu pula;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas jelas keliru dan menyesatkan karena PERJANJIAN PEMAKAIAN MEREK DAGANG yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi jelas-jelas cacat hukum dan batal demi hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa PERJANJIAN PEMAKAIAN MEREK DAGANG tertanggal 09 November 2006 (vide bukti T&TT-26), dibuat secara tidak sah karena Turut Termohon Kasasi sebagai suatu badan hukum pada saat itu telah melakukan Upaya Penggabungan Perseroan (MERGER), berdasarkan Akta Notaris Corina, SH, tertanggal 8 Mei 2006 (vide bukti T&TT-3), dan selanjutnya PT. Vitron Internasional meleburkan diri kedalam PT. YANAMURIA;



- 1.2. Bahwa pada saat ditandatanganinya PERJANJIAN PEMAKAIAN MEREK DAGANG tertanggal 09 November 2006 (vide bukti T&TT-26), yang seharusnya menandatangani perjanjian dimaksud seharusnya direksi PT. YANAMURIA dan bukan lagi direksi PT. Vitron Internasional yang telah hapus demi hukum karena peleburan (Merger);
- 1.3. Bahwa dengan tidak sahnya PERJANJIAN PEMAKAIAN MEREK DAGANG tertanggal 09 November 2006 (vide bukti T&TT-26), maka seluruh penggunaan merek dagang "Vitron" oleh Turut Termohon Kasasi atas dasar lisensi haruslah dinyatakan TIDAK PERNAH ADA dan wajib bagi Termohon Kasasi untuk membuktikan adanya penggunaan merek dagang "Vitron" dalam perdagangan barang yang komersil;
- 1.4. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya justru telah membuktikan bahwa tidak ada penggunaan merek dagang "Vitron" dan "Vitron Media" oleh Termohon Kasasi sejak tanggal pendaftaran sampai diajukannya gugatan penghapusan aquo, dengan demikian adalah patut dan layak bila gugatan Pemohon Kasasi dikabulkan seluruhnya dengan membatalkan Putusan Judex Factie.
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jujun Djaenuri dan fotocopi surat yang disampaikan kepada Judex Factie, diketahui bahwa pada tanggal 27 Oktober 2004, telah diajukan permohonan Pengalihan Hak Merek Dagang "Vitron" dan "Torita", termasuk didalamnya merek "Vitron" Daftar No. 426646, oleh L. Chandra selaku Kuasa dari Termohon Kasasi/Turut Termohon Kasasi yang ditujukan kepada Direktorat Merek, dimana di dalam surat permohonan tersebut turut dilampirkan **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI MEREK** antara Termohon Kasasi selaku Penjual dengan Turut Termohon Kasasi selaku Pembeli, surat dimaksud tidak diberi tanggal, akan tetapi telah memenuhi syarat pengalihan hak dan tidak dapat dilaksanakan semata-mata karena masih adanya merek "Vitron" lainnya atas nama Termohon Kasasi yang tidak dialihkan kepada Turut Termohon Kasasi yakni Daftar No. 409031, 409032 dan 409033;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jujun Djaenuri dan fotocopi surat yang disampaikan kepada Judex Factie, terbukti bahwa Direktorat Merek telah menyampaikan surat No. H4.HC.01.04.1097-127.04 tertanggal 30 Agustus 2005, yang ditujukan kepada L. Chandra selaku kuasa dari Turut Termohon Kasasi, bahwa pencatatan pengalihan hak atas pendaftaran merek-merek tersebut belum dapat dilaksanakan oleh Direktorat Merek oleh karena masih ada pendaftaran merek yang sama untuk barang

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 280 K/Pdt.Sus/2008



sejenis yang belum dialihkan dari Termohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi, yaitu pendaftaran merek "Vitron" (No. 409031, Kelas 09; No. 409032, Kelas 11; No. 409033, Kelas 07);

