



**PUTUSAN**

**Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

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

PT. SANTOS JAYA ABADI, yang diwakili oleh Pemegang Saham Singgih Gunawan, dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan Raya Gilang Nomor 159 Desa Bringin Bendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Justisiari Perdana Kusumah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung BRI II Lantai 15, Suite 1502, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

SOEDOMO MERGONOTO, beralamat di Jalan Dharma Husada Indah Timur 2/L-167, RT/RW 005/009 Kelurahan Mulyorejo, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Bobby Wijanarko, S.E., S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah 2/25 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

d a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Rasuna Said Kavling 6-7 Jakarta, sebagai 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 mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015



- I. Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
1. Bahwa Penggugat merupakan sebuah perseroan yang didirikan pada tahun 1979 menurut hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT. Santos Jaya Coffee Company dan bergerak didalam jenis/bidang usaha kopi dan selanjutnya pada tahun 1980 berubah nama menjadi PT. Santos Jaya Abadi (ic. nama yang dikenal hingga saat ini), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 23 tertanggal 18 Mei 1979 ("Akta Nomor 23/1979") jo. Akta Perubahan Nomor 40 tertanggal 30 April 1980 ("Akta Nomor 40/1980") yang keduanya dibuat di hadapan Eugenie Gandaredja, S.H., Notaris di Surabaya (Akta Nomor 23/1979 dan Akta Nomor 40/1980 secara bersama-sama disebut sebagai "Anggaran Dasar");
  2. Bahwa kemudian Anggaran Dasar Penggugat pun mengalami beberapa perubahan, dimana perubahan terakhir pada tanggal 4 Juli 2012 melalui Akta Nomor 43 yang dibuat di hadapan Yenny Sari Kusuma, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat sebagai Notaris Pengganti dari Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat ("Akta Nomor 43/2012"). Berdasarkan Akta Nomor 43/2012 tercatat susunan pemegang saham dan pengurus Penggugat saat ini adalah sebagai berikut:  
Pemegang Saham:
    - Soedomo Mergonoto sebagai pemegang 130.000 lembar saham;
    - Singgih Gunawan sebagai pemegang 130.000 lembar saham;
    - Indra Boedijono sebagai pemegang 126.250 lembar saham;
    - Julia Poernomo sebagai pemegang 3.750 lembar saham;
    - Ihsan Mulia Putri sebagai pemegang 105.000 lembar saham;
    - Samiaji Guntur sebagai pemegang 105.000 lembar saham; dan;
    - PT. Kapal Api Global sebagai pemegang 1.500.000 lembar saham;Direktur:
    - Soedomo Mergonoto;Dewan Komisaris:
    - Komisaris Utama: Indra Boedijono;
    - Komisaris: Singgih Gunawan;
  3. Bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa Tergugat berkedudukan sebagai Direktur Penggugat yang berarti segala tindakan yang berkaitan dengan Penggugat dan dilakukan pada saat Tergugat dalam kedudukannya sebagai Direktur tersebut (maupun pada saat sebelumnya Tergugat berkedudukan sebagai Direktur Utama) ialah untuk kepentingan



dan/atau mewakili Penggugat. Pada saat itu Tergugat yang notabene Direktur Penggugat mendaftarkan Merek "Good Day" (ic. obyek gugatan *a quo*) kepada Turut Tergugat ke dalam nama Tergugat secara pribadi, padahal Merek "Good Day" itu sendiri merupakan variasi atau pengembangan usaha Penggugat, bukan usaha Tergugat pribadi, dimana produk kopi dengan Merek "Good Day" didaftarkan dengan biaya dari Penggugat dan diproduksi serta diperdagangkan dengan menggunakan seluruh keahlian/kemampuan serta network/marketing yang dimiliki oleh Penggugat. Tindakan Tergugat tersebut jelas memperlihatkan bahwa Tergugat dengan sengaja telah memiliki itikad tidak baik untuk mendaftarkan Merek "Good Day" atas nama pribadi tetapi menggunakan seluruh fasilitas/sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga dalam membangun Merek "Good Day" nantinya, Tergugat tidak perlu untuk mengeluarkan biaya sepeserpun. Dengan demikian jelas dikatakan bahwa Tergugat memiliki benturan kepentingan dengan perseroan dan juga tindakannya tersebut berpotensi menimbulkan kerugian pada perseroan (ic. Penggugat);

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") mengatur bahwa yang dapat bertindak mewakili perseroan di dalam Pengadilan adalah Direksi. Namun didalam Pasal 99 UU PT lebih lanjut diatur bahwa Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Di samping itu, Pasal 97 ayat (6) UU PT juga mengatur pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan terhadap Direksi karena kesalahan/kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pemegang saham yang mewakili 16% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara mempunyai hak untuk dan atas nama Penggugat mengajukan gugatan terhadap Direksi, *in casu* Tergugat;
6. Bahwa kemudian sebelum gugatan *a quo* diajukan, Penggugat pun telah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal (ic. Tergugat III). Dengan demikian persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat jelas memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- II. Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan atas Merek GOOD DAY karena Merek GOOD DAY merupakan salah satu bentuk pengembangan usaha Penggugat dan selama ini Penggugat yang memproduksi serta mengembangkan Merek GOOD DAY melalui infrastruktur dan jaringan yang dimiliki sepenuhnya oleh Penggugat;
8. Bahwa jenis/bidang kegiatan usaha utama Penggugat berdasarkan Anggaran Dasar adalah kegiatan penggorengan, penggilingan dan pembungkusan kopi (dalam hal ini ialah memproduksi berbagai minuman kopi). Bisnis/usaha Penggugat bermula sejak tahun 1927 saat leluhur keluarga (Alm. Go Soe Loet) dari para pemegang saham Penggugat mulai memproduksi minuman kopi dengan menggunakan merek Kopi Tjap Kapal Api;
9. Bahwa bisnis/usaha Alm. Go Soe Loet tersebut, yang notabene leluhur para pemegang saham Penggugat – selanjutnya diformalkan oleh ahli waris Alm. Go Soe Loet ke dalam usaha Penggugat pada tahun 1979. Didalam menjalankan bisnis/usahanya, Penggugat pun terus menggunakan merek Kapal Api yang merupakan variasi dari merek Kopi Tjap Kapal Api milik Alm. Go Soe Loet tersebut. Merek Kapal Api pun pada akhirnya menjadi merek yang secara luas dikenal oleh konsumen, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia;
10. Bahwa didalam menjalankan kegiatan bisnis/usahanya tersebut Penggugat-pun terus mengembangkan/memperluas jaringan bisnis/usahanya dengan terus mencoba membuat terobosan-terobosan lain, melakukan penelitian dan melakukan percobaan dengan mengeluarkan atau memperdagangkan hasil-hasil produksinya di pasaran dengan menggunakan beragam merek lainnya yang merupakan variasi/pengembangan produk minuman kopi dari merek Kapal Api, antara lain, merek “Good Day”;
11. Bahwa dengan mengembangkan/memperluas jaringan bisnis/usaha yang dilakukan oleh Penggugat atas Merek GOOD DAY tersebut mengakibatkan pada akhirnya Merek GOOD DAY menjadi dikenal oleh khalayak ramai seperti sekarang;
12. Bahwa karena Merek GOOD DAY merupakan variasi minuman kopi yang merupakan bentuk pengembangan usaha Penggugat dan sebagai bentuk ketaatan pada hukum dan atas dasar itikad baik Penggugat untuk

Hal. 4 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015



menjaga/mempertahankan bisnis/usaha dibawah Merek "Good Day", Penggugat pun kemudian mendaftarkan barang-barang hasil produksinya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan ("BPOM"). Hal tersebut dilakukan Penggugat disamping untuk tetap menjaga Merek GOOD DAY menjadi merek yang terdepan di kelasnya dan menjaga kepercayaan konsumen yang telah diberikan kepada Penggugat, secara langsung menunjukkan kepemilikan yang sebenarnya atas Merek GOOD DAY;

13. Bahwa Penggugat pun kemudian membangun/membesarkan image dengan cara memasarkan produk-produk di bawah Merek "Good Day" ke dalam strategi pemasaran dan promosi terkait Merek GOOD DAY. Pemasaran dan promosi itu pun dilakukan secara ekstensif dan berkelanjutan;
14. Bahwa sehubungan dengan pemasaran dan promosi yang dilakukan secara ekstensif dan berkelanjutan guna membangun Merek GOOD DAY, maka hubungan kerjasama dengan distributor dilakukan secara langsung dengan Penggugat bukan Tergugat dan/atau pihak lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik distributor, pedagang maupun pelanggan atau konsumen luas hanya mengetahui bahwa pemilik sebenarnya atas Merek GOOD DAY adalah Penggugat;
15. Bahwa hubungan kerja sama dengan distributor tersebut dilakukan agar masyarakat/konsumen dapat mengetahui dengan jelas dan benar barang-barang yang mereka konsumsi. Pada akhirnya melekatnya Merek GOOD DAY pada hasil produksi Penggugat juga secara sadar "diakui" oleh para distributor yang melakukan hubungan kerjasama tersebut;
16. Bahwa disadari berkembangnya Merek GOOD DAY hingga saat ini tidak terlepas dari usaha Penggugat yang sangat besar, dilakukan terus menerus dan berkesinambungan dengan ditunjang biaya-biaya yang tidak sedikit;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tepat dikatakan bila Penggugat sejatinya merupakan pihak yang sangat memiliki kepentingan atas Merek GOOD DAY dan oleh karena itu sudah sepatasnya Penggugat mendapatkan perlindungan hukum untuk menggunakannya sendiri, termasuk didalamnya mendaftarkan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU Merek"). Dengan demikian, sepatasnya menurut hukum apabila Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sebenarnya atas Merek



