



PUTUSAN
Nomor 232 K/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

YON NOFIAR, bertempat tinggal di Jalan Lumbu Tengah Raya Nomor 47 RT.010, RW.028, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi, Jawa Barat 17116, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Siswanto, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Menara Kuningan, Lantai 1-K, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2014 dan tanggal 1 Agustus 2014, sebagai Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Melawan:

1. **UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA**, yang diwakili oleh Rektor Prof. Dr. Ir. M.M. Lanny W. Pandjaitan, M.T., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 51, Jakarta 12930;
2. **YAYASAN ATMA JAYA**, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Vincentius Winarto, PH.D., dan Bruder Drs. Heribertus Sumarjono, FIC.,M.M., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 51, Jakarta 12930, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Levi Lana, S.H.,LL.M., dan Agustinus Prajaka Wahyu Baskara, S.H.,M.Hum., Para Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 51, Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2014, sebagai Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat dan Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Penggugat adalah pemilik merek **CHRP** di Indonesia;

- 1 Bahwa Merek **CHRP** adalah merek jasa yang diberikan dalam suatu pelatihan yang dirancang untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan praktis pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan yang meliputi Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Resources Development*), Upah dan Penghargaan (*Compensation & Benefit*), Hubungan Industrial (*Industrial Relations*) dan Suplemen Sumber Daya Manusia (*Human Resources Supplements*);
- 2 Bahwa untuk mempertahankan kualitas pelatihan **CHRP**, dalam mencapai misinya, Penggugat melalui lembaga pelatihannya telah menerapkan sistem dan aturan yang ketat terkait dengan penyampaian metode pelatihan **CHRP** dengan standard dan quality control yang tinggi berdasarkan riset yang mendalam, termasuk di dalam menentukan kualifikasi dari trainer di dalam pelaksanaan pelatihan **CHRP**;
- 3 Bahwa dengan telah dikenalnya metode pelatihan dengan nama **CHRP** dan guna menjaga kualitas dari metode pelatihan **CHRP** di dalam mencapai misinya tersebut, Penggugat telah mendaftarkan merek **CHRP** yang memiliki arti dan kepanjangan '*Certified Human Resource Professional*' pada Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Pemerintah Republik Indonesia, dan telah mendapatkan haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek dengan Nomor **IDM000174842**, tanggal penerimaan (*filing date*) permohonan pada 12 Februari 2007 atas nama Penggugat, kemudian terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 26 Agustus 2008, untuk melindungi barang/jasa pada Kelas 41 berupa: jasa-jasa pendidikan, lembaga pendidikan, program pendidikan sertifikasi di bidang sumber daya manusia, jasa-jasa penyelenggaraan kegiatan pendidikan/pelatihan/ training/seminar/simposium/kongres dan jasa-jasa konsultasi penyelenggaraan pendidikan/pelatihan/training/seminar/ simposium/kongres untuk sumber daya manusia;
- 4 Bahwa dengan diterimanya pendaftaran merek **CHRP** tersebut secara hukum, maka Penggugat memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk memakai merek **CHRP** di Indonesia untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Adapun tujuan Penggugat mendaftarkan merek **CHRP** di dalam melakukan kegiatan jasa di bidang pendidikan, lembaga pendidikan,

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)



program pendidikan sertifikasi dibidang sumber daya manusia, jasa-jasa penyelenggaraan kegiatan pendidikan/pelatihan/training/seminar/symposium/kongres dan jasa-jasa konsultasi penyelenggaraan pendidikan/pelatihan/training/seminar/symposium/kongres untuk sumber daya manusia, adalah untuk membedakan kegiatan sejenis lainnya yang dilakukan oleh pihak lain;

5 Bahwa merek CHRP milik Penggugat tersebut merupakan merek yang telah dikenal luas di wilayah Indonesia melalui promosi gencar yang dilakukan oleh Penggugat dan lembaga pelatihannya, diantaranya dengan mengumumkan dan menawarkan jasa tersebut kepada masyarakat luas melalui situs internet yang dapat diakses oleh siapapun, yakni www.chrponline.com dan www.chrponline.net;

6 Bahwa sebagai pemilik Merek CHRP yang sah dan pendaftar pertama atas merek CHRP di Indonesia, Penggugat mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia atau memberi izin pihak lain untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia (vide Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek untuk selanjutnya disebut “UU Merek”), selengkapnya bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 3 UU Merek:

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

7 Bahwa Penggugat sebagai pemilik Merek CHRP masih aktif mengadakan/menyelenggarakan kegiatan/program pelatihan di bidang pengelolaan sumber daya manusia dengan menggunakan Merek CHRP sejak tahun 2006 hingga sampai dengan sekarang dan telah menghasilkan alumni-alumni dari peserta yang terdaftar dalam pelatihan kegiatan/program pelatihan di bidang pengelolaan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh Penggugat;

B Tergugat telah melanggar merek CHRP milik Penggugat;

8 Bahwa Tergugat merupakan institusi pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta yang didirikan oleh Turut Tergugat;

9 Bahwa Turut Tergugat merupakan Yayasan pendiri dari perguruan tinggi swasta Universitas Katolik Atma Jaya (Tergugat) pada tanggal 1 Juni 1960;

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



- 10 Bahwa Penggugat mengetahui dan menemukan fakta bahwa Tergugat telah dengan sengaja secara tanpa hak menggunakan merek CHRP milik Penggugat tanpa izin dengan menawarkan dan/atau mengadakan/ menyelenggarakan kegiatan/program pelatihan dengan menggunakan nama CHRP, yang serupa dan/atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek CHRP milik Penggugat untuk jasa sejenis, yaitu pelatihan atau training dan karenanya telah melakukan pelanggaran atas merek milik Penggugat;
- 11 Bahwa penggunaan merek CHRP oleh Tergugat tersebut dalam brosur, pamflet dan media-media iklan lainnya yang dipasang di area kampus Tergugat maupun pada website www.atmajaya.ac.id milik Tergugat secara nyata memiliki persamaan secara keseluruhan berupa nama, kata, huruf-huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut atau memiliki persamaan pada pokoknya sehingga telah menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek CHRP milik Penggugat yang telah terdaftar;
- 12 Bahwa Tergugat telah menawarkan dan/atau mengadakan/ menyelenggarakan kegiatan/program pelatihan dengan menggunakan nama yang sama dengan merek CHRP milik Penggugat tersebut di lingkungan Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan pada alamat kedudukan Tergugat , sehingga dengan mudah diakses oleh para mahasiswa dan alumni Tergugat , serta masyarakat umum. Lebih lanjut berdasarkan penelusuran Penggugat, Tergugat juga pernah menawarkan kegiatan jasa pelatihan dengan nama CHRP tersebut secara global, yakni melalui situs internet milik Tergugat dengan alamat www.atmajaya.ac.id;
- 13 Bahwa perbuatan Tergugat menawarkan dan/atau mengadakan/ menyelenggarakan kegiatan/program pelatihan di bidang pengelolaan sumber daya manusia dengan menggunakan nama CHRP yang memiliki persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar yang dimiliki oleh Penggugat tersebut, terbukti dilakukan oleh Tergugat secara sengaja tanpa seizin Penggugat. Dengan demikian, menjadi sangat jelas dan nyata, perbuatan Tergugat tersebut semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan atau memperkaya dirinya sendiri dengan cara membonceng, meniru atau menjiplak merek CHRP milik Penggugat, sehingga berdampak pada kondisi yang dapat berakibat pada dugaan persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Karena itu, jelas dan nyata, bahwa tindakan yang



dilakukan Tergugat adalah merupakan pelanggaran merek yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, rasa kepatutan dan keadilan;

- 14 Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU Merek memaparkan mengenai yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada suatu merek adalah sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Merek

“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”;

15. Bahwa menurut Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 7 Mei 1973 Nomor 178 K/Sip/1973 dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, edisi kedua, tahun 1993 halaman 254 menyatakan bahwa:

“..... bahwa peniruan merek lain terjadi apabila merek yang bersangkutan karena bentuk susunan atau bunyinya mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan pada umumnya atau di suatu golongan tertentu dalam masyarakat”;

16. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2279 PL/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1992 disebutkan bahwa persamaan pada pokoknya sebagian atau keseluruhan dapat digambarkan, seperti berikut:

- i. Persamaan pada bentuk;
- ii. Persamaan pada komposisi;
- iii. Persamaan pada kombinasi;
- iv. Persamaan pada elemen;
- v. Persamaan bunyi;
- vi. Persamaan Fonetis, atau;
- vii. Persamaan dalam penampilan;

- 17 Bahwa merek CHRP milik Penggugat digunakan oleh Tergugat dengan komposisi-komposisi, kombinasi-kombinasi dan elemen-elemen yang sangat telah jelas mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek CHRP milik Penggugat, yang telah terdaftar pada

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Pemerintah Republik Indonesia;

- 18 Bahwa perbuatan Tergugat menawarkan dan/atau mengadakan/menyelenggarakan kegiatan/program pelatihan di bidang pengelolaan sumber daya manusia dengan menggunakan nama CHRP secara jelas dilakukan dengan iktikad tidak baik, karena Tergugat mengetahui dengan sadar bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas merek CHRP untuk melakukan kegiatan pendidikan, lembaga pendidikan, program pendidikan sertifikasi dibidang sumber daya manusia, jasa-jasa penyelenggaraan kegiatan pendidikan/pelatihan/training/seminar/ symposium/kongres dan jasa-jasa konsultasi penyelenggaraan pendidikan/pelatihan/training/ seminar/symposium/kongres untuk pengelolaan sumber daya manusia;
- 19 Lebih lanjut perbuatan Para Tergugat menawarkan dan/atau mengadakan/menyelenggarakan kegiatan/program pelatihan di bidang pengelolaan sumber daya manusia dengan menggunakan nama CHRP bertujuan semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan atau memperkaya dirinya sendiri dengan cara membonceng, meniru atau menjiplak merek CHRP milik Penggugat, untuk mendapatkan kesan yang baik di lingkungan Pendidikan Tinggi pada alamat kedudukan Tergugat dan di mata masyarakat umum, sehingga dapat berakibat pada dugaan persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;
- Bahwa apabila Tergugat melaksanakan kegiatan menawarkan dan/atau mengadakan/menyelenggarakan kegiatan/program pelatihan di bidang pengelolaan sumber daya manusia dengan iktikad baik sesuai dengan ketentuan hukum, Tergugat seharusnya tidak menggunakan nama CHRP yang memiliki persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat. Apalagi perbuatan Tergugat tersebut di atas telah menyebabkan kerugian pada Penggugat sebagai pemilik sah atas merek CHRP yang sangat berkaitan erat dengan business image, *goodwill* dan reputasi dari Penggugat. Sebabnya, merek CHRP milik Penggugat tersebut telah dibangun selama bertahun-tahun dan telah menghabiskan biaya yang besar untuk mempromosikan dan memperkenalkan merek tersebut di tengah-tengah masyarakat;
- 20 Bahwa sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan ini, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memperingatkan Tergugat agar menghentikan pelanggaran merek CHRP milik Penggugat berdasarkan surat-surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Surat BNP Law Firm Ref. Nomor 11.9/BNP/2013 tanggal 7 November 2013, perihal Undangan;
- b Surat BNP Law Firm Ref. Nomor 11.19/BNP/2013 tanggal 20 November 2013, perihal Tindak Lanjut Pertemuan Senin 18 November 2013;
- c Surat BNP Law Firm Ref. Nomor 12.22/BNP/2013 tanggal 18 Desember 2013, perihal: Somasi;

21 Bahwa berdasarkan surat-surat sebagaimana tersebut di atas seharusnya Tergugat memiliki iktikad baik untuk tidak menggunakan merek CHRP, akan tetapi pada faktanya sampai saat ini Tergugat tidak memiliki iktikad baik dengan masih menawarkan dan/atau mengadakan/ menyelenggarakan kegiatan/ program pelatihan di bidang pengelolaan sumber daya manusia dengan menggunakan nama CHRP yang memiliki persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat, sebagaimana fakta adanya penawaran kegiatan pelatihan dengan nama CHRP yang dilakukan oleh Tergugat untuk kelompok angkatan (batch) 26 dengan peserta terbatas untuk 40 orang yang dimulai pada sekitar bulan Januari 2014 ini, dengan biaya tiap peserta mencapai Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah)/orang;

22 Bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap merek CHRP milik Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) UU Merek, dimana Penggugat diberikan hak untuk mengajukan gugatan hukum dan meminta ganti kerugian dan/atau mengakhiri semua tindakan-tindakan Tergugat yang telah melakukan pelanggaran merek terhadap Merek CHRP milik Penggugat;

Pasal 76 ayat (1) UU Merek:

1 Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a gugatan ganti rugi, dan/atau
- b penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;

Pasal 78 ayat (1) UU Merek:

1 Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku Penggugat, hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk menghentikan

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak;

23 Bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) huruf b UU Merek tersebut di atas, Penggugat mempunyai hak untuk meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan Tergugat membayar ganti kerugian serta menghentikan tindakan dan perbuatan menggunakan merek CHRP dalam menjalankan usaha jasa yang dilakukannya;

24 Bahwa sesuai dengan Pasal 78 ayat 1 UU Merek tersebut di atas, Penggugat mempunyai hak untuk meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan Tergugat untuk tidak menggunakan merek CHRP dalam menjalankan usaha jasa yang dilakukannya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung hingga memiliki kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Merek CHRP milik Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk tidak menggunakan merek CHRP milik Penggugat serta meminta Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada isi putusan perkara *a quo*;

C Tentang kerugian Penggugat

25 Bahwa Penggugat menggunakan Merek CHRP miliknya untuk mengadakan/ menyelenggarakan kegiatan/program pelatihan di bidang pengelolaan sumber daya manusia dengan mengenakan biaya untuk setiap orang/peserta yaitu sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

26 Bahwa Para Tergugat menggunakan Merek CHRP milik Penggugat untuk mengadakan/menyelenggarakan kegiatan/program pelatihan di bidang pengelolaan sumber daya manusia dengan mengenakan biaya untuk setiap orang/peserta yaitu sebesar Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);

27 Bahwa secara nyata Tergugat telah mengakui didepan publik, kegiatan/program pelatihan di bidang pengelolaan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh Tergugat sejak tahun 2006 sampai dengan 2013 dengan menggunakan merek CHRP milik Penggugat, Tergugat telah menghasilkan lebih dari 1000 alumni;

28 Bahwa berdasarkan posita Nomor 25, posita Nomor 26, Posita Nomor 27, maka kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat akibat tindakan Tergugat menggunakan Merek CHRP milik Penggugat, serta keuntungan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Tergugat dengan menggunakan Merek CHRP milik Penggugat, dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Kerugian Penggugat	Keuntungan
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Pelatihan CHRP oleh Penggugat setiap orang/peserta = Rp 18.500.000,00 • Jumlah alumni CHRP yang telah dihasilkan Tergugat = 1000 orang (kurun waktu 2006 sampai dengan 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> • B • Ji 20
Total Kerugian Penggugat:	Total Ke
Rp 18.500.000,00 X 1000 orang = Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah)	Rp16.100 juta rupiah

29 Bahwa Penggugat sebagai Pemilik Merek terdaftar CHRP yang sah dan beriktikad baik, Penggugat tidak ingin menghancurkan usaha yang telah dibangun oleh Tergugat selama ini yang telah mengadakan/ menyelenggarakan kegiatan/program pelatihan di bidang pengelolaan sumber daya manusia dengan menggunakan Merek CHRP milik Penggugat, namun adalah wajar dan berdasarkan hukum apabila Penggugat selaku pemilik Merek terdaftar CHRP yang sah meminta ganti kerugian berupa biaya kompensasi kepada Tergugat yang ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari keuntungan yang telah diperoleh Tergugat selama kurun waktu 2006 sampai dengan 2013 akibat tindakan Tergugat yang telah menggunakan Merek CHRP milik Penggugat tanpa hak;