4. Bahwa pencatatan pengalihan hak atas merek "Vitron Media" Daftar 426646 tidak dapat dilaksanakan Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HKI justru oleh karena merek terdaftar "Vitron" daftar No. 409301 yang sama pada pokoknya dengan merek "Vitron Media" daftar No. 426646 dan didaftarkan untuk barang-barang yang sejenis masih tercatat dalam Daftar Umum Merek atas nama Termohon Kasasi dan tidak termasuk sebagai merek terdaftar yang dialihkan haknya kepada Turut Termohon Kasasi. Hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jujun Djaenuri dan fotokopi surat yang disampaikan kepada Majelis Hakim, diketahui bahwa walaupun telah menjual pendaftaran merek "Vitron Media" daftar No. 426645, No. 426646 dan No. 426647 kepada Turut Termohon Kasasi pada tahun 2004, ternyata Termohon Kasasi pada tanggal 26 Januari 2007 telah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar "Vitron Media" No. 426646, dan "Vitron" Daftar No. 409301 kepada Direktorat Merek;
6. Bahwa sekali lagi terdapat indikasi yang kuat bahwa selain Termohon Kasasi menyembunyikan fakta tentang pendaftaran merek yang sama untuk barang sejenis atas nama Termohon Kasasi yang tidak dialihkan sekaligus kepada Turut Termohon Kasasi, ternyata Termohon Kasasi bahkan juga mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan atas merek terdaftar "Vitron" yang sebenarnya telah dijual kepada Turut Termohon Kasasi;

#### **A.II. JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG PENGGUNAAN MEREK BERDASARKAN PERJANJIAN LISENSI.**

7. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 20, alinea ke 2 dan 3, yang selengkapnyanya dikutip kembali sebagai berikut :

Menimbang bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 61 Ayat (2) huruf a Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, maka Pasal 46 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa: " Penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 280 K/Pdt.Sus/2008

#### **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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek”;

Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (3) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang mengisyaratkan adanya pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat HAKI menurut pendapat Majelis bahwa dengan tidak dicatatkannya perjanjian lisensi, maka berakibat hukum perjanjian lisensi tersebut tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ke tiga, bukan mengakibatkan batalnya perjanjian lisensi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti P-4 sampai dengan P-13, dihubungkan dengan bukti P-2 (yang membuktikan pengalihan hak dari Tergugat kepada Turut Tergugat belum tercatat dalam Daftar Umum Merek sampai dengan dikeluarkannya Petikan Resmi Merek “Vitron” pada tanggal 12 Desember 2007) serta keterangan saksi Jujun Djaenuri dan keterangan saksi ahli DARI. Hj. Rahmi Jened, SH,MH, ternyata bahwa merek “Vitron” atas nama Tergugat masih digunakan dalam perdagangan kelas 9; hal ini dikuatkan pula dengan bukti-bukti T&TT-15 sampai dengan T&TT-23, yang berupa surat jalan pengiriman barang dan faktur penjualan dari “Vitron”, yang membuktikan bahwa produk dengan merek “Vitron” masih diperdagangkan di masyarakat;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas jelas keliru dan menyesatkan dan menerjemahkan ketentuan Pasal 43 Ayat (3) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek secara terbalik, selengkapanya alasan-alasan penolakan Pemohon Kasasi atas pertimbangan Judex Factie tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa pendapat Judex Factie yang menyatakan “ bahwa dengan tidak dicatatkannya perjanjian lisensi, maka berakibat hukum perjanjian lisensi tersebut tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga, bukan mengakibatkan batalnya perjanjian lisensi tersebut” merupakan penerapan logika hukum yang salah. Bahwa jika suatu perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Ditjen HKI, dan oleh karenanya tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan pihak ketiga, maka penggunaan merek oleh pihak Penerima Lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-undang No. 15 tahun 2001. Dalam hal ini penggunaan merek “Vitron” oleh Termohon Termohon Kasasi tidak dapat dianggap sebagai penggunaan merek tersebut oleh Termohon Kasasi,

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 280 K/Pdt.Sus/2008





sehingga ketentuan Pasal 61 mengenai penghapusan pendaftaran merek haruslah diberlakukan;