GOOD DAY yang merupakan variasi minuman kopi sebagai bentuk pengembangan usaha Penggugat;

III. Pendaftaran dan/atau perpanjangan Merek GOOD DAY telah dilakukan Tergugat atas dasar itikad tidak baik dan dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan UU Merek;

18. Bahwa Merek GOOD DAY terdaftar di Turut Tergugat pada tahun 1990 atas nama Tergugat. Pendaftaran tersebut diajukan oleh Pemohon (ic. Tergugat) atas dasar itikad tidak baik, dimana itikad tidak baik Tergugat tersebut akan diuraikan lebih rinci pada pembahasan di bawah ini;

19. Bahwa pendaftaran Merek GOOD DAY diajukan atas dasar itikad tidak baik karena pada saat itu Tergugat selaku Direktur Utama Penggugat yang wajib melakukan pengurusan untuk kepentingan Penggugat, termasuk dalam pengembangan-pengembangan merek dagang atas produk Penggugat, justru mendaftarkan Merek GOOD DAY dengan menggunakan namanya pribadi, padahal Merek GOOD DAY merupakan merek dagang baru yang dimaksudkan untuk diproduksi dan dipasarkan oleh Penggugat dengan menggunakan seluruh infrastruktur dan jaringan yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga sudah sepatutnya dan seharusnya Merek GOOD DAY didaftarkan atas nama Penggugat mengingat penamaan "Good Day" di dalam bisnis/usaha Penggugat sendiri merupakan salah satu bentuk pengembangan bisnis/usaha Penggugat yang dilakukan dengan cara menciptakan dan/atau membuat variasi produk-produk minuman kopi dengan menggunakan merek-merek lainnya;

Namun, ironisnya, dengan dilandasi itikad tidak baik, Tergugat mendaftarkan Merek GOOD DAY atas nama pribadinya;

20. Bahwa Merek "Good Day" yang sebenarnya merupakan salah satu bentuk pengembangan usaha Penggugat, terbukti dari adanya fakta bahwa sejak semula Tergugat tidak pernah melakukan upaya-upaya lain terkait dengan pengembangan dan upaya membesarkan Merek GOOD DAY, termasuk melakukan perlindungan dan pendaftaran di BPOM, namun kemudian Tergugat justru menggunakan infrastruktur/fasilitas yang dimiliki Penggugat untuk mengembangkan Merek GOOD DAY yang tercatat atas nama Tergugat pribadi (meskipun sejatinya milik Penggugat). Penggugat-lah yang selama ini telah melakukan upaya untuk membangun Merek GOOD DAY termasuk menjalankan R&D produk-produk terkait, promosi maupun pemasarannya karena



Penggugat-lah pemilik sebenarnya atas Merek GOOD DAY. Dengan demikian, jelaslah bahwa Tergugat mempunyai maksud tersembunyi dalam mendaftarkan Merek GOOD DAY atas nama pribadinya, yaitu ikut memanfaatkan infrastruktur dan jaringan yang dimiliki oleh Penggugat untuk mengembangkan Merek GOOD DAY tanpa perlu biaya apapun;

21. Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengeluarkan biaya sehubungan dengan upaya menjaga dan membesarkan Merek GOOD DAY. Penggugat-lah yang selama ini mengeluarkan biaya-biaya terkait dalam hal: (i) pendaftaran dan/atau perpanjangan merek, (ii) proses R&D, (iii) promosi dan pemasaran, (iv) pengembangan desain pengemasan produk, dan (v) pendaftaran di BPOM;
22. Bahwa digunakannya biaya dari kas Penggugat dapat terjadi karena pada saat itu Tergugat menjabat sebagai Direktur Penggugat sehingga dengan mudahnya Tergugat memberikan izin untuk mengeluarkan dan menggunakan biaya terkait (uang perusahaan) dengan segala kebutuhan Merek GOOD DAY, dimulai dari urusan pendaftaran merek, perpanjangan merek, R&D, promosi, pemasaran, dan perlindungan BPOM untuk kepentingannya sendiri;
23. Bahwa ironisnya meskipun Penggugat telah bersusah payah membangun, menjaga dan membesarkan keberadaan Merek GOOD DAY, di saat jangka waktu perlindungannya telah habis Tergugat kembali memperpanjang Merek GOOD DAY dengan menggunakan nama pribadi dan hal tersebut terus dilakukannya berulang;
24. Bahwa dengan demikian jelas terlihat bahwa Tergugat telah memanfaatkan jabatannya sebagai Direktur Utama/Direktur Penggugat (sebagaimana berlaku) untuk kepentingannya pribadi dengan mencatatkan Merek GOOD DAY atas nama pribadinya dan selanjutnya melakukan pembangunan image dengan menggunakan/memanfaatkan infrastruktur dan jaringan yang dimiliki oleh Penggugat, dan oleh karenanya Tergugat jelas memiliki itikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran dan/atau perpanjangan Merek GOOD DAY;
25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan pendaftaran dan/perpanjangan Merek GOOD DAY jelas didasarkan atas itikad tidak baik Tergugat karena alasan sebagai berikut:
  - a. Merek GOOD DAY didaftarkan Tergugat dengan menggunakan nama Tergugat secara pribadi padahal "Good Day" sendiri merupakan salah



- satu bentuk pengembangan usaha Penggugat yang menciptakan/ membuat berbagai variasi produk minuman kopi, antara lain menggunakan Merek “Good Day”;
- b. Tergugat terus memperpanjang Merek GOOD DAY atas nama pribadi;
  - c. Segala upaya, fasilitas/infrastruktur, dan biaya terkait kelangsungan dan membesarkan Merek GOOD DAY berasal dari Penggugat; dan;
  - d. Tergugat jelas telah menyalahi kewenangannya selaku Direktur Utama/Direktur Penggugat (sebagaimana berlaku);
26. Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas jelas telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek, yaitu ketentuan (i) bagian konsiderans “Menimbang” huruf a dan b jo. bagian Penjelasan Umum paragraf dua, dan (ii) Pasal 4 Undang-Undang Merek berikut penjelasannya;
27. Bahwa pada pokoknya bagian konsiderans “Menimbang” huruf a dan b jo. Penjelasan Umum paragraf dua menyatakan upaya pendaftaran merek dimaksudkan dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat. Akan tetapi pendaftaran merek yang dilakukan Para Tergugat berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang curang;
28. Bahwa lebih lanjut Undang-Undang Merek telah mengatur mengenai ketentuan-ketentuan terkait dengan pendaftaran merek yang antara lain diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Merek (berikut penjelasan) yang pada pokoknya menyatakan suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik;
29. Bahwa pengertian itikad baik itu sendiri dapat dilihat ke dalam berbagai sumber literatur, antara lain sebagai berikut:
- a. menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (“Undang-Undang Merek”) yang memberikan kategori perbuatan yang termasuk ke dalam itikad tidak baik. Dengan demikian itikad baik dari Pemohon merek dapat dikatakan yaitu tidak ada niat membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek lain dan tidak menimbulkan kondisi persaingan curang;
  - b. menurut Kamus Hukum Istilah Fockema Andreae Belanda, karangan N.E. Algra, terbitan Bina Cipta, Jakarta, 1983, halaman 580-581, itikad baik (*geode trow*) ialah maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum; dan;



c. menurut Black's Law Dictionary, terbitan West Publishing Co., St. Paul- Minnesota, 1990, halaman 693, itikad baik (*good faith*) is an *intangible and abstract quality with no technical meaning or statutory definition, and it compasses, among other things, an honest belief, the absence of malice and the absence of design to defraud or to seek an unconscionable advantage, and individual's personal good faith is concept of his own mind and inner spirit and, therefore, may not conclusively be determined by his protestations alone. ... in common usage this terms is ordinarily used to describe that state of mind denoting honesty of purpose, freedom from intention to defraud, and, generally speaking, means being faithful to one's duty or obligation;*

30. Bahwa tindakan Tergugat yang secara terus menerus dan berkelanjutan mendaftarkan dan/atau memperpanjang Merek GOOD DAY dengan menggunakan nama Tergugat dapat dikatakan sebagai perbuatan tidak jujur;