30 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang menggunakan merek CHRP tanpa izin dan tanpa hak dari Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kehilangan haknya baik materiil dan imateriil yang dapat diperkirakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Ganti Rugi Materiil sebesar Rp6.995.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Biaya kompensasi sebesar 40 % dari keuntungan Tergugat selama kurun waktu 2006 sampai dengan 2013:
 $40\% \times \text{Rp}16.100.000.000,00 = \text{Rp}6.440.000.000,00$ (enam miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
 - ii. Biaya jasa pengacara dalam penanganan perkara ini sebesar Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - b Kerugian Immateriil berupa:
 - i. Biaya yang Penggugat keluarkan untuk : biaya pendaftaran Merek CHRP di Dirjen HKI, periklanan dalam website, brosur-brosur, katalog dan biaya *advertising* di media cetak, serta berkurangnya *goodwill* dan terganggunya reputasi Penggugat akibat penggunaan merek CHRP oleh Tergugat pada jasa pelatihan pengelolaan sumber daya manusia, dalam perkara ini mohon ditetapkan sebesar Rp1.005.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah);
- 31 Bahwa menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini serta meminta Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada isi putusan perkara *a quo*;
- 32 Bahwa agar Tergugat melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*) serta meminta Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada isi putusan perkara *a quo*;
- 33 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti akurat dan otentik dengan berpedoman pada Pasal 180 (1) HIR, Penggugat dengan ini memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), kasasi atau upaya hukum lainnya;

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Dalam Provisi:

- 1 Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Mewajibkan dan atau memerintahkan kepada Tergugat untuk menutup atau menghentikan kegiatan program pelatihan CHRP yang diselenggarakan oleh Tergugat hingga ada putusan hakim yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dan telah berkekuatan hukum tetap; dan
- 3 Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada isi putusan perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah merek CHRP di Indonesia;
- 3 Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat dalam menggunakan merek CHRP adalah sebagai pelanggaran terhadap merek CHRP yang dimiliki oleh Penggugat;
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan yang menggunakan merek CHRP di wilayah Indonesia;
- 5 Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian baik materiil maupun immateriil akibat dari tindakan Tergugat yang secara sadar dalam melakukan pelanggaran merek terhadap merek "CHRP" milik Penggugat, yaitu sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a Ganti rugi materiil sebesar Rp6.995.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Biaya kompensasi sebesar 40 % dari keuntungan Tergugat selama kurun waktu 2006 sampai dengan 2013:
$$40 \% \times \text{Rp}16.100.000.000,00 = \text{Rp}6.440.000.000,00$$
(enam miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
 - ii. Biaya jasa pengacara dalam penanganan perkara ini sebesar Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - b Kerugian immateriil berupa:

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



i. Biaya yang Penggugat keluarkan untuk : biaya pendaftaran Merek CHRP di Dirjen HKI, periklanan dalam website, brosur-brosur, katalog dan biaya *advertising* di media cetak, serta berkurangnya *goodwill* dan terganggunya reputasi Penggugat akibat penggunaan merek CHRP oleh Tergugat pada jasa pelatihan pengelolaan sumber daya manusia, dalam perkara ini mohon ditetapkan sebesar Rp1.005.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah);

6 Menguatkan putusan provisi atau menyatakan sah putusan provisi yaitu memerintahkan Tergugat untuk segera menghentikan menggunakan merek CHRP;

7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*);

8 Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada isi putusan perkara *a quo*;

9 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), kasasi atau upaya hukum lainnya;

10 Mengukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini serta Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada isi putusan perkara *a quo*;

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

A Gugatan *a quo* Diajukan Secara Licik Dan Tidak Berdasarkan Hukum (*exceptio doli prae sintis & onrechtmatig of ongegrond*);

Fakta yuridis Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah *first user* (pengguna pertama) merek jasa kursus/pelatihan “CHRP” sejak tahun 2006 sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru memperoleh tanggal pendaftaran merek “CHRP” pada tahun 2008;

1 Gugatan telah diajukan secara licik (*frivolous litigation/doli prae sintis*) dan juga tanpa dasar hukum (*onrechtmatig of ongegrond*) karena sebagaimana telah kami sampaikan dalam bagian “Rangkuman Singkat Perkara”, dapat dilihat bahwa:



- a. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menggunakan merek “CHRP” sebagai jasa untuk kursus/pelatihan sejak tahun 2006 dan melakukan berbagai promosi dengan membuat spanduk, brosur, dll (*vide* bukti T-5);
- b. Setelah berjalan 2 (dua) tahun barulah kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh tanggal pendaftaran merek “CHRP” di kelas 41 (bidang jasa pendidikan, program sertifikasi di bidang sumber daya manusia, pelatihan, training, seminar, dll) (bukti T-7);
- c. Identitas “CHRP” jelas-jelas bukanlah hasil ide/karya intelektual yang dihasilkan dari buah pemikiran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetapi terinspirasi/terilhami/diambil/ditiru dari kursus/jasa “CHRP” yang sudah digunakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada dua tahun sebelumnya, yakni di tahun 2006;
- d. Tanggal pendaftaran merek “CHRP” di tahun 2008 untuk kelas 41 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menunjukkan rencana licik dan akal bulusnya untuk mematikan kursus CHRP Atma Jaya, sebagaimana terbukti dengan gugatannya yang baru diajukan setelah lebih dari 5 tahun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendaftarkan merek CHRP atas namanya, padahal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menggunakan merek “CHRP” untuk usaha jasanya sejak awal;
- e. Gugatan *a quo* secara licik diajukan dengan memanfaatkan momentum telah terdaftarnya merek “CHRP” atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga kemudian dimintakanlah ganti rugi materiil dan immateriil yang total nilainya mencapai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- f. Gugatan jelas diajukan dengan maksud licik yang dibungkus dengan mekanisme/prosedur legal, yakni memanfaatkan lembaga resmi peradilan *in casu* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memuluskan rencana liciknya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- g. Sangat patut diduga pendaftaran merek “CHRP” dan kemudian dilanjutkan dengan pengajuan gugatan *a quo* adalah merupakan bentuk upaya seorang trademark enterpreuner (mafia merek dagang/jasa) / pengusaha hitam / pengusaha licik yang selalu dalam melancarkan akal bulusnya



memanfaatkan celah hukum (*loophole*) dianutnya sistem *first to file* (pendaftar pertama) dalam rezim hukum merek saat ini di Indonesia

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah selayaknya bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan *a quo*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya suatu proses peradilan yang tidak memenuhi syarat dan dilaksanakan atas dasar adanya manipulasi hukum (*law manipulation*) dari ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan pengadilan Indonesia yang pernah memuat amar putusan serupa dengan semangat pada *frivolous litigation* adalah putusan perkara Bulog melawan PT Goro Bathara Sakti-Tommy Cs di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai Bulog mempunyai iktikad jahat dengan memanfaatkan lembaga pengadilan. Lebih lanjut Majelis Hakim menyatakan bahwa “tindakan tersebut (mengajukan gugatan) dapat merusak tatanan hukum nasional dan dipicu oleh orang-orang yang memanfaatkan lembaga resmi peradilan untuk melegalkan perbuatan beriktikad jahat” maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang Terhormat menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

B. Gugatan Diajukan Tanpa Alas Hak (*exceptio persona standi in judicio / disqualificatoire/legal standing*);

Fakta yuridis: tidak ada alas hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan *a quo* mengingat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pengguna pertama (*first user*) merek jasa “CHRP” sejak tahun 2006 sedangkan merek “CHRP” atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru terdaftar di tahun 2008;

- 1 Prof. Soedikno Mertokusumo, S.H., menyatakan bahwa orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak tersebut (*point d’interet, point d’action*). Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan. (Buku Hukum Acara Perdata, Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H, edisi keempat, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1993);
- 2 Yahya Harahap, S.H., Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa apabila seseorang yang bertindak sebagai Penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, maka Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara.



(Buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., Cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika, 2005, halaman 438);

- 3 Dengan demikian tidak semua orang dapat mengajukan tuntutan, apalagi mereka yang tidak mempunyai kepentingan. Hanya yang memiliki kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kualifikasi tersebut, sebab pengguna pertama merek jasa “CHRP” adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2006, barulah 2 (dua) tahun kemudian merek “CHRP” terdaftar atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

C. Gugatan Ganti Kerugian *A Quo* Sangat Kabur Dan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*):

- 1 Hukum dan Doktrin Acara Perdata mengatur bahwa gugatan yang kabur dan tidak jelas mengakibatkan suatu gugatan tidak dapat diterima:

a Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H:

Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (“*point d’interet, point d’action*”: Pasal 8 RV). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”;

(Dapat dilihat di bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 41 yaitu:

b Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975, Nomor 67 K/Sip/1975 yang berbunyi sebagai berikut:

“bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita) maka permohonan kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;

c. Putusan MA-RI Nomor 28.K/Sip/1973, tanggal 5 November 1973:

“Karena *rechtfeiten* yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak”;

- I. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas Karena Posita Dan Petitum Tidak Sesuai Dan Saling Bertentangan;
- 2 Pada halaman 9 Butir 28 gugatan *a quo* disebutkan (pada tabel perbandingan dinyatakan) bahwa terjadi kerugian yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai total Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan mengkalikan jumlah 1000 orang alumni;

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



- 3 Akan tetapi kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta ganti kerugian (yang dituangkan dalam petitum Nomor 5 pada gugatan) senilai total Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil Rp6.995.000.000 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dihitung dari:
 - biaya kompensasi sebesar 40% dari keuntungan kurun waktu 2006/2013 senilai Rp6.440.000.000,00 (enam miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
 - biaya jasa pengacara dalam penanganan perkara sebesar Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - Kerugian imateriil senilai Rp1.005.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah);
 - 4 Majelis Hakim yang terhormat, rupanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak konsisten dan ragu-ragu dalam memberikan uraian posita dengan apa yang kemudian dimintakan (petitum) sehingga hal ini menyebabkan terjadinya adanya pertentangan antara posita dengan petitum gugatan yang telah dirumuskannya;
 - 5 Suatu gugatan yang mengandung pertentangan antara posita dengan petitumnya maka haruslah tidak dapat diterima mengacu pada:
 - (i). Yurisprudensi Putusan MA Nomor Register: 1075 K/Sip/1980 Tanggal 8 Desember 1982: “P.T. tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;
 - (ii). Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975, Nomor 67K/Sip/1975: “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita) maka permohonan kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;
 - 6 Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- II. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas Karena Tidak Ada Dasar Perincian Kerugian Materiil Yang Tepat;
- 7 Pada butir 28 halaman 9 gugatan *a quo* didalilkan telah terjadi kerugian materiil dengan jumlah Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan metode penghitungan kompensasi yang sekonyong-konyong ditetapkan 40 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keuntungan yang telah diperoleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama kurun waktu 2006 – 2013;

- 8 Hal ini jelas kiranya merupakan kerugian imajinatif/fiksi yang sarat dengan kebohongan dan tipu muslihat karena apabila kerugian memang benar terjadi sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah), tentunya apa yang seharusnya diminta dan diperjuangkannya adalah dengan nilai yang sama dan sesuai dengan kerugian nyata (materiil) yang dialaminya;
- 9 Selain itu pada tabel kerugian (Butir 28, Halaman 9 gugatan *a quo*), disebutkan bahwa dasar penghitungan yang digunakan adalah dengan mengkalikan Rp16.100.000,00 x 1000 alumni dari pelatihan yang telah diadakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kurun waktu 2006-2013;
- 10 Penghitungan dengan perkalian Rp16.100.000,00 x 1000 orang alumni adalah perhitungan konyol dan ceroboh karena masing-masing batch (gelombang kursus) sejak diadakan tahun 2006 biaya yang dikenakan selalu berbeda-beda (bukti T-8 Batch I) dan tidak selalu sebesar Rp16.100.000,00 (bukti T- Batch 26) untuk setiap peserta yang mengikutinya;
- 11 Sejauh ini sudah diadakan kursus CHRP sebanyak 26 kali oleh Tergugat jadi yang terakhir diadakan adalah untuk gelombang/Batch 26 dan masing-masing biaya masing-masing Gelombang/Batch yang pernah diadakan biayanya tidak pernah sama, oleh karena itu, adalah hal yang sesat dalam hal Penggugat menyamaratakan biaya peserta setiap batch-nya sejak 2006 hingga saat ini. Oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1988, Nomor 1720/K/Pdt/1986, tuntutan ganti kerugian tersebut di atas harus tidak diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat (uraian yurisprudensi secara lengkap kami uraikan pada Bagian IV “Dalam Pokok Perkara)
- 12 Selanjutnya, pada butir 30 huruf a mengenai “ganti rugi materiil” gugatan *a quo*, disebutkan bahwa salah satu rinciannya yang dimintakan untuk diganti adalah dihitung berdasarkan biaya jasa pengacara dalam penanganan perkara *a quo* sebesar Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah)
- 13 Perlu kiranya kami berikan pengetahuan hukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa biaya advokat dan biaya perkara merek (Cap dagang) tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan. Hal ini mengacu pada Yurisprudensi MA. Nomor 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 dan Putusan / Yurisprudensi Mahkamah Agung : tgl. 10-1-1957 Nomor 38 K/Sip/1954 dalam perkara Oneida Ltd

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan The International Silver Company (uraian yurisprudensi secara lengkap kami uraikan pada Bagian IV “dalam pokok perkara);

III. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas Karena Tidak Ada Perincian Kerugian Imateriil Yang Tepat Dan/Atau Ditimbulkan Akibat Tekanan Psikis/Mental;

14. Pada butir 30 huruf b gugatan *a quo* disebutkan adanya kerugian immateriil sebesar Rp1.005.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah) padahal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menderita beban psikologis apapun akibat tindakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dimana hal ini justru menunjukkan usaha licik lain untuk menerima “keuntungan tambahan” sebesar Rp1.005.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah) dari pengajuan gugatan *a quo*;

15. Ahli hukum Munir Fuady, S.H., M.H., LLM dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum, pendekatan kontemporer”, Halaman 142 dan 143 berpendapat:

“Ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental (*mental disturbance*) merupakan ganti rugi yang biasanya pemberian sejumlah uang, yang diberikan kepada korban dari perbuatan melawan hukum disebabkan korban telah menderita tekanan mental. Ganti rugi seperti ini dalam praktek sering disebut dengan istilah ganti rugi “immateriil” sebagai lawan dari ganti rugi biasa yang disebut dengan ganti rugi “materiil”;

16. Selain tidak adanya kerugian akibat tekanan psikis dan mental, pada rincian biaya immateriil (Butir 30 huruf b gugatan *a quo*) juga disebutkan dihitung dari kerugian biaya pendaftaran merek CHRP di Dirjen HKI, periklanan dalam website, brosur, catalog dan terganggu reputasi dan sekonyong-konyong dinilai seharga Rp1.005.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah);

17. Lagi-lagi perlu kami sampaikan bahwa dalil ini adalah mengada-ada, keliru dan diajukan secara licik hanya bertujuan untuk menyesatkan Majelis Hakim yang terhormat mengingat biaya pendaftaran merek di Dirjen HKI faktanya adalah hanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (bukti T-10) dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga sebelumnya tidak punya reputasi apapun akan merek “CHRP” mengingat Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang telah membangun reputasi “CHRP” sejak tahun 2006;

D. Gugatan *a quo* Salah Pihak Dan Salah Alamat Karena Meminta Agar Universitas (Tergugat) Yang Secara *de facto* Hanya Merupakan Unit Akademis/Pendidikan



Untuk Kemudian Diwajibkan Mengganti Uang Ganti Rugi Senilai Total Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) (*exceptio error in persona*);

Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah merupakan civitas akademika (universitas) yang sehari-hari memiliki aktivitas memberikan pendidikan untuk masyarakat yang terdaftar (mahasiswa dan mahasiswi) dimana staf pengajar diisi oleh kalangan akademisi dan dosen dan sebagai suatu unit pendidikan. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya bukanlah merupakan perseroan/perusahaan yang bersifat semata-mata setiap harinya mencari keuntungan belaka. Tugas utama dari berdirinya Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya adalah untuk memberikan pendidikan kepada setiap komponen masyarakat yang mengikuti perkuliahan dari staf pengajar Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya agar lulusannya dapat berpartisipasi di dalam pembangunan nasional. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya mempunyai tugas untuk mengadakan perkuliahan, seminar, pelatihan dan berbagai aktivitas lainnya dalam bidang pendidikan bukan hanya mencari keuntungan belaka. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan kepada sebuah civitas akademika adalah gugatan yang jelas-jelas salah pihak dan *error in persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Majelis Hakim yang terhormat (pemeriksa perkara *a quo*) adalah Para Hakim di Pengadilan Niaga yang juga mempunyai wewenang untuk membatalkan suatu pendaftaran merek/sertifikat merek "CHRP" yang telah terdaftar dengan iktikad tidak baik di Dirjen HKI;
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan gugatan rekonvensi asalkan dengan syarat terdapat hubungan erat antara gugatan konvensi dengan materi gugatan rekonvensi yang diajukan;
 2. Majelis Hakim yang terhormat, gugatan rekonvensi ini adalah aspek yang sangat mendasar dan menentukan untuk menjawab pertanyaan "apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melanggar hak merek "CHRP" atau tidak?". Oleh karena itu diperlukan pembuktian dan pengujian terlebih dahulu untuk memutuskan pihak manakah yang pertama menggunakan merek "CHRP". Sehubungan dengan itu, kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mengadili terlebih dahulu gugatan rekonvensi *a quo* sebelum mengadili pokok perkara gugatan *a quo* mengenai tuduhan pelanggaran merek;