- 7.2. Bahwa Judex Factie telah salah menafsirkan hukum Pembuktian khususnya tentang penggunaan merek berdasarkan perjanjian lisensi dengan menyimpulkan bahwa bukti-bukti berupa "surat jalan pengiriman barang dan faktur penjualan dari "Vitron", yang membuktikan bahwa produk dengan merek "Vitron" masih diperdagangkan di masyarakat", oleh karena penggunaan merek "Vitron" berdasarkan alat-alat bukti tersebut adalah oleh Turut Termohon Kasasi dan bukan oleh Termohon Kasasi. Hal mana sesuai dengan fakta bahwa pendaftaran merek "Vitron" dan "Vitron Media" masih tercatat atas nama Termohon Kasasi dalam Daftar Umum Merek dan Perjanjian Pemakaian Merek Dagang antara Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi belum dicatatkan sebagai perjanjian lisensi di Ditjen HKI, sehingga tidak berlaku terhadap para pihak dan pihak ketiga (*i.c. dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi*);
- 7.3. Bahwa suatu merek terdaftar yang sudah dialihkan haknya tidak dapat tetap dipergunakan oleh pemilik pertamanya (penjual), dan sebaliknya penggunaan oleh penerus haknya (pembeli) tidak dapat dianggap sebagai penggunaan oleh pemilik pertamanya (penjual). Dalam kasus ini, merek "Vitron Media" daftar No. 426646 yang sudah dialihkan haknya kepada Turut Termohon Kasasi akan tetapi belum tercatat dalam Daftar Umum Merek, dan telah dipergunakan oleh Turut Termohon Kasasi, tidak dapat dianggap masih dipergunakan oleh Termohon Kasasi, dan oleh karenanya dapat dihapuskan;
- 7.4. Bahwa diakui oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi bahwa pihak yang menggunakan merek "Vitron" secara *de facto* adalah Turut Termohon Kasasi, padahal secara *de jure* pendaftaran merek "Vitron" daftar No. 409301 di dalam Daftar Umum Merek masih tercatat atas nama Termohon Kasasi, dan belum pernah dialihkan haknya kepada Turut Termohon Kasasi. Sehingga dengan demikian adalah jelas bahwa penggunaan merek oleh Turut Termohon Kasasi adalah penggunaan merek yang tidak dilindungi hukum, dan selanjutnya membuktikan pula bahwa Termohon Kasasi telah tidak menggunakan merek "Vitron" daftar No. 409031 dan "Vitron Media" daftar No. 426646 selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 280 K/Pdt.Sus/2008

**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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.5. Bahwa Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi sendiri telah mengakui dalam jawabannya tentang adanya perjanjian jual beli pengalihan hak atas merek terdaftar "Vitron Media" daftar No. 426646, namun pengalihan hak termaksud belum tercatat secara sah dan menurut hukum dalam Daftar Umum Merek yang ada di Direktorat Jenderal HKI;
- 7.6. Bahwa kesepakatan antara Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi mengenai penggunaan merek dagang terdaftar yang masih tercatat atas nama Termohon Kasasi, yang diperbolehkan secara hukum menurut Undang-Undang Merek adalah hanya dalam bentuk Perjanjian Lisensi yang harus dicatatkan di Direktorat Jenderal HKI sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Namun demikian hubungan hukum lisensi antara Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak mungkin dilakukan oleh mereka bersama-sama dengan pengalihan hak atas merek terdaftar. Perjanjian lisensi dan pengalihan hak atas suatu merek terdaftar adalah suatu pilihan salah satu saja, tidak bisa kedua-duanya dilakukan oleh para pihak yang sama dan atas merek terdaftar yang sama pula;
- 7.7. Bahwa oleh karena antara Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah dilakukan perjanjian jual beli merek terdaftar "Vitron Media" daftar No. 426646 maka tidak mungkin lagi mereka melakukan perjanjian lisensi mengenai penggunaan merek tersebut oleh Turut Termohon Kasasi. Hanya ada dua pilihan : Pengalihan hak atau lisensi, tidak bisa kedua-duanya sekaligus pada saat yang sama, atas obyek yang sama, dan oleh para pihak yang sama pula;
- 7.8. Bahwa dalil Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dalam jawaban, Duplik maupun Kesimpulan yang menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan dari Termohon Kasasi untuk memberikan hak kepada Turut Termohon Kasasi (*vide bukti T&TT-25 dan T&TT-26*) untuk memperdagangkan barang-barang dengan menggunakan merek "Vitron" dan "Vitron Media" padahal diantara mereka telah dilakukan perjanjian jual-beli atas merek tersebut ("Vitron Media") adalah merupakan suatu keadaan hukum yang bertentangan dengan azas *PRINCIPIUM TERTII EXCLUSI*, yaitu prinsip bahwa tidak ada pilihan yang ketiga. Dalam hal ini, tidak mungkin ada suatu keadaan dimana merek yang sudah dijual, dilisensikan pula oleh pihak yang sama (penjual) kepada pihak lain yang sama pula (pembeli). Pilihannya hanya