IV. Turut Tergugat berkewajiban untuk mencabut dan mencoret Merek-Merek GOOD DAY yang terdaftar atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek karena Merek GOOD DAY dimaksud telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;

31. Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan Tergugat didalam mendaftarkan maupun memperpanjang Merek GOOD DAY ke dalam nama Tergugat telah menyebabkan Turut Tergugat menerbitkan sertifikat-sertifikat merek yang tidak seharusnya. Dan oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum apabila Turut Tergugat diperintahkan untuk segera mencabut dan mencoret dari Daftar Umum Merek pendaftaran atas Merek GOOD DAY yang terdaftar pada Turut Tergugat atas nama Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sebenarnya atas Merek GOOD DAY yang merupakan variasi minuman kopi sebagai bentuk pengembangan usaha Penggugat;
3. Menyatakan Merek "GOOD DAY" atas nama Tergugat yang terdaftar pada Turut Tergugat di kelas 30 yang telah diperpanjang pada tanggal 3 Agustus 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000263030 yang



merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 260099 tanggal 4 Juni 1990 telah diajukan oleh Tergugat dengan dilandasi itikad yang tidak baik;

4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal demi hukum pendaftaran Merek "GOOD DAY" atas nama Tergugat yang terdaftar pada Turut Tergugat di kelas 30 yang telah diperpanjang pada tanggal 3 Agustus 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000263030 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 260099 tanggal 4 Juni 1990;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret dari Daftar Umum Merek pendaftaran atas Merek "GOOD DAY" atas nama Tergugat yang terdaftar pada Turut Tergugat di kelas 30 yang telah diperpanjang pada tanggal 3 Agustus 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000263030 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 260099 tanggal 4 Juni 1990;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; dan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tergugat:

1. Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan (*disqualification exceptie*), karena Penggugat telah melakukan penyelewengan/penyimpangan terhadap Pasal 97 ayat (6) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - a. Mencermati Surat Kuasa yang dijadikan dasar menggugat, disebutkan "bahwa Penggugat yang diwakili Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur, masing-masing dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham dengan total 16% (enam belas persen) saham atau sebesar 340.000 lembar saham dan karenanya secara bersama-sama berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 99 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Direksi dengan Pemberi Kuasa". Bahwa terhadap terbitnya Surat Kuasa ini Tergugat menolak dengan tegas dan menyatakan telah terjadi kesalahan fatal berupa penyelewengan/



penyimpangan penggunaan kuasa dilakukan Pemegang Saham yang mengklaim dengan tindakannya menyatakan sah mewakili/ mengatasnamakan Perseroan untuk menggugat Direksi. Gugatan Pemegang Saham Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur tidak bisa kemudian diklaim mengatasnamakan atau mewakili Perseroan, namun harus dipandang sebagai Hak Individual yang melekat pada diri Pemegang Saham. Dengan demikian konsekuensi serta akibat yang timbul dari gugatan ini melekat pada Individual Pemegang Saham bukan pada Perseroan;

b. Bahwa dalil Penggugat terhadap terbitnya Surat Kuasa tersebut berkaitan dengan:

- Posita angka 1 gugatan Penggugat mendalilkan:

“Bahwa Penggugat merupakan sebuah Perseroan yang didirikan pada tahun 1979 menurut hukum Negara RI dengan nama PT. Santos Jaya Coffe Company dan bergerak didalam jenis/bidang usaha kopi, dan selanjutnya pada tahun 1980 berubah nama menjadi PT. Santos Jaya Abadi (ic. nama Penggugat yang dikenal saat ini), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 23 tertanggal 18 Mei 1979 (Akta Nomor 23/1979) jo. Akta Perubahan Nomor 40 tertanggal 30 April 1980 (Akta Nomor 40/1980) yang keduanya dibuat di hadapan Eugenie Gandaredja, S.H., Notaris di Surabaya (Akta Nomor 23/1979 dan Akta Nomor 40/1980 secara bersama-sama disebut sebagai “Anggaran Dasar”;

Terhadap dalil demikian menurut Tergugat merupakan bukti bahwa Penggugat Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur selaku Pemegang Saham PT. Santos Jaya Abadi secara tegas mengakui bahwa Akta Nomor 23/1979 jo. Akta Nomor 40/1980 yang dibuat Eugenie Gandaredja, S.H., Notaris di Surabaya merupakan dasar didirikannya PT. Santos Jaya Coffe Company yang kemudian telah berubah nama menjadi PT. Santos Jaya Abadi. Artinya Penggugat mengakui bahwa Pendiri dan Pemegang Saham pada saat awal berdirinya PT. Santos Jaya Abadi adalah mereka 4 (empat) orang sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Nomor 23/1979 jo. Akta Nomor 40/1980, yakni:

- 1) H. Ahmad Rivai Anwar, S.H.;
- 2) Sudomo Mergonoto;
- 3) Indra Boedijono; dan;



4) Julia Poernomo;

Dengan demikian Penggugat secara tegas membenarkan bahwa Pendiri dan Pemegang Saham PT. Santos Jaya Abadi adalah 4 (empat) orang yang disebutkan dalam Akta Nomor 23/1979 jo. Akta Nomor 40/1980 tidak ada Pendiri selain itu, termasuk sekalipun Almarhum Go Soe Loet dan Almarhum Po Guan Cuan. Meskipun mereka adalah orang tua dari sebagian Pendiri kecuali untuk H. Ahmad Rivai Anwar, S.H. memang bukan anak Almarhum Go Soe Loet dan Almarhum Po Guan Cuan, tetapi Almarhum Go Soe Loet dan Almarhum Po Guan Cuan sampai akhir hayatnya memang tidak pernah tercatat dan juga bukan sebagai Pendiri ataupun Pemegang Saham PT. Santos Jaya Abadi;

- Posita angka 2 halaman 1 gugatan Penggugat mendalilkan:  
"Bahwa kemudian Anggaran Dasar Penggugat telah mengalami beberapa perubahan, dimana perubahan terakhir pada tanggal 4 Juli 2012 melalui Akta Nomor 43 yang dibuat di hadapan Yenny Sari Kusuma, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagai Notaris Pengganti dari Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat (Akta Nomor 43/2012). Berdasarkan Akta Nomor 43/2012 tercatat Susunan Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan";
- Posita angka 3 halaman 1 gugatan Penggugat mendalilkan:  
"...Pada saat itu Tergugat yang notabene Direktur Penggugat mendaftarkan Merek "Good Day" (ic. obyek gugatan) kepada Turut Tergugat ke dalam nama Tergugat secara pribadi, padahal merek "Good Day" itu sendiri merupakan variasi atau pengembangan usaha Penggugat, bukan usaha Tergugat pribadi";
- Posita angka 4 halaman 1 gugatan Penggugat mendalilkan:  
"Bahwa Pasal 99 dan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang benturan kepentingan dan Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 10 % bagian dari seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan terhadap Direksi karena kesalahan/kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan";

Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur selaku Individual Pemegang Saham PT. Santos Jaya Abadi (Penggugat) dengan komposisi jumlah saham yang dimiliki mengklaim telah mewakili 16% Pemegang Saham sehingga berhak dan sah mengajukan gugatan



terhadap Tergugat karena telah merugikan Perseroan PT. Santos Jaya Abadi. Hal demikian didasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang PT) yang menyebutkan “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”;

Tergugat menegaskan menolak dasar gugatan Penggugat, bahwa Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang PT tidak bisa kemudian ditafsirkan secara sempit dan terpisah, karena pasal ini tidak berdiri sendiri. Pasal ini lahir setelah Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang PT yang mengatur pada pokoknya tentang tanggung jawab Direksi atas Pengurusan Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Artinya sebelum harus ada permintaan pertanggungjawaban terlebih dulu kepada Direksi atas kerugian dalam hal apapun terkait Pengurusan Perseroan diajukan sebelumnya oleh Pemegang Saham yakni Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur ataupun kemudian dengan mengatasnamakan Perseroan baik berupa permintaan lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat. Namun kenyataannya tidak pernah ada permintaan pertanggungjawaban diajukan Penggugat kepada Tergugat. Artinya bahwa Penggugat sengaja berpikir sempit dan menyimpang, menjadi seolah-olah tidak paham terhadap maksud Pasal 97 Undang-Undang PT. Bahwa seharusnya Penggugat terlebih dulu melakukan konfirmasi pertanggung-jawaban atas pengurusan Perseroan kepada Tergugat berdasarkan Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UU PT sebelum kemudian mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 97 ayat (6) UUPT;

- c. Bahwa sebelum melangkah ke Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang PT, masih ada Pasal 97 ayat (5) UU PT yang memberikan penegasan tentang adanya tahapan pembuktian yang diberikan Undang-Undang PT sebagai wujud perlindungan hukum kepada Direksi Perseroan. Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang PT menyebutkan “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;



- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”;

Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang PT ini artinya harus diberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Tergugat untuk membuktikan ada tidaknya kerugian yang diderita Perseroan. Hal demikian harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum diajukannya gugatan terhadap Direksi berdasarkan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang PT agar gugatan tidak prematur (*dilatoire exceptie*). Karena dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* prematur dan terbukti keliru maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (tidak memenuhi kompetensi absolut);
  - a. Bahwa Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang PT menyebutkan “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”. Bahwa dengan demikian jelas terhadap Tergugat yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri. Pokok perkara yang terkandung dalam pasal tersebut adalah tentang kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya kesalahan atau kelalaian. Penegasan demikian sesuai dengan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Mencermati perbandingan unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata memang identik dan sesuai dengan unsur-unsur Pasal 97 Undang-Undang PT yang mengatur tentang pertanggungjawaban Direksi atas kesalahan atau

Hal. 14 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015



kelalaian dalam pengurusan Perseroan. Sehingga dengan demikian jelas Penggugat berdasar Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang PT mengajukan gugatan tentang pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul, maka benar harus melalui Pengadilan Negeri. Menurut Tergugat gugatan Pemegang Saham Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur harus dipandang sebagai Hak Individual yang melekat pada diri Pemegang Saham, dengan demikian Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang PT yang menyebutkan “setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris” sebenarnya lebih tepat dijadikan dasar menggugat, itupun jika kemudian diajukan gugatan harus melalui Pengadilan Negeri pula bukan ke Pengadilan Niaga;

- b. Bahwa jika pokok perkaranya adalah tentang pertanggungjawaban kerugian atas pengurusan Perseroan tetapi mengapa kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan tidak ke Pengadilan Negeri. Karena jelas bukan Kompetensi Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara gugatan atas kesalahan atau kelalaian Direksi yang menimbulkan kerugian pada Perseroan. Oleh karena itu Tergugat ingin menegaskan dan mengingatkan kembali Penggugat tentang ruang lingkup Pengadilan Niaga, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan “Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk Pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”. Kemudian Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan Pengadilan ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum dimana dapat dibentuk Pengadilan khusus, misalnya Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan yang dimaksud dengan “yang diatur dengan undang-undang” adalah susunan, kekuasaan dan hukum acaranya”. Dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Niaga adalah Pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum;

Hal. 15 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015



c. Kompetensi Absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Pengadilan Niaga merupakan Pengadilan Khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang Gugatan Pembatalan atau Penghapusan Pendaftaran Merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan Kompetensi Absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut. Dengan demikian jelas bahwa pokok perkara tentang pertanggungjawaban Direksi atas kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan Perseroan bukan menjadi Kompetensi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Karena dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat Kompetensi Absolut maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libelli Exceptie*);

a. Penggugat dalam surat kuasa dan posita tentang *legal standing* mendalilkan bahwa pokok perkara gugatan adalah tentang pertanggungjawaban Direksi atas kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan Perseroan. Sehingga kemudian Penggugat menggunakan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang PT sebagai dasar/legitimasi untuk menggugat. Jelas bahwa sengketa perkara *a quo* terjadi antara Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur selaku Individual Pemegang Saham PT. Santos Jaya Abadi, masing-masing dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham dengan total 16% (enam belas persen) saham atau sebesar 340.000 lembar saham yang mengklaim atas nama Perseroan melawan Tergugat sebagai Direksi yang digugat. Dan memang Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang PT memberikan ruang untuk itu, tetapi tidak untuk hal lain termasuk dengan mengatasnamakan Perseroan mengajukan gugatan kepada pihak lain di luar anggota Direksi, karena



memang ada pembatasan untuk itu. Kewenangan Direksi diatur Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang PT yang secara tegas menyebutkan "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan". Artinya pengajuan gugatan mengatas-namakan Perseroan Undang-Undang PT menegaskan hanya Direksi yang berwenang dan bukan menjadi wewenang Pemegang Saham termasuk pemegang saham yang mengklaim mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh);

- b. Bahwa jika kemudian Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang PT salah dalam penafsiran dan kemudian justru digunakan sebagai dasar Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur selaku Individual Pemegang Saham PT. Santos Jaya Abadi, masing-masing dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham dengan total 16% (enam belas persen) saham atau sebesar 340.000 lembar saham yang mengklaim atas nama Perseroan menggugat Pembatalan Merek. Maksud dan tujuan terbitnya surat kuasa adalah untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian pada Perseroan berdasar Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang PT tetapi realisasinya ternyata menyimpang, surat kuasa tersebut justru digunakan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek berdasar Pasal 68 Undang-Undang Merek. Hal demikian semakin jelas mengaburkan gugatan, dalam buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, pada halaman 448 s/d 456, disebutkan setidaknya ada 4 (empat) bentuk eksepsi gugatan kabur, yakni:

- 1) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- 2) Tidak jelasnya obyek sengketa;
- 3) Petitum gugatan tidak jelas;
- 4) Antara posita dan petitum tidak sesuai;

Ketidajelasan dasar hukum dalil gugatan disebutkan pada halaman 449, tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, adalah: "Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti ini tidak memenuhi syarat formil dan dianggap tidak jelas serta tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*". Karena dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kabur dan tidak jelas maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*



untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* menggugat Pembatalan Pendaftaran Merek berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

a. Bahwa Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur selaku Individual Pemegang Saham PT. Santos Jaya Abadi, masing-masing dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham dengan total 16% (enam belas persen) saham atau sebesar 340.000 lembar saham yang mengklaim atas nama Perseroan berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang PT memaksakan kehendak untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Merek terhadap Tergugat dan Turut Tergugat. Pemaksaan kehendak yang demikian jelas sewenang-wenang dan melanggar ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang PT, karena jelas diatur bahwa hanya Direksi yang berhak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan. Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang PT hanya memberikan legitimasi bagi Pemegang Saham untuk menggugat Direksi bukan kemudian dijadikan legitimasi untuk menggugat pihak lain selain Direksi apalagi kemudian menyimpang dari pokok perkara yang ditentukan. Karena kewenangan menggugat pihak lain dengan mengatasnamakan Perseroan merupakan wewenang sepenuhnya Direksi berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU PT bukan 16% (enam belas persen) Pemegang Saham yang mengklaim mewakili atau mengatasnamakan Perseroan;

b. Bahwa selanjutnya pada posita angka 6 halaman 3 gugatan disebutkan "bahwa sebelum gugatan *a quo* diajukan, Penggugat-pun telah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal (ic. Tergugat III). Dengan demikian persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah terpenuhi". Gugatan Penggugat tidak cermat, tidak ada dikenal Tergugat III dalam gugatan ini jika yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal HKI itu adalah Turut Tergugat. Namun demikian mencermati Posita khususnya Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyebutkan "Pemilik yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal". Maka jelas Penggugat berusaha memenuhi syarat ini agar memiliki *legal standing* mengajukan

Hal. 18 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek. Padahal mencermati Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang PT yang dijadikan dasar untuk menggugat, memang sama sekali tidak mensyaratkan tentang tindakan pendahuluan berupa pengajuan permohonan ke Direktorat Jenderal harus dilakukan Penggugat dan memang jelas tidak ada relevansi dan koneksitas antara Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dengan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tentu saja langkah demikian justru telah mengaburkan gugatan. Selain itu tindakan Penggugat yang melakukan Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek sebelum Pengajuan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek juga tidak memiliki *legal standing* bahkan telah kebablasan dan melanggar kewenangan Direksi, karena yang berhak mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mewakili Perseroan adalah Direksi Perseroan bukan Penggugat ataupun Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur selaku Individual Pemegang Saham PT. Santos Jaya Abadi, masing-masing dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham dengan total 16% (enam belas persen) saham atau sebesar 340.000 lembar saham yang mengklaim atas nama Perseroan. Dengan demikian meskipun dipaksakan adanya Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek tetap saja persyaratan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjadi tidak terpenuhi karena tidak sah dan batal demi hukum. Karena jelas Penggugat tidak memiliki alas hak/*legal standing* untuk mendaftarkan merek dan menggugat pembatalan merek maka oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Daluwarsa gugatan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek; Bahwa jika Penggugat tetap memaksakan kehendak untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Merek terhadap Tergugat, maka yang harus dipertimbangkan Penggugat kemudian adalah ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek yang menyebutkan "Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pendaftaran merek". Bahwa Penggugat sendiri mendalilkan pada posita halaman 1 gugatan "...Bahwa merek Good Day atas nama Tergugat yang terdaftar pada Turut Tergugat di kelas 30 yang telah diperpanjang pada tanggal 3 Agustus 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran

Hal. 19 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015



IDM000263030 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 260099 tanggal 4 Juni 1990". Kemudian pada posita angka 18 halaman 5 gugatan "bahwa Merek Good Day terdaftar di Turut Tergugat pada tahun 1990 atas nama Tergugat. Pendaftaran tersebut diajukan oleh Pemohon (ic. Tergugat) ...". Dan dihitung sejak Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek ini diajukan, sudah kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun lamanya Tergugat memiliki hak atas Merek "GOOD DAY", jika demikian maka berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek Gugatan Pembatalan Merek "GOOD DAY" tidak dapat diajukan oleh Penggugat karena telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pendaftaran merek pertama kali pada tahun 1990. Dengan demikian mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat:

Gugatan Penggugat Kadaluarsa (lewat waktu);

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, terhadap pihak-pihak yang berkekeberatan terhadap terdaptarnya suatu merek didalam Daftar Umum Merek dengan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan ke Pengadilan Niaga;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana dalam ketentuan pasal tersebut secara tegas mengatur ada batasan-batasan waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan pendaftaran terhadap merek terdaftar. Dimana dalam ketentuan Pasal tersebut ditegaskan merek-merek yang dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui Pengadilan Niaga adalah merek yang terdaptarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran. Dengan demikian terhadap merek-merek yang menjadi objek sengketa yang sudah terdaftar melebihi tenggang waktu 5 tahun sesuai ketentuan pasal tersebut adalah sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat hendak mengajukan gugatan pembatalan merek GOOD DAY atas nama Tergugat dengan Nomor Agenda R00 2010 003 484 dengan Daftar Nomor IDM 000 263 030 untuk melindungi jenis barang antara lain: kopi bubuk, kopi instan, kopi biji yang termasuk dalam kelas 30, dimana apabila dicermati merek GOOD DAY atas nama Tergugat

Hal. 20 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015



dengan Nomor Agenda R00 2010 003 484 dengan Daftar Nomor IDM 000 263 030 merupakan perpanjangan dari Merek GOOD DAY yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pertama kali dengan Daftar Nomor 260 099 pada tahun 1990 dan diperpanjang lagi dengan Daftar Nomor 445 940 dan terakhir di perpanjang dengan Daftar Nomor IDM 000 263 030 pada tahun 2010 dengan demikian Merek GOOD DAY Daftar Nomor IDM 000 263 030 atas nama Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek selama kurang lebih 30 tahun. Bahwa apabila dibandingkan dengan tanggal pengajuan gugatan tanggal 18 November 2014, gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini adalah telah lewat waktu atau kadaluarsa karena merek GOOD DAY Daftar Nomor IDM 000 263 030 atas nama Tergugat telah terdaftar kurang lebih 30 tahun sebagaimana diatur ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan:

Merek-merek yang dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui Pengadilan Niaga adalah merek yang terdaftarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran;

4. Bahwa adapun tujuan dicantumkannya ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut adalah untuk mewujudkan suatu kepastian hukum atas pendaftaran merek, karena apabila pembatasan dan pengaturan waktu sedemikian tidak ditetapkan dalam undang-undang maka hal tersebut tidak kondusif dalam upaya pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi nasional, karena hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap pemilik merek atas upaya untuk mempromosikan suatu merek apabila dapat dibatalkan begitu saja;

Penggugat tidak memiliki dasar (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, terhadap pemilik merek tidak terdaftar yang berkeberatan terhadap terdaftarnya suatu Merek didalam Daftar Umum Merek dengan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan ke Pengadilan Niaga setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal, dimana apabila dicermati dalam gugatan Penggugat didalam posita dan petitumnya, Penggugat tidak menyebutkan permohonan pendaftaran merek milik Penggugat;



6. Bahwa gugatan pembatalan merek sebagaimana diatur didalam Pasal 68 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah upaya hukum yang diatur dalam Undang-Undang Merek sebagai suatu upaya pengembalian kepemilikan atas suatu merek dimana merek tersebut telah terdaftar atas nama pihak lain dimana dalam mekanisme gugatan pembatalan tersebut Penggugat harus menyatakan terlebih dahulu permohonan pendaftaran merek miliknya didalam posita sebagai dasar untuk menilai kepentingan Penggugat. Dimana apabila dicermati Penggugat tidak pernah menyebutkan adanya permohonan pendaftaran merek GOOD DAY milik Penggugat didalam posita maupun petitum gugatan Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
7. Bahwa dengan demikian dalil-dalil didalam gugatan Penggugat tidak dapat mewakili kepentingan Penggugat didalam mengajukan gugatan seperti sekarang ini dan dimana sepatutnya Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran dan menyatakan didalam posita dan petitum gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan demikian Penggugat secara hukum dapat dinyatakan sebagai pihak yang tidak memiliki dasar untuk mengajukan gugatan sekarang ini. Dengan demikian gugatan Penggugat sekarang ini secara hukum patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas kebenarannya;
  - Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
8. Bahwa sesuai dengan data yang terdapat didalam Daftar Umum Merek, telah terdaftar merek GOOD DAY atas nama Tergugat dengan Daftar Nomor IDM 000 263 030 untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 30 antara lain: kopi bubuk, kopi instan, kopi biji dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, kepada Penggugat diberikan hak eksklusif sebagai satu-satunya pihak untuk dapat mempergunakan merek GOOD DAY tersebut dalam kegiatan produksi dan perdagangan dan melarang pihak lain yang tanpa

Hal. 22 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015



seizin Tergugat sebagai pemilik merek GOOD DAY yang hendak menggunakan merek tersebut dalam kegiatan produksi dan perdagangan;

9. Bahwa didalam ketentuan hukum dibidang merek menganut prinsip *first to file* dimana Pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran atas suatu merek mendapatkan perlindungan hukum dimana apabila dicermati data yang terdapat didalam Daftar Umum Merek, Merek GOOD DAY atas nama Tergugat dengan Daftar Nomor IDM 000 263 030 untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 30 antara lain: kopi bubuk, kopi instan, kopi biji terdaftar sejak tahun 1990 dan tidak ada pihak lain selain Tergugat yang mengajukan pendaftaran merek GOOD DAY tersebut, dengan demikian sesuai prinsip *first to file* Tergugatlah sebagai pihak pertama yang mengajukan permohonan merek GOOD DAY untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 30 dan kepada Tergugat juga diberikan perlindungan hukum sebagaimana prinsip *first to file* yang berlaku di bidang merek;
10. Bahwa terdaptarnya merek GOOD DAY atas nama Tergugat dengan Daftar Nomor IDM 000 263 030 untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 30 antara lain: kopi bubuk, kopi instan, kopi biji, telah melalui mekanisme hukum di bidang merek yaitu: pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif (yang didasarkan pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek), pengumuman dan sertifikasi dimana dalam pemeriksaan substantif unsur adanya itikad tidak baik juga telah dipertimbangkan, dengan demikian terdaptarnya GOOD DAY atas nama Tergugat dengan Daftar Nomor IDM 000 263 030 untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 30 telah sesuai dengan mekanisme hukum dibidang merek;

Bahwa selanjutnya Turut Tergugat menolak dalil-dalil hukum Penggugat kecuali yang secara hukum diakui kebenarannya;

Dalam Rekonvensi:

Rekonvensi Tergugat:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam jawaban pada bagian pokok perkara di atas, mohon dianggap telah terurai dan terulang kembali dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini semula Tergugat dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Individual Pemegang Saham Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur dalam konvensi untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai Tergugat

Hal. 23 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi I/Singgih Gunawan, Tergugat Rekonvensi II/Ihsan Mulia Putri dan Tergugat Rekonvensi III/Samiaji Guntur;

3. Bahwa seluruh dalil Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat yang dinyatakan dalam pokok perkara gugatan adalah tidak benar. Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat telah gegabah, tidak berpikir dengan akal sehat dan semestinya lebih berhati-hati ketika memutuskan untuk menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat sehingga tidak sampai terjadi kekeliruan untuk menentukan siapa yang tepat dan benar untuk digugat dalam perkara *a quo*. Bahwa Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat telah memaksakan kehendak mengajukan gugatan Pembatalan Merek terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat, maka tentu saja gugatan demikian juga jelas keliru dan tidak benar;
4. Bahwa fakta yang terjadi sebagai akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat adalah telah menimbulkan kekecewaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat, serta telah mengganggu kinerja Perseroan PT. Santos Jaya Abadi. Penggugat Rekonvensi/Tergugat menolak dengan tegas karena sama sekali tidak benar dan tidak ada perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat telah yang merugikan PT. Santos Jaya Abadi. Selama ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat telah mengurus Perseroan dengan baik tidak ada kesalahan dan kelalaian telah dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat. Jika kemudian ditemukan indikasi kerugian Perseroan tentunya Penggugat Rekonvensi/Tergugat pasti telah diperingatkan sebelumnya oleh Komisaris ataupun Pemegang Saham dalam RUPS. Tetapi sampai sejauh ini tidak ada pertanyaan untuk meminta penjelasan atau bahkan pertanggungjawaban kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I. Jika kemudian Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat mendalihkan tindakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang mendaftarkan dan/atau memperpanjang Merek "GOOD DAY" telah melanggar Undang-Undang Merek dan menimbulkan potensi kerugian, maka wajib dibuktikan terlebih dahulu tentang kerugian apa yang diderita dan dialami oleh Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat khususnya berkenaan dengan Penggunaan Merek "GOOD DAY" selama ini. Sebagai akibat gugatan Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat yang gegabah, tidak dengan pertimbangan akal sehat, tidak berhati-hati tersebut telah merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat dari pandangan masyarakat dan mengurangi kepercayaan stakeholders, dan menyebabkan timbulnya kerugian materiil dan immateriil;