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



3. Berikut kami akan uraikan hubungan erat antara gugatan konvensi dengan materi gugatan rekonsensi dibawah ini:
 - Objek gugatan adalah ganti kerugian atas merek “CHRP” yang diklaim oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah terdaftar di Dirjen HKI;
 - Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi mempunyai bukti kuat (yang kemudian akan diperkuat dengan saksi-saksi yang akan diajukan dalam persidangan) bahwa sejak tahun 2006 telah menggunakan merek jasa “CHRP” sebagai pelatihan kursus yang dibuka untuk umum;
 - Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi berkepentingan untuk mempertahankan haknya berdasarkan prinsip pemakai merek iktikad baik dan juga perlindungan hukum terhadap pengguna pertama merek (*first user*) dan oleh karena itu, maka berhak pula untuk mengajukan pembatalan merek demi memperoleh hak atas eksklusivitas penggunaan merek “CHRP” di kemudian hari dimana tentunya harus dimulai dulu dari membatalkan sertifikat merek “CHRP” atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang sudah terlebih dahulu terdaftar di Dirjen HKI;
 - Dasar gugatan rekonsensi adalah berdasarkan adanya bukti-bukti iktikad tidak baik dan pelanggaran terhadap ketertiban umum oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dalam mendaftarkan dan menggunakan merek “CHRP” karena menjiplak/meniru/mengambil merek “CHRP” yang sudah sejak tahun 2006 digunakan/diumumkan kepada publik oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi;
4. Alasan lain yakni, Majelis Hakim melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (pemeriksa perkara *a quo*) adalah juga merupakan para Hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memiliki wewenang untuk membatalkan suatu pendaftaran/sertifikat merek dan memerintahkan Dirjen HKI untuk mencoret suatu merek dalam Daftar Umum Merek;
5. Adapun mengenai forum, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga merupakan forum yang tepat untuk mengajukan pembatalan merek “CHRP” Sertifikat Nomor IDM000174842 Tanggal 26 Agustus 2008 atas nama Yon Nofiar;
6. Gugatan rekonsensi *a quo* diajukan semata-mata demi memenuhi prinsip hemat, efektif, efisien dan berbiaya murah pada suatu perkara di Pengadilan umum (Niaga) mengingat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi sudah memutuskan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek “CHRP”, baik



melalui Rekonvensi atau gugatan pembatalan merek terpisah dalam memperjuangkan haknya sebagai pengguna pertama (*first user*);

B. Pendaftaran merek “CHRP” di Dirjen HKI dengan Sertifikat Nomor IDM000174842 tanggal 26 Agustus 2008 atas nama Yon Nofiar harus dibatalkan karena telah didaftarkan dengan tujuan dan iktikad tidak baik (*licik*) serta melanggar ketertiban umum;

1. Sebagaimana sudah kami uraikan secara terperinci dalam bagian-bagian sebelumnya (bantahan terhadap gugatan konvensi), sertifikat Nomor IDM000174842 tanggal 26 Agustus 2008 atas nama Yon Nofiar (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) harus dibatalkan karena telah didaftarkan dengan tujuan dan iktikad tidak baik (*licik*) sehingga melanggar ketertiban umum mengacu pada fakta yang didukung oleh bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menggunakan merek “CHRP” sebagai jasa untuk kursus/pelatihan sejak tahun 2006 dan telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit pula sejak tahun 2006, baik melalui penerbitan brosur, promosi (*advertising*) ataupun dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (peserta, organisasi, akademisi) dalam rangka mempromosikan kursus/ pelatihan dengan merek jasa “CHRP” (*vide* bukti T-5, T-6, T-11, T-12, T-13 dan T-14);
- b. Setelah berjalan 2 (dua) tahun barulah terdaftar merek “CHRP” di kelas 41 (bidang jasa pendidikan, program sertifikasi di bidang sumber daya manusia, pelatihan, training, seminar, dll) atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- c. Identitas “CHRP” jelas-jelas bukanlah hasil ide/karya intelektual yang dihasilkan dari buah pemikiran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetapi terinspirasi/terilhami/diambil/ditiru dari kursus/jasa “CHRP” yang sudah digunakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dua tahun sebelumnya, yakni di tahun 2006;
- d. Tanggal pendaftaran merek “CHRP” di tahun 2008 untuk kelas 41 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menunjukkan rencana *licik* dan akal bulusnya untuk mematikan kursus “CHRP” yang telah diadakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2006 sekaligus mencari keuntungan karena sertifikat “CHRP” milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian digunakan sebagai bukti untuk mengajukan gugatan demi memperoleh keuntungan sepihak;

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kelicikan dan motif mencari keuntungan juga terlihat dengan adanya fakta bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan permintaan uang agar tidak diajukan gugatan kepada pihak-pihak lain yakni PT GML (sebesar Rp10 miliar) (bukti T-20) dan Perhimpunan Manajemen Sumberdaya Manusia Indonesia (PMSM-Indonesia) sebesar Rp 7 miliar (bukti T-21);
- f. Sangat patut diduga pendaftaran merek “CHRP” dan kemudian dilanjutkan dengan pengajuan gugatan *a quo* adalah merupakan bentuk upaya seorang trademark enterpreuner (mafia merek dagang/jasa) atau Pengusaha Hitam yang selalu dalam melancarkan akal bulusnya memanfaatkan celah hukum (*loophole*) dianutnya sistem *first to file* (pendaftar pertama) dalam rezim hukum merek saat ini di Indonesia;
- g. Setelah dilakukan penelusuran di internet www.chrponline.com dan www.chrponline.net yang diklaim adalah merupakan *advertising* yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti dengan jelas bahwa pembuatan kedua website tersebut serta domain yang digunakan tidak dimulai di tahun 2006 melainkan ditahun 2012 (*vide* bukti T-1);
- h. Muatan dalam kedua website tersebut sangatlah tidak jelas dan absurd karena hanya berisi hal-hal umum mengenai merek “CHRP” tanpa ada jadwal pelatihan, jadwal kursus, tempat dan waktu atau nama-nama alumni dari diselenggarakannya pelatihan “CHRP” oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (*vide* bukti T-15);
- i. Kursus/Pelatihan profesional dengan nama “CHRP” yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diadakan sejak tahun 2006 olehnya berpotensi melanggar pidana karena tidak sesuai dengan ketentuan UU Sisdiknas dan juga Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 tentang Gelar Dan Lulusan Perguruan Tinggi khususnya dalam hal pengadaan kursus/pelatihan professional dan pemberian gelar profesional kepada para peserta/lulusannya;
- j. Oleh karena itu, demi tidak terciptanya lagi lulusan-lulusan illegal yang tidak diakui secara nasional, adalah bijak kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan merek “CHRP” yang terdaftar atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

C. Dasar hukum pengajuan pembatalan sertifikat merek “CHRP” atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui pengajuan gugatan rekonvensi *a quo*;



1. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek Nomor 15/ 2001 menyatakan sebagai berikut:

1. “Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 6;

2. “Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam hal ini merupakan pihak yang berkepentingan dan untuk persyaratan pengajuan gugatan rekonvensi *a quo* (memenuhi Pasal 68 ayat (2) UU Merek Nomor 15 Tahun 2001), kami selaku pengguna pertama merek “CHRP” telah mengajukan permohonan pendaftaran merek jasa “CHRP Atma Jaya *for managing HR more proficiently*” dalam kelas 41 untuk melindungi Jenis Barang/Jasa Pendidikan, Program Pendidikan Sertifikasi di Bidang manajemen sumber daya manusia, Jasa-Jasa penyelenggaraan kegiatan pendidikan di bidang manajemen sumber daya manusia (bukti T-21). Dengan demikian, gugatan rekonvensi *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan rekonvensi *a quo* telah sesuai dengan syarat gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang menyatakan:

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum”;