ada dua, DIJUAL atau DILISENSIKAN, tidak ada pilihan untuk melakukan kedua-duanya sekaligus;

**B. JUDEX FACTIE TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN.**

8. Bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf c **Undang-undang No. 5 tahun 2004** tentang Perubahan atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, tidak memberikan definisi atau pengertian tentang **"TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN"**. Akan tetapi di dalam praktek berkembang pengertian yang sama yakni kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya dengan kata lain disebut juga dengan **"MOTIVERINGSPLICHT"**;
9. Bahwa putusan Hakim yang dianggap tidak memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, bila memenuhi salah satu kriteria-kriteria dibawah ini:
- a. Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk suatu kesimpulan lain yang berbeda);
  - b. Apabila diabaikan suatu sanggahan atau keberatan (terhadap hasil pemeriksaan ahli);
  - c. Apabila diabaikan suatu penawaran/kesanggupan untuk membuktikan suatu perintah untuk suatu sumpah pemutus;
  - d. Apabila putusan itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang jalan pikiran yang diikuti (Hakim);
  - e. Tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian terhadap keadaan-keadaan yang meliputi (suatu hal/peristiwa tertentu);
  - f. Apabila putusan itu secara umum dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas;
  - g. Apabila putusan itu didasarkan atas suatu kekhilafan;
  - h. Apabila dilupakan suatu pemutusan tentang sesuatu hal tertentu.
- (dikutip dari buku **"ANEKA MASALAH HUKUM DAN HUKUM ACARA PERDATA"**, **Setiawan, SH.** terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan I/1992, hal 388).

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 280 K/Pdt.Sus/2008

**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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berpijak terhadap kriteria-kriteria tersebut diatas maka Putusan Judex Factie dalam perkara *aquo* telah tidak memenuhi persyaratan huruf **a,d,e,f DAN h. Dengan kata lain** Putusan *Judex Factie* dalam perkara *aquo* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang cukup mempertimbangkan (*niet voeldoende gemotiveerd*), sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dalam tingkat kasasi (Vide Putusan MARI No.638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 jo Putusan MARI No.9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 jo Putusan MARI No.672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 jo Putusan MARI No.588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976) Hal mana jelas terlihat bahwa alasan-alasan gugatan dari Pemohon Kasasi bila dicermati dengan seksama akan terlihat adanya **1(satu)** alasan pokok yaitu tidak digunakannya merek terdaftar "Vitron" daftar No. 409031 dan "Vitron Media" daftar No. 426646 selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir oleh Termohon Kasasi.

*Dari alasan tersebut diatas, ternyata Judex Factie tidak mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dimana bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa merek "Vitron" daftar No. 409031 dan "Vitron Media" daftar No. 426646 atas nama Termohon Kasasi tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.*

10. Bahwa ketentuan **Pasal 25 Undang-undang No. 4 Tahun 2004** tentang **Kekuasaan Kehakiman** menyatakan bahwa : "**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**". Ketentuan pasal ini merupakan dasar bagi kewajiban seorang hakim untuk memberikan *motivering* yang cukup bagi putusannya. Dalam hal tidak adanya *motivering* ataupun dalam hal suatu *motivering* dianggap tidak memadai, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat kasasi;
11. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 1977, ketentuan Pasal 25 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman RI No. 4 Tahun 2004, telah dikukuhkan secara lebih jelas dan tegas dan menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan bawahan, apabila tidak ada suatu *motivering* yang cukup dalam suatu putusan hakim,

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 280 K/Pdt.Sus/2008

**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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang intinya berbunyi : “dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi”;

12. Bahwa kewajiban seorang Hakim untuk memberikan *motivering* yang cukup bagi putusannya sesuai dengan pendapat Setiawan, SH. dalam bukunya “**ANEKA MASALAH HUKUM DAN HUKUM ACARA PERDATA**”, terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan I/1992, hal 372, menjelaskan bahwa :

Adanya kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan suatu *motivering* terhadap putusan-putusannya memberikan jaminan akan adanya suatu “*fair hearing*”.