Hal. 24 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015



5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat adalah pemegang satu-satunya hak atas Merek "GOOD DAY" yang terdaftar atas nama Soedomo Mergonoto dengan Nomor Pendaftaran IDM000263030 untuk kelas barang 30 yang dengan tanggal pendaftaran merek 3 Agustus 2010 dengan tanggal penerimaan 4 Juni 2010 dengan Nomor Permohonan R002010003484" dengan jangka waktu perlindungan hak merek diberikan selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan. Jadi pada tahun 1990 Penggugat Rekonvensi/Tergugat atas nama pribadi telah mendaftarkan Merek "GOOD DAY" kepada Direktorat Jenderal HKI, dan pada saat itu Merek "GOOD DAY" memang tidak digunakan dalam kegiatan produksi PT. Santos Jaya Abadi. Baru kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat menggunakan Merek "GOOD DAY" dan dengan Hak Eksklusif yang dimiliki memberi ijin PT. Santos Jaya Abadi untuk menggunakan dan memproduksi dengan ditunjang kegiatan promosi dan pemasaran untuk membangun serta, membesarkan image yang baik serta mengembangkan dan memperluas jaringan bisnis, hingga kemudian Merek "GOOD DAY" menjadi merek yang dikenal baik masyarakat;
6. Bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat telah menimbulkan kerugian materiil dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat yakni sebagai akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat yang keliru tersebut maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat harus mengeluarkan biaya untuk teknis penanganan perkara sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
7. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat Rekonvensi/Tergugat juga harus menanggung kerugian imateriil mengingat Penggugat Rekonvensi/Tergugat selama ini dikenal sebagai Direktur Perseroan PT. Santos Jaya Abadi yang memiliki reputasi yang baik maka untuk membangun citra positif yang sempat tercoreng sebagai akibat adanya gugatan ini Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat yang keliru Penggugat Rekonvensi/Tergugat I terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk membangun image/pencitraan dan kesan positif kepada stakeholder dan untuk menguatkan kembali kepercayaan stakeholder, melalui berbagai kegiatan komunikasi dan publikasi positif yang harus dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang ditaksir menelan biaya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
8. Bahwa akibat gugatan Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat agar memulihkan

Hal. 25 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015



nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat dengan cara menghukum Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat untuk membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan permohonan maaf tersebut harus dimuat dalam 3 (tiga) surat kabar harian yakni Jawa Pos, Bisnis Indonesia dan Kompas;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat mempunyai sangka yang beralasan dan kekhawatiran yang mendasar bahwa Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat akan membantah dan tidak mematuhi putusan Pengadilan maka untuk menjamin di kemudian hari agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia oleh karenanya mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap kepemilikan saham Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat dalam Perseroan PT. Santos Jaya Abadi. Sebagaimana didalilkan pada posita angka 2 halaman 2 gugatan konvensi, bahwa kepemilikan saham Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat pada Perseroan PT. Santos Jaya Abadi adalah sebagai berikut:

- Singgih Gunawan sebanyak 130.000 lembar saham;
- Ihsan Mulia Putri sebanyak 105.000 lembar saham;
- Samiaji Guntur sebanyak 105.000 lembar saham;

10. Bahwa sesuai Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang PT menyebutkan "Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya" selanjutnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang PT menyebutkan bahwa "Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini";

Maka sebagai konsekuensi atas diletakkanya Sita Jaminan terhadap kepemilikan saham Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat pada Perseroan PT. Santos Jaya Abadi maka mohon agar hak-hak pemiliknya yang melekat pada saham tersebut dicabut dan dibekukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat mohon agar putusan pencabutan dan pembekuan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan dan upaya banding;

11. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat patuh/tunduk di kemudian hari dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila gugatan rekonvensi ini



dikabulkan, maka atas setiap hari keterlambatan atau kelalaian Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat tidak memenuhi/melaksanakan isi putusan Pengadilan, mohon agar dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, yaitu sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat. Dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan dan upaya banding;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebagai pemilik satu-satunya, pendaftar dan pemakai pertama di Indonesia yang sah, Merek "GOOD DAY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000263030 dengan tanggal pendaftaran merek 3 Agustus 2010 dengan tanggal penerimaan 4 Juni 2010 dengan Nomor Permohonan R002010003484 untuk kelas barang 30 dengan jenis barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat mereknya dan mempunyai Hak Eksklusif untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;
- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk jumlah keseluruhannya sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang diberikan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk jumlah keseluruhannya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang diberikan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat tunduk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Hal. 27 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, yaitu sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat;

- f. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat agar memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat dengan cara membuat pernyataan permohonan maaf secara terbuka kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang harus dimuat dalam 3 (tiga) surat kabar harian yakni Jawa Pos, Bisnis Indonesia dan Kompas;
- g. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap Kepemilikan Saham Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat dalam Perseroan PT. Santos Jaya Abadi, yakni sebagai berikut:
  - Singgih Gunawan sebanyak 130.000 lembar saham;
  - Ihsan Mulia Putri sebanyak 105.000 lembar saham;
  - Samiaji Guntur sebanyak 105.000 lembar saham;
- h. Menyatakan hak-hak Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat selaku Pemegang Saham Perseroan yang melekat pada Saham pada PT. Santos Jaya Abadi yang diletakkan sita jaminan tersebut dicabut dan dibekukan;
- i. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada perlawanan dan upaya hukum;
- j. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- k. Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 08/HKI.MERЕК/2014/PN.NIAGA.SBY., tanggal 28 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 28 April 2015, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/HKI.Merek/2014/PN.Niaga.Surabaya, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 26 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 8 Juni 2015 dan tanggal 6 Agustus 2015, kemudian Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya masing-masing pada tanggal 16 Juni 2015 dan tanggal 12 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan Pertama:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menilai jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) tidak cermat didalam memahami gugatan Penggugat sehingga telah ceroboh dalam membuat pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk memberikan putusannya sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/2014. Pemohon Kasasi menilai Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) hanya membaca berkas-berkas perkara dengan mata telanjang, tidak mendasari analisisnya dengan cara berfikir dan logika komersial yang benar serta tanpa menelaah lebih dalam hal-hal apa yang menjadi substansi gugatan Penggugat Konvensi (Pemohon Kasasi);
2. Bahwa substansi gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatan pembatalan pendaftaran dan/atau perpanjangan Sertifikat Merek Good Day atas nama

Hal. 29 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Tergugat Konvensi yang terdaftar pada Turut Tergugat Konvensi atas dasar itikad tidak baik Tergugat Konvensi, yang mana dalam melakukan pendaftaran Merek Good Day tersebut Tergugat Konvensi berkedudukan selaku Direktur Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi) namun melakukan pendaftaran atas nama pribadi;

3. Bahwa setelah Pemohon Kasasi mencermati pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/2014, Pemohon Kasasi menilai jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) telah salah menerapkan hukum sehubungan dengan penerapan itikad baik-itikad tidak baik Termohon Kasasi yang berkedudukan selaku Direktur pada Pemohon Kasasi didalam kewajibannya mengurus perseroan yang seharusnya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ("Undang-Undang PT"). Tindakan Termohon Kasasi (d/h. Tergugat Konvensi) yang mendaftarkan Merek Good Day atas nama pribadi jelas telah merugikan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi). Oleh karena Direktur telah dianggap merugikan Penggugat, termasuk didalamnya merugikan pemegang saham, maka pemegang saham yang memiliki saham 16% mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Niaga Surabaya. Dengan demikian jelas substansi gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatan yang berasal dari Penggugat Konvensi sebagai pemegang saham yang memiliki saham 16% dari seluruh saham dan merasa dirugikan oleh tindakan Direksi (dalam hal ini adalah Termohon Kasasi (d/h. Tergugat Konvensi) didalam menjalankan perusahaan (ic. PT. Santos Jaya Abadi/Penggugat Konvensi), hal mana sesuai dengan Pasal 97 ayat (6) UU PT;
4. Bahwa dengan demikian substansi gugatan Penggugat jelas berkaitan dengan *legal standing* Penggugat Konvensi dengan tindakan Direksi yang merugikan akibat (itikad tidak baik) dari Tergugat Konvensi yang berkaitan dengan keberlangsungan merek perusahaan, yaitu Merek Good Day. Hal mana mengenai *legal standing* Penggugat Konvensi telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) baik melalui putusan sela maupun putusan akhir dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa dengan telah diakuinya *legal standing* Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat Konvensi) tersebut itu artinya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) telah memahami dan membenarkan telah terjadinya benturan kepentingan antara Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi) dengan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi) karena telah dipahami dan dibenarkan adanya kepentingan yang berbeda, dalam hal