Dalam hal ini ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendaftarkan merek “CHRP” dengan iktikad tidak baik sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, adanya iktikad tidak baik ini termasuk melanggar ketertiban umum. Berikut kami uraikan bunyi penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU Merek Nomor 15 Tahun 2001:

“Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik”;

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Gugatan Rekonvensi *a quo* telah diajukan dalam batas waktu yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Gugatan Rekonvensi *a quo* dinyatakan untuk diterima;

D. Terdapat persamaan pada pokoknya antara merek “CHRP” atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan identitas kursus/merek “CHRP” yang telah digunakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2006;

1. Dasar dan alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Sertifikat “CHRP” atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah diterbitkan oleh Dirjen HKI, adalah mengacu pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Jo. Pasal 4, dan 5 UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, sebagai berikut:

- Pasal 68 ayat (1) UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, menyatakan:

“Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 6”;

- Pasal 4 UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, menyatakan:

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

- Pasal 5 UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, menyatakan:

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

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

b tidak memiliki daya pembeda;

c telah menjadi milik umum; atau

d merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”;

2. Sebagaimana telah diuraikan di atas, kami merupakan penyelenggara pertama kursus dengan identitas “CHRP” sejak tahun 2006 di Jakarta (*vide* bukti T-11, bukti T-5) dan berkembangnya kursus dengan nama “CHRP” ternyata telah menimbulkan keinginan pihak lain untuk mengambil keuntungan dari kondisi tersebut;

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)



3. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memanfaatkan momentum tersebut dengan memperoleh tanggal pendaftaran merek “CHRP” di kelas 41 pada tahun 2008 sebagaimana terlihat pada Sertifikat Merek “CHRP” Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana merek “CHRP” yang didaftarkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan identitas kursus “CHRP” yang sudah digunakan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi 2 (dua) tahun sebelumnya, yakni 2006;
4. Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mendaftarkan merek “CHRP” sebagaimana terlihat pada Sertifikatnya telah dilakukan dengan iktikad tidak baik, yakni Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mendaftarkan mereknya tersebut bertujuan untuk membonceng, meniru, atau menjiplak reputasi kursus “CHRP” yang diadakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2006 sehingga hal tersebut merugikan karena dapat mengecohkan atau menyesatkan konsumen. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 4 UU Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan:
“Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen”;
5. Identitas “CHRP” digunakan dan diumumkan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2006 (pengguna pertama) sedangkan merek “CHRP” terdaftar sejak tahun 2008. Dengan demikian penggunaan merek “CHRP” oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi jauh sebelum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendaftarkan merek “CHRP” ditahun 2008;
6. Dengan demikian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus ditafsirkan sebagai pemakai merek pertama yang jujur dan beriktikad baik. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 677 K/ Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 yang menyatakan:
“... pendaftaran sebuah merk hanyalah memberikan hak kepada pendaftarnya untuk dianggap sebagai pemakai pertama merk itu di Indonesia, sampai dibuktikan yang sebaliknya oleh pihak lain, yang diberikan perlindungan oleh

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



undang-undang adalah pemakai pertama di Indonesia dan pada sebuah merk, sekalipun belum didaftarkan. Kata-kata “pemakai pertama di Indonesia ini haruslah ditafsirkan sebagai pemakai pertama di Indonesia yang jujur (beriktikad baik)”;

7. Pendaftaran merek “CHRP” dalam kelas 41 atas nama Pengguna Konvensi/Tergugat Rekonvensi diajukan berdasarkan iktikad tidak baik untuk memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*unjust enrichment*), yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta mengecohkan dan menyesatkan anggota masyarakat (*misleading society*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 426 PK/PDT/1994 tanggal 20 September 1995 yang menyatakan:

“Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (*willful infringement*) dan harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*unjust enrichment*)”;

8. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jelas memiliki iktikad tidak baik dengan meniru nama perniagaan dan merek jasa dengan tujuan untuk membonceng reputasi kursus “CHRP” Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 220 PK/Perd./1986 tanggal 16 Desember 1986 yang menyatakan:

“Bahwa pendaftaran merek Nomor 141589 milik Tergugat asal I jelas merupakan perbuatan beriktikad buruk karena mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek dagang Nike dan nama perniagaan Nike milik Penggugat asal. Itikad buruk Tergugat asal untuk meniru nama perniagaan dan merek dagang Nike milik Penggugat asal dengan tujuan membonceng pada ketenaran nama perniagaan dan nama merek dagang Penggugat asal”;

9. Adapun persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya yakni
 - a. Persamaan pada penulisan:

Pada Merek “CHRP” tersebut, penggunaan kata “CHRP” pada awal merek jelas dapat mengingatkan masyarakat dan konsumen pada suatu kursus/ pelatihan yang diadakan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2006 dan telah dibuka/ diumumkan oleh publik. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung



RI (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1631 K/Sip/1978) yang menyatakan:

“Berdasarkan dalam kata sehari-hari, maka dalam hal terdapat rangkaian dua kata, kata pertamalah yang memberikan kesan pokok pada ingatan pembeli di Indonesia”;

b. Persamaan pada pengucapan:

Cara pengucapan dan pengejaan merek “CHRP” juga adalah sama. Hal tersebut jelas dapat menyesatkan masyarakat pada umumnya dan juga konsumen secara khusus. Sebenarnya ada banyak nama yang dapat dipilih oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk digunakan sebagai merek jasa oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanpa harus meniru, membonceng dan menjiplak merek “CHRP”;

10. Jelas dapat dilihat bahwa merek “CHRP” atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan “CHRP” yang telah digunakan sejak 2006. Adapun pengertian “persamaan pada pokoknya” diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang menyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”;

11. Dengan adanya peniruan merek tersebut konsumen ataupun khalayak ramai akan dapat terkecoh. Hal ini juga sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 178 K/Sip/1973 tanggal 7 Mei 1973 sebagai berikut:

“Bahwa ada peniruan merek apabila merek yang bersangkutan karena bentuk, susunan atau bunyinya mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu dalam masyarakat”;

12. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya apabila Dirjen HKI mencoret Sertifikat Merek “CHRP” dengan Nomor IDM000174842 atas nama Yon Nofiar (*in casu* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan:

“Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut”;

Adapun yang dimaksud dengan Direktorat Jenderal adalah Dirjen HKI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang menyatakan:

“Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri”;

Permohonan provisi dan *dwangsom* dalam reconvensi:

1. Mengingat Gugatan Reconvensi didukung oleh bukti-bukti otentik (sempurna) dan yang tidak terbantahkan kebenarannya serta dengan alasan yang sangat mendesak untuk mencegah kerugian yang berlanjut yang diderita maka Tergugat Konvensi/ Peggugat Reconvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar menyatakan putusan dalam reconvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, bantahan ataupun perlawanan;
2. Untuk mencegah kerugian lebih lanjut maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* agar memerintahkan Peggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek “CHRP”, baik memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjual, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (*negative*) dan membuat desain (*opmaak*) atas produk, baik melalui iklan di mass media dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek “CHRP” sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Apabila nantinya Peggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi terlambat untuk melaksanakan isi putusan provisi ini, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* agar menghukum Peggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan;



Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengadili dan memeriksa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu sebelum mengadili gugatan pelanggaran merek (pokok perkara) yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menerima permohonan provisi dalam rekonvensi yakni memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek "CHRP", baik memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjual, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (*negative*) dan membuat desain (*opmaak*) atas produk, baik melalui iklan di mass media dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek "CHRP" sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menerima permohonan *dwangsom* dalam rekonvensi dan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan;
4. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
5. Menyatakan bahwa pendaftaran dan sertifikat merek "CHRP" atas nama Yon Nofiar (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan Nomor IDM000174842 untuk kelas barang/jasa 41 terdaftar pada Daftar Umum Merek pada Dirjen HKI telah terdaftar dengan iktikad tidak baik dan melanggar ketertiban umum;
6. Menyatakan bahwa pendaftaran dan sertifikat merek "CHRP" atas nama Yon Nofiar (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan Nomor IDM000174842 untuk kelas barang/jasa 41 terdaftar pada Daftar Umum Merek pada Dirjen HKI memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "CHRP" dan "CHRP Atma Jaya for managing HR proficiently" yang terlebih dahulu telah digunakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi;
7. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal sertifikat merek "CHRP" atas nama Yon Nofiar (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan Nomor