*Motivering* suatu *vonnis* diperlukan agar supaya para pihak (dan pencari keadilan lainnya) dapat mengerti mengapa hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila hakim di dalam putusannya hanya menyatakan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dapat disimpulkan bahwa gugatan Pemohon Kasasi telah terbukti.

*Motivering* diperlukan agar hakim dalam pemeriksaan di tingkat yang lebih tinggi dapat meneliti serta menelusuri dan menilai apakah konstatering hakim pertama sejauh mengenai fakta-faktanya telah tepat dan benar dan apakah dengan demikian penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut sudah tepat dan benar pula. Oleh karenanya maka kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan dasar pertimbangan yang cukup bagi putusan-putusannya berhubungan erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan dengan sistim pemeriksaan dalam dua tingkatan : peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Bahkan Mahkamah Agung, di tingkat kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan (baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi) atas dasar pertimbangan bahwa putusan itu tidak diberikan pertimbangan yang cukup (*niet voldoende gemotiveerd*).

13. Bahwa pendapat tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI antara lain : Putusan MARI No.384 K/Sip/1961, tanggal 4 Juli 1961 *jo* Putusan MARI No.698 K/Sip/1969, tanggal 18 Desember 1970 *jo* Putusan MARI No.638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 *jo* Putusan MARI No.9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 *jo* Putusan MARI No.072

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 280 K/Pdt.Sus/2008





K/Sip/1972, tanggal 10 Oktober 1972 *jo* Putusan MARI No.672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 *jo* Putusan MARI No.588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi dalam perkara *aquo* berkenan melihat lagi pertimbangan hukum dari *Judex Factie* yang nyata-nyata telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan selanjutnya dengan mengadili sendiri membatalkan putusan *Judex Factie* ini;

14. Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke 11, 1995, halaman 15, menyatakan :

**“Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti *a priori* menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dianggap sebagai suatu soal hukum atau yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan”.**

15. Bahwa berkaitan dengan pendapat tersebut di atas, maka bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi di pengadilan tingkat pertama secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa:

- Bahwa merek "Vitron" daftar No. 409031 dan "Vitron Media" daftar No. 426646 atas nama Termohon Kasasi tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
- Bahwa PERJANJIAN PEMAKAIAN MEREK DAGANG tertanggal 09 November 2006 (vide bukti T&TT-26), dibuat secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum karena kedudukan Turut Termohon Kasasi selaku perseroan terhitung sejak tanggal 8 Mei 2006 telah melebur kedalam PT. Yananuria (bandingkan dengan bukti T&TT-3);
- Bahwa PERJANJIAN PEMAKAIAN MEREK DAGANG tertanggal 09 November 2006 (vide bukti T&TT-26), dibuat **“hanya untuk keperluan pembuktian dalam persidangan perkara *aquo*”** karena tidak dibuat dengan Akta Otentik sedangkan hal tersebut berhubungan dengan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 280 K/Pdt.Sus/2008