Hal. 30 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi) selaku Direktur Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi) dengan kepentingannya selaku pribadi. Hal tersebut jelas-jelas merupakan bukti mengenai adanya fakta yang telah diakui kebenarannya oleh Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*), bahwa Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi) telah menjalankan kepengurusan perusahaan pada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi) dengan tidak berpegang pada prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dan/atau *Business Judgment Rule* sebagaimana diamanatkan kepadanya oleh Undang-Undang maupun Anggaran Dasar Perusahaan pada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi). Tidak dilaksanakannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik tersebut terbukti secara nyata dan gamblang dengan adanya perbedaan kepentingan yang telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Hal ini telah didukung oleh fakta yang dapat dibuktikan dan keterangan saksi ahli dalam pemeriksaan di tingkat Pengadilan Niaga. Kerugian yang timbul tersebut dapat berwujud kerugian nyata (*real*) maupun kerugian yang seolah-olah belum timbul/tidak ada padahal telah timbul atau ada, khususnya jika Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) menggunakan *common sense* dan logika komersial yang benar dalam menelaah pokok permasalahan;

Akan tetapi, sangat disayangkan, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) tidak jeli didalam melihat permasalahan yang ada dan menilai karena dengan tidak dijalaninya prinsip-prinsip kepengurusan tersebut yang berakibat kerugian pada Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat Konvensi) yang mana hal tersebut jelas-jelas menunjukkan itikad tidak baik dari Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi). Karena jelaslah jika tidak ada itikad tidak baik, bagaimana mungkin Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi) sejak awal tidak akan memposisikan dirinya dalam situasi yang menimbulkan benturan kepentingan, terlebih lagi, yaitu mendaftarkan suatu merek dari hasil produksi yang merupakan pengembangan bisnis/usaha Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi) ke dalam namanya pribadi, padahal seharusnya dilakukan dengan penuh itikad baik dan tanggung jawab. Itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam hal ini ialah berkaitan kewajiban Termohon Kasasi mengurus perseroan di dalam menjaga asset perusahaan berupa merek yang digunakan dalam kegiatan usaha perseroan. Semua ini luput dari penelaahan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) sehingga Majelis Hakim

Hal. 31 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### 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)



Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) telah membuat suatu keputusan yang gegabah dan sembrono;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) telah salah menerapkan hukum yang berlaku didalam mempertimbangkan itikad Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi) selaku Direktur Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi) saat melakukan pendaftaran dan/atau perpanjangan Merek Good Day kepada Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat Konvensi) dengan menggunakan nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi);
7. Bahwa selanjutnya mengenai "itikad baik" Pemohon Kasasi mencatat jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) jelas-jelas telah keliru didalam memberikan baik pertimbangan hukum maupun diktum putusannya terkait dengan penilaian itikad tidak baik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi), sebagai berikut:
  - a. Sudah seharusnya yang menjadi perhatian Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) adalah apa maksud dari tugas Direksi melakukan pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PT. Pada salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) dalam bagian pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/2014 dalam halaman 68 paragraf ke-3 yang berbunyi sebagai berikut: yang mempertimbangkan bahwa "pada pokoknya pelaksanaan tugas yang didasari dengan prinsip itikad baik berkaitan dengan tugas Direksi untuk mengelola kekayaan perseroan". Bahwa sangatlah tidak masuk akal jika Termohon Kasasi dianggap telah dapat mengelola kekayaan perseroan dengan menerapkan prinsip itikad baik apabila Termohon Kasasi mendaftarkan bahkan masih terus melakukan perpanjangan sertifikat Merek Good Day atas nama ia pribadi kepada Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat). Hal semacam inilah yang luput dari penilaian Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*);
  - b. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) juga telah tidak cermat dan mengenyampingkan *sense of business* didalam mempertimbangkan perihal merek yang dalam statusnya dimiliki suatu perseroan dapat menggunakan nama pribadi Direksi, dan lagi pula Direksi adalah organ yang memiliki kewenangan penuh mengelola kepengurusan perseroan (*vide* pertimbangan hukum halaman 68

Hal. 32 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015



- paragraf 5). Ketidaktercemerlangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) dalam hal ini terlihat tidak mempertimbangkan potensi kesewenang-wenangan seorang Direksi didalam mengelola perseroan dan Direksi juga dapat berpotensi menyalahartikan kewenangan yang diberikan perseroan kepadanya; dan
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) menganggap Direksi telah melakukan tindakannya secara tepat dan benar, karena memang hal tersebut sudah merupakan kewajiban Direksi padahal justru disini Direksi melakukan tindakan yang merugikan pemegang saham (*in casu* Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi) karena dengan tercatatnya aset perusahaan ke dalam nama pribadi mengakibatkan perusahaan menjadi tidak memiliki lagi aset perusahaan tersebut; atau
- d. Kalaulah Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi) merasa memiliki merek-merek yang kini disengketakan (*quod non*), maka senyatanya Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi) tidak pernah menggunakan ataupun memproduksi barang-barang yang mereknya telah didaftar sebagaimana keharusan merek terdaftar harus digunakan (diproduksi) oleh pemilik merek, begitu pula pada saat hendak melakukan perpanjangan sertifikatnya. Justru Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat Konvensi)-lah yang selama ini terus memproduksi, menggunakan dan mengembangkan Merek Good Day karena pada dasarnya merek tersebut adalah pengembangan bisnis/usaha Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (*vide* bukti P/TR-9, P/TR-10, P/TR-16 sampai dengan P/TR-24);

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) telah keliru memahami itikad baik dari Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat Konvensi) didalam mendaftarkan dan/ atau memperpanjang Merek Good Day karena itikad baik itu jelas-jelas harus ada pada pendaftar merek yang tidak hanya diterapkan pada saat pendaftaran, tetapi juga harus terus diterapkan dan melekat pada proses perpanjangan sertifikat, sebagaimana yang disampaikan ahli Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M.;

Keberatan Kedua:

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) salah dalam menerapkan hukum dan jelas-jelas kontradiksi dalam memberikan



pertimbangan dalam putusannya sehingga berakibat putusannya-pun keliru, sebagaimana Pemohon Kasasi akan sampaikan di bawah ini;

9. Bahwa pertentangan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) tersebut dapat dilihat dalam bagian pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/2014 dalam halaman 66 paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut: "... telah menunjukkan bahwa benar Penggugat adalah merupakan pihak yang telah memproduksi beragam produk minuman kopi dibawah Merek Good Day serta telah mendesain bentuk kemasan yang diperdagangkan, dan benar Penggugat adalah merupakan pihak yang telah melakukan pengembangan terhadap Merek Good Day, sehingga demikian Penggugat dianggap pihak yang memiliki kepentingan terhadap produk minuman kopi Merek Good Day tersebut";

Namun di lain pihak Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya pada halaman 70 paragraf 2 berpendapat sebagai berikut: "menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa selama ini Penggugat yang memproduksi serta yang mengembangkan Merek Good Day dengan melalui infrastruktur dan jaringan yang dimiliki sepenuhnya oleh Penggugat, menurut Majelis hal tersebut tidaklah dapat dipakai sebagai dasar bagi Penggugat untuk menyatakan pendaftaran Merek Good Day atas nama Tergugat dianggap telah memiliki itikad tidak baik, ...";

Selanjutnya, kemudian Pemohon Kasasi pun mencatat adanya pertentangan antar pertimbangan hukum lainnya, yaitu pada halaman 67 paragraf 4 yang berbunyi sebagai berikut: "menimbang bahwa dalam praktek memang sangat sulit membedakan mana sesuatu perbuatan itu dilakukan benar-benar dengan itikad baik ataupun dilakukan dengan itikad tidak baik, hal ini barulah diketahui apabila Direksi dalam menjalankan tugasnya telah terdapat adanya kerugian yang dialami oleh perseroan";

Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya pada halaman 71 paragraf 4 berpendapat sebagai berikut: "menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ... Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa niat apapun untuk membonceng, meniru atau menipu ketenaran pihak lain ...";

Keberatan Ketiga:

10. Bahwa kemudian Pemohon Kasasi juga mencatat jika Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) salah dalam menerapkan hukum setidak-tidaknya tidak memberi pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiverd*) didalam menjatuhkan putusan sehingga berakibat putusannya pun keliru;

11. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang juga diikuti dan digunakan di dalam persidangan di Pengadilan Niaga, Hakim didalam mengadili perkara wajib dan harus mengadili apa-apa yang diajukan ke persidangan. Akan tetapi sangat disayangkan pada faktanya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) dalam perkara *a quo* telah mengabaikan bukti maupun saksi dan ahli yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi) di persidangan, dalam hal ini setidak-tidaknya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti yang diberi tanda P/TR-9, P/TR-10, P/TR-16 sampai dengan P/TR-24, dimana bukti tersebut diajukan guna membuktikan itikad baik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi) didalam menjaga dan mengembangkan Merek Good Day yang secara otomatis juga menunjukkan kerugian yang diderita Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi) akibat itikad tidak baik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi);

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) telah menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak cukup. Terkait dengan kerugian yang diderita perseroan (*in casu* Pemohon Kasasi) dapat dilihat pada pertimbangan hukum halaman 67 paragraf 4 yang menyatakan sebagai berikut: "... itikad baik ataupun dilakukan dengan itikad tidak baik, hal ini barulah diketahui apabila Direksi dalam menjalankan tugasnya telah terdapat adanya kerugian yang dialami oleh perseroan". Lebih lanjut pada halaman 70 paragraf 3 yang menyatakan bahwa: "... kendatipun Merek "GOOD DAY" adalah atas nama Tergugat, namun Merek "GOOD DAY" tetap dapat digunakan dalam kegiatan produksi dan pemasaran oleh PT. Santos Jaya Abadi (Penggugat), apalagi kedudukan Tergugat adalah juga sebagai Direksi Perseroan PT. Santos Jaya Abadi sudah barang tentu tidak akan merugikan Perseroan". Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) pada halaman 70 paragraf 3 tersebut di atas, terutama frasa "sudah barang tentu tidak akan merugikan" telah merupakan suatu pertimbangan atas dasar yang tidak cukup. Lebih lanjut frasa "sudah barang tentu" sendiri menurut hemat Pemohon Kasasi merupakan sebuah kalimat yang bermakna

Hal. 35 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015



pengharapan atas suatu keadaan ideal dan bukan merupakan suatu kepastian yang sudah terjadi saat ini;

13. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat didalam pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) tidak memperhatikan dan hanya tidak melihat bagaimana kerugian yang akan timbul dan diderita oleh perseroan di masa depan atas penggunaan merek oleh Termohon Kasasi. Potensi kerugian tersebut memang tidak langsung begitu saja dapat terjadi, mengacu kepada keadaan/realita yang terjadi di dalam perseroan itu sendiri. Dalam perkara *a quo* tercatatnya merek yang notabene merupakan asset perseroan atas nama Termohon Kasasi selaku Direksi secara pribadilah yang dalam hal ini menunjukkan munculnya potensi kerugian dalam Pemohon Kasasi di kemudian hari. Potensi kerugian jelas-jelas dapat muncul karena pendaftaran merek tersebut berkaitan erat dengan masalah kepemilikan. Bukti kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi) yang setiap saat dan dialami oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi) apabila secara sepihak diminta untuk menghentikan penggunaan merek (sehingga sudah pasti akan ada penghentian produksi) maupun kerugian yang seolah-olah tidak ada pada nyata ada yaitu tidak masuknya merek sebagai aset yang jadi dimiliki oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi);

14. Bahwa pertimbangan hukum yang tidak cukup juga terlihat didalam mempertimbangkan itikad baik maupun itikad tidak baik dari Pemohon Merek. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) dalam hal ini hanya mendasarkannya pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek, sebagaimana terlihat dalam pertimbangan halaman 71-72 paragraf 4 "... Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa niat apapun untuk membonceng, meniru atau menipu ketenaran merek pihak lain ...";

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) dapat lebih saksama melihat itikad tidak baik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi) sungguh terlihat sebenarnya itikad tidak baik tersebut, yaitu dalam hal Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi) berusaha untuk mendompleng kesuksesan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi) didalam memasarkan bisnis minuman kopi, dengan menggunakan infrastruktur dan jaringan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi)

Hal. 36 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015



didalam memproduksi dan mengembangkan bisnisnya (vide bukti P/TR-10, P/TR-16, P/TR-22, P/TR-23, dan keterangan saksi-saksi fakta);

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) tidak jeli dalam melihat fakta bahwa adanya penggunaan biaya, infrastruktur dan fasilitas lainnya oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi) secara melawan hukum dengan menyalahgunakan jabatannya adalah merupakan bentuk nyata suatu tindakan yang didasarkan pada itikad tidak baik. Penggunaan biaya, infrastruktur dan fasilitas lainnya tersebut pun telah secara nyata meningkatkan *good will* dan *brand equity* dari Merek Good Day yang seharusnya menjadi milik dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi) dan bukan menjadi milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi) karena seluruhnya menggunakan biaya, infrastruktur dan fasilitas lainnya milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi);

Lebih lanjut Pemohon Kasasi menilai jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) telah menjatuhkan putusan atas dasar pertimbangan yang jelas-jelas tidak cukup dan tidak saksama karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) tidak juga turut mempertimbangkan latar belakang pengajuan permohonan merek, terutama dalam hal apakah merek yang didaftarkanya tersebut akan menimbulkan kerugian atau tidak, terlebih pada pertimbangan hukum sebelumnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) menyatakan jika itikad baik maupun itikad tidak baik dilihat apakah menimbulkan kerugian atau tidak;

15. Bahwa lebih lanjut Pemohon Kasasi juga mencatat jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) nyata-nyata telah salah/lalai didalam menilai dan merujuk keterangan saksi-saksi fakta yang telah Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi) ajukan di persidangan, sebagai berikut:

- a. Kesalahan fatal yang Pemohon Kasasi catat terkait dengan keterangan saksi Liem Piek Hwa Nio yang diajukan Pemohon Kasasi pada persidangan tanggal 10 Maret 2015, dimana pada halaman 69 paragraf 3 Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) mempertimbangkan "... saksi tidak pernah mengetahui kalau hasil produksi minuman kopi Merek Good Day tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat". Terhadap pertimbangan hukum tersebut Pemohon Kasasi jelas-jelas menyatakan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) telah

Hal. 37 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015



salah didalam menilai keterangan saksi. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan jika saksi Liem Piek Hwa Nio sama sekali tidak pernah memberikan keterangan seperti itu di persidangan, bahkan saksi tidak pernah ditanyakan mengenai apakah hasil produksi minuman kopi Merek Good Day digunakan untuk kepentingan pribadi Termohon Kasasi;

- b. Pemohon Kasasi juga mencatat jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) telah salah/keliru/tidak cermat dalam menilai keterangan saksi Saburo Gunawan yang juga diajukan Pemohon Kasasi pada persidangan tanggal 10 Maret 2015. Sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) mempertimbangkan pada halaman 69 paragraf 4 "... saksi tidak pernah mengetahui kalau hasil produksi minuman kopi Merek Good Day tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat". Dalam hal ini saksi mengatakan "tidak pernah mengetahui". Frasa "tidak pernah mengetahui" tentu berarti bahwa selama saksi bekerja pada Pemohon Kasasi saksi benar tidak mengetahui apakah digunakan untuk kepentingan pribadi Termohon Kasasi ataukah tidak. Janganlah hal tersebut kemudian dijadikan kesimpulan bahwa Termohon Kasasi tidak pernah menggunakannya untuk kepentingan pribadi;

Dengan tidak cermatnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) didalam menilai keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) pun menjadi telah memberikan pertimbangan yang tidak cukup dan ironisnya dari pertimbangan yang tidak cukup tersebut Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) pun menjadi salah dan telah memutar keterangan saksi yang kemudian menyimpulkan bahwa oleh karena tidak terbukti Termohon Kasasi menggunakan untuk kepentingan pribadi maka Termohon Kasasi dinyatakan memiliki itikad baik;

Keberatan Keempat:

16. Bahwa sebagaimana diketahui alasan dan/atau keberatan yang dapat diajukan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung ialah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
17. Bahwa Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009



tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pada butir 10 yaitu Hakim harus bersikap profesional, dimana profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien;

18. Bahwa dengan memperhatikan bunyi putusan berikut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) didalam perkara *a quo* dan juga kelalaian yang nyata-nyata dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) didalam tidak menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi) dan menilai keterangan serta pendapat para saksi dan ahli yang dihadirkan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi), kelalaian tersebut sungguh tidak menggambarkan keprofesionalan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) yang diharapkan oleh Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada butir 10 yaitu Hakim harus bersikap profesional, sehingga dengan mengacu pada alasan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya (*Judex Facti*) telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana bunyi Pasal 30 huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung;

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

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa telah ternyata bahwa Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi sendiri mengetahui dan mengakui bahwa Merek "Good Day" telah terdaftar atas nama Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi sejak tahun 1990. Dengan demikian telah berusia 24 tahun Merek yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi, sehingga bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan dari Merek milik Pemohon Kasasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Termohon Kasasi tidak terbukti melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SANTOS JAYA ABADI tersebut harus ditolak;

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

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SANTOS JAYA ABADI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 November 2015** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Hal. 40 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

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

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 41 dari 41 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015