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000174842 untuk kelas barang/jasa 41 terdaftar pada Daftar Umum Merek pada Dirjen HKI;

8. Memerintahkan Dirjen HKI mencoret sertifikat merek "CHRP" atas nama Yon Nofiar (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan Nomor IDM000174842 untuk kelas barang/jasa 41 yang terdaftar pada Daftar Umum Merek pada Dirjen HKI dengan segala akibat hukumnya dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Menerima permohonan provisi dalam gugatan Rekonvensi dan menyatakan putusan dalam Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, bantahan, ataupun perlawanan;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 12 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggar sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 12 Juni 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2014 dan tanggal 19 Februari 2014 mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 25 Juni 2014 dan tanggal 1 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34 Kas/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 05/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga. Jkt.Pst., dan Akta Permohonan Kasasi Nomor 37 Kas/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 05/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut masing-masing pada tanggal 7 Juli 2014 dan tanggal 8 Juli 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga baru pada tanggal 7 Juli 2014, sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 25 Juni 2014, dengan demikian memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 83 Undang-Undang 15 Tahun 2001 tentang Merek, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I YON NOFIAR tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi II telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 23 Juli 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 Agustus 2014;

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 I/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan Pertama:

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama Keliru dalam Menerapkan Hukum Yang Berlaku Karena Pemohon Kasasi adalah yang pertama kali mendaftarkan (*First to File*) berdasarkan Pasal 3 UU 15 Tahun 2001 tentang Merek;

- 1 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama pada alinea 3 halaman 90 Putusan *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut (kami kutipkan):

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



“Menimbang, bahwa dari dalil penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat diatas terdapat konflik hukum antara terminologi hukum first to file dengan first to user , walaupun penggugat dilindungi UU sebagai first to file akan tetapi oleh karena Tergugat telah menggunakan merek CHRP sebelum penggugat mendaftarkan mereknya tentu tergugat dipandang beriktikad baik menggunakan merek tersebut, hanya kedudukannya belum mendapat perlindungan hukum karena belum terdaftar pada Direktorat Merek”;

2 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama pada alinea 5 halaman 90 Putusan *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut (kami kutipkan):

“Menimbang, bahwa oleh karena dipandang Tergugatlah pengguna pertama merek CHRP tersebut sejak tahun 2006 dan telah mempromosikan/ mengiklankan melalui media massa nasional Kompas tertanggal 26 Maret 2006 (bukti T5a) dan adanya spanduk yang diadakan untuk publik mengetahui (bukti T5b), maka dapat dianggap bahwa Penggugat telah mentahui adanya merek CHRP Tergugat sebelum Penggugat mendaftarkan mereknya pada Direktorat Merek, sehingga oleh karenanya Penggugat dianggap beritikad tidak baik ketika mendaftarkan mereka CHRP tersebut pada Direktorat Merek karena dianggap ingin memonopoli merek tersebut”;

3 Bahwa Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia menggunakan asas *first to file* bukan *first to use*. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU RI Nomor 15 Tentang Merek yang berbunyi:

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

4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 28 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, negara memberikan hak eksklusif berupa perlindungan hukum terhadap merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu 10 tahun didalam kegiatan produksi dan perdagangan sesuai dengan permohonan yang dimohonkan, dengan demikian mengingat merek Pemohon Kasasi telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka kepada Pemohon Kasasi telah diberikan hak eksklusif untuk mempergunakan merek CHRP tersebut di dalam kegiatan produksi dan



perdagangan jasa untuk jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal Jo. Pasal 28 UU Nomor 15 Tahun 2001 tersebut;

- 5 Bahwa UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, khususnya pendaftaran mengacu pada sistem *first to file* (pendaftar pertama) dan perlindungan hukum atas merek mengacu pada *first to register* (yang pertama terdaftar) sesuai dengan asas yang dianut dalam bidang merek di Indonesia adalah mengacu kepada asas konstitutif. Dengan demikian terdaptarnya merek CHRP daftar nomor IDM 000174842 adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum di bidang merek, dalam hal ini Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
- 6 Bahwa dengan telah dikenalnya metode pelatihan dengan nama CHRP dan guna menjaga kualitas dari metode pelatihan CHRP di dalam mencapai misinya, Pemohon Kasasi telah mendaftarkan Merek CHRP artinya Certified Human Resource Professional pada Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Pemerintah Republik Indonesia, dan telah mendapatkan haknya sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Merek Dengan Nomor IDM000174842 (vide bukti P-1), tanggal penerimaan permohonan 12 Februari 2007 atas nama Pemohon Kasasi untuk melindungi barang/jasa pada Kelas 41 berupa, yaitu: Jasa-jasa pendidikan, lembaga pendidikan, program pendidikan sertifikasi dibidang sumber daya manusia, jasa-jasa penyelenggaraan kegiatan pendidikan/ pelatihan/training/seminar/symposium/kongres dan jasa-jasa konsultasi penyelenggaraan pendidikan/ pelatihan/training/seminar/symposium/kongres untuk sumber daya manusia;
- 7 Bahwa dengan diterimanya pendaftaran Merek CHRP tersebut secara hukum Pemohon Kasasi mempunyai hak tunggal dan sebagai pemilik eksklusif untuk memakai Merek CHRP di Indonesia guna membedakan kegiatan Pemohon Kasasi di dalam melakukan kegiatan pendidikan, lembaga pendidikan, program pendidikan sertifikasi dibidang sumber daya manusia, jasa-jasa penyelenggaraan kegiatan pendidikan/pelatihan/training/ seminar/symposium/kongres dan jasa-jasa konsultasi penyelenggaraan pendidikan/ pelatihan/training/seminar/symposium/kongres untuk sumber daya manusia;
- 8 Bahwa dengan adanya Sertifikat Merek atas nama Pemohon Kasasi, maka sudah jelas Pemohon Kasasi adalah pihak Pertama yang mendaftarkan Merek CHRP ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, dengan

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



diterbitkannya Sertifikat Merek atas nama Penggugat (Pemohon Kasasi) maka negara mengakui bahwa Penggugat (Pemohon Kasasi) memiliki iktikad baik untuk mendaftarkan merek CHRP;

- 9 Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas maka *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam memutus Perkara *a quo* karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan karenanya berdasarkan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan *Judex Facti* perkara *a quo*;

Keberatan Kedua:

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama mengabaikan Keterangan Ahli Miranda P. Ayu, S.H., LL.M, Ph.D sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR (Herzien Inlandsch Reglement);

- 10 Bahwa Penggugat (Pemohon Kasasi) telah mengajukan Saksi Ahli ke dalam persidangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama;

- 11 Bahwa keahlian saksi adalah saksi sebagai dosen dan peneliti di bidang hukum hak kekayaan intelektual pada Fakultas Hukum Padjadjaran Bandung. Ahli dalam bidang hak kekayaan intelektual khususnya di bidang indikasi geografis bagian dari merek dan menjabat sebagai wakil ketua komisi banding merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI;

- 12 Bahwa Saksi Ahli Miranda P. Ayu, S.H., LL.M, Ph.D telah memberikan keterangannya dalam persidangan *aquo* berdasarkan keahliannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen dan peneliti dibidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung;
- 2 Bahwa Ahli mempunyai keAhlian dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Indikasi Geografis bagian dari Merek;
- 3 Bahwa saat ini Ahli juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Banding Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia;
- 4 Bahwa Ahli menerangkan bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang Merek di Republik Indonesia adalah Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001;