- pengelolaan dari assets pihak lain yang bernilai ekonomis tinggi dan sudah sepatutnya dibuat dengan Akta Notaril; (*bandingkan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perjanjian Lisensi Merek berdasarkan atas Undang-undang No.19 Tahun 1992, Pasal 3 Ayat (2), yang mengharuskan Perjanjian Lisensi harus dibuat dalam bentuk akta autentik*);
- d. Bahwa PERJANJIAN PEMAKAIAN MEREK DAGANG tertanggal 09 November 2006 (vide bukti T&TT-26), dibuat dengan melanggar ketentuan Pasal 43 Ayat (3) Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana ditegaskan setiap Perjanjian Lisensi dan/atau yang dipersamakan dengan hal itu, wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal HKI dan akibat hukum dari pencatatan Perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga;
- e. Bahwa sebelum adanya PERJANJIAN PEMAKAIAN MEREK DAGANG (vide bukti T&TT-25 dan T&TT-26), antara Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah menandatangani SURAT JUAL BELI MEREK dan telah dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HKI pada tanggal 24 Oktober 2004;
- f. Bahwa setelah Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi menandatangani SURAT JUAL BELI MEREK dan telah dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HKI pada tanggal 24 Oktober 2004, ternyata Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan perpanjangan atas pendaftaran merek "Vitron" daftar No. 409031, pada tanggal 25 April 2006, dimana seharusnya menurut hukum Termohon Kasasi tidak lagi memiliki hak untuk itu;
16. Bahwa *Judex Factie* telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat terhadap bukti-bukti yang disampaikan dan ini mengakibatkan kelalaian dan/atau ketidaktepatan dalam menerapkan Hukum Pembuktian. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung mempunyai hak untuk memeriksa bukti-bukti ketika suatu penafsiran yang dibuat oleh *Judex Factie* apabila bertentangan dengan hukum atau terdapat pelanggaran hukum, dalam hal ini, pemeriksaan atas bukti T&TT-26 maupun adanya SURAT PERJANJIAN JUAL BELI MEREK yang disampaikan oleh saksi Jujun Djaenuri dan dibenarkan oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dalam Jawabannya. Selanjutnya Yurisprudensi tersebut dikutip di bawah ini:

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 280 K/Pdt.Sus/2008

**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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Soal penafsiran suatu surat pada umumnya bersifat kenyataan yang tidak takluk pada kasasi, kecuali jika dalam cara penafsirannya telah dilanggar hukum/undang-undang.” (*Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 14-8-1957, No.143 K/Sip/1956*).

“Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada Kasasi.” (*Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 2-11-1976, No.178 K/Sip/1976*).

17. Bahwa *Judex Factie* dalam membuat keputusannya ternyata tidak memahami Posita Gugatan Pemohon Kasasi, dimana putusannya mengabaikan faktor pertimbangan hukum dan dasar hukum yang menjadi dasar putusan, sehingga putusan yang demikian dianggap tidak dipertimbangkan secara professional atau **“UNPROFESSIONAL JUDGEMENT”** dan pada akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi **“RATIO DECIDENDI”** (dasar alasan pertimbangan yang jelas). Bahwa menurut Yurisprudensi MARI, maka putusan seperti itu **patut untuk dibatalkan dalam Tingkat Kasasi**. Adapun Yurisprudensi dimaksud dikutip sebagai berikut :

“Tiap penolakan atas suatu petitum disertai pertimbangan mengapa ditolaknya.” (*Putusan Mahkamah Agung RI No. 698 K/Sip/1969, Tanggal 18-12-1970*).

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, dari angka 1 sampai dengan angka 17, maka Mahkamah Agung sudah selayaknya mengadili sendiri perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) jo Pasal 52 Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI baik atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi maupun berdasarkan atas alasan Mahkamah Agung sendiri dan sesuai dengan Yurisprudensi berikut ini :

“Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai pengetrapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya.” (*Putusan Mahkamah Agung RI No.981 K/Sip/1972, Tanggal 31-10-1974*).

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

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena merek sengketa masih dipergunakan dalam

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 280 K/Pdt.Sus/2008



perdagangan sesuai perjanjian antara Tergugat dengan turut Tergugat, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SRI DJOKO SANTOSA** tersebut harus ditolak ;

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

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

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SRI DJOKO SANTOSA** tersebut ;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2008** oleh **Atja Sondjaja,SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Andar Purba,SH.** dan **Prof. Dr. Mieke Komar,SH.,MCL.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 280 K/Pdt.Sus/2008

#### **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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,



Panitera Pengganti,

Biaya – biaya :

- |                        |     |             |
|------------------------|-----|-------------|
| 1. Meterai             | Rp. | 6.000,-     |
| 2. Redaksi             | Rp. | 1.000,-     |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. | 4.993.000,- |
| Jumlah :               | Rp. | 5.000.000,- |