- 5 Bahwa Ahli berpendapat bahwa latar belakang dibentuknya Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 di Indonesia adalah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, pertama-tama adalah untuk memberikan perlindungan atau hak eksklusif kepada pemegang merek yang sah untuk mempergunakan merek yang dipegangnya dalam jangka waktu tertentu atau memberikan izin kepada pihak-pihak lain untuk mempergunakannya dalam aktifitas produktif; kedua: sebagaimana terlihat dalam konsideran Undan-Undang Merek, yaitu untuk melakukan harmonisasi dengan perjanjian internasional (perjanjian TRIPS) yang telah diratifikasi tahun 1994;
- 6 Bahwa menurut pendapat Ahli pengertian merek pada dasarnya merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek dengan cara mendaftarkannya. Merek itu adalah tanda yang mempunyai daya pembeda, tanda itu juga bisa terdiri dari misalnya gambar, atau penamaan, atau kata, atau huruf-huruf, atau angka-angka atau warna atau kombinasi diantara keduanya. Jika berdasarkan Undang-Undang Merek mengatakan bahwa selama itu mempunyai daya pembeda, sedangkan menurut TRIPS segala tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan;
- 7 Bahwa menurut pendapat Ahli yang yang dilindungi haknya oleh Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 adalah pemilik merek terdaftar yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek;
- 8 Bahwa menurut pendapat Ahli sistem yang berlaku dalam Undang-Undang Merek sekarang ini adalah sistem konstitutif, yang artinya hanya yang terdaftar yang mempunyai hak eksklusif;
- 9 Bahwa menurut pendapat Ahli secara umum cara untuk mendaftarkan merek, yaitu lembaga merek harus melakukan pemberkasan terlebih dahulu; pemberkasan itu adalah melengkapi syarat-syarat administrative diantaranya misalnya: Melampirkan surat bukti yang menyatakan bahwa dia memang pemilik barang yang sah, misalnya dia adalah badan hukum dia juga harus menyertakan bukti pendirian badan hukum, misalnya dia punya hak prioritas dia harus menyertakan bukti itu, jika diwakilkan ke kuasa hukum harus menyertakan surat kuasa hukum, kemudian harus melampirkan etiket

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



merek dan ditempelkan di dalam form pendaftaran, kemudian KTP. Seluruh berkas-berkas tersebut harus dilengkapi kemudian dibawa ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan tentu saja tanda bukti pendaftaran;

- 10 Bahwa menurut pendapat Ahli satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan Sertifikat Merek mewakili Negara adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham, jadi apabila memang Sertifikat Merek tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham maka itu adalah Sertifikat Merek yang menyatakan bahwa hak eksklusif itu telah diberikan oleh Negara menurut Undang-Undang;
- 11 Bahwa menurut pendapat Ahli jika ada pemilik merek terdaftar yang mereknya digunakan oleh pihak lain, harus dilihat dulu apakah pihak lain tersebut sudah mendapatkan izin atau belum dari pemilik merek terdaftar, apabila sudah mendapat izin berdasarkan perjanjian lisensi dan sudah didaftarkan itu boleh, tapi jika tidak mendapatkan izin maka itu ada kemungkinan pemidanaan;
- 12 Bahwa menurut pendapat Ahli pemilik merek terdaftar dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak lain yang menggunakan mereknya secara tanpa hak;
- 13 Bahwa menurut pendapat Ahli suatu merek yang sudah terdaftar bisa dibatalkan, pada dasarnya merek itu bisa dibatalkan secara substansial apabila merek memiliki persamaan pada keseluruhannya atau identik dengan merek yang sudah terdaftar, kemudian memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar, kemudian kalau kondisinya bertentangan dengan kebaikan, kepercayaan dan kesesuaian, kemudian jika merek tersebut merupakan public domain dan kehilangan daya pembedanya karena daya pembeda merupakan syarat substansial dari Merek;
- 14 Bahwa Ahli berpendapat apabila misalnya dibidang jasa, dan misalnya di berbagai Negara jasa ini sudah dikenal, tetapi ada seseorang yang lebih duluan mendaftarkan, Ahli berpendapat suatu Merek terdaftar itu diasumsikan merek itu masih mempunyai daya pembeda paling tidak di Negara itu, karena perlindungan Merek pada



dasarnya itu bersifat teritorial, jadi mungkin saja 1 atau 2 merek itu tidak punya daya pembeda di beberapa Negara lain tapi disuatu Negara masih punya daya pembeda, jadi merek itu akan mendapat hak eksklusif di Negara itu;

15 Bahwa menurut pendapat Ahli jika ada sebuah jasa yang sama dalam kelas jasa yang sama tetapi dengan merek yang berbeda missalnya disuatu tempat disebut XYZ dan ditempat lain disebut ABC, menurut pendapat Ahli itu tidak masalah, karena antara XYZ dan ABC itu jelas berbeda;

16 Bahwa Ahli berpendapat jika ada merek yang belum terdaftar itu disebut nama dagang dan menurut pendapat Ahli berdasarkan Konvensi Paris yang diratifikasi dengan Kepres suatu nama dagang boleh mendapat perlindungan tanpa pendaftaran, tetapi jika dihubungkan dengan Undang-Undang Merek yang tentunya lebih tinggi daripada Kepres, dan juga TRIPS yang tentu saja lebih tinggi daripada Konvensi Paris, bahwa dengan demikian nama dagang tidak boleh ada persamaan pada keseluruhan dan atau sama pada pokoknya dengan merek terdaftar. Jadi menurut Ahli kalau misalnya suatu merek itu berbeda dan belum terdaftar dia boleh saja eksis tapi asal dia tidak boleh ada persamaan pada keseluruhan dan atau sama pada pokoknya dengan merek terdaftar. Jadi menurut pendapat Ahli kalau yang satu belum terdaftar tidak apa-apa dia boleh eksis dan itu disebut dengan nama dagang tetapi bukan merek dagang dia boleh eksis menurut Konvensi Paris sepanjang dia tidak punya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar dia bisa eksis, tetapi jika nama dagang tersebut sudah mirip dengan merek terdaftar maka itu akan menjadi masalah;

17 Bahwa Ahli berpendapat jika dalam suatu merek mengenai suatu jasa dan jasa tersebut sudah didaftarkan menjadi merek jasa, menurut pendapat Ahli jika ada orang yang mengkomplain penemu pertama suatu jasa itu, Ahli berpendapat bahwa Merek berbeda dengan Paten, kalau Merek itu adalah hak eksklusif yang didapat dari pendaftaran dan tidak berlaku seperti Paten. Merek itu didaftarkan ketika Sertifikat itu terbit. Jadi satu-satunya substansi merek adalah daya pembeda, bukan siapa yang pertama kali menggunakan;

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



- 18 Bahwa Ahli berpendapat jika suatu merek terdaftar digunakan oleh orang lain tanpa izin, Ahli berpendapat bahwa hal tersebut adalah pelanggaran merek;
- 19 Bahwa Ahli berpendapat jika ada suatu merek misalnya merek XYZ terdaftar dan kalau ada orang lain yang meniru merek XYZ itu, Ahli berpendapat maka dengan demikian itu bisa digugat jika ada kemiripan;
- 20 Bahwa menurut pendapat Ahli suatu program pendidikan seperti pelatihan-pelatihan bisa didaftarkan sebagai suatu merek di Dirjen HKI jika suatu program tersebut membutuhkan perlindungan hukum dan itu merupakan jasa pendidikan yang masuk pada kelas jasa 41. Menurut pendapat Ahli jika suatu program mau perlindungan eksklusif harus didaftarkan, karena menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 kalau tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan;
- 21 Bahwa menurut pendapat Ahli iktikad tidak baik itu adalah misalnya berusaha mendompleng merek terdaftar, kemudian merebut konsumen, konsumen kadang-kadang dibingungkan;
- 22 Bahwa menurut pendapat Ahli pendaftar merek beriktikad baik adalah mendaftarkan merek tersebut kemudian menggunakan, melakukan dan menyelenggarakan aktifitas yang dijanjikan dalam merek itu;
- 23 Bahwa menurut pendapat Ahli pendaftar merek beriktikad tidak baik adalah mendaftarkan beberapa merek dan tidak menggunakan merek tersebut;
- 24 Bahwa menurut pendapat Ahli unsur menggunakan dan tidak menggunakan suatu Merek sangat penting bagi pemilik merek terdaftar;
- 25 Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Merek adalah merupakan bukti utama, dengan demikian tidak perlu dibuktikan lagi merek tersebut didaftarkan dengan iktikad buruk atau tidak;
- 26 Bahwa Ahli berpendapat apabila ada suatu merek jasa yang terdaftar misalnya XYZ, dan kemudian ada pihak lain yang tidak punya merek namun menyelenggarakan jasa yang sama dengan jasa yang terdaftar



XYZ, Ahli berpendapat bahwa harus dilihat dahulu mengenai apa yang ditawarkan/diperkenalkan oleh pihak lain yang tidak punya merek itu, jika memang yang ditawarkan/diperkenalkan itu ada kemiripannya, maka pemilik merek terdaftar dapat menggugat;

27 Menurut pendapat Ahli istilah public domain adalah dalam konteks apabila merek tersebut sudah sangat terkenal sekali.

28 Menurut pendapat Ahli yang dianut oleh stelsel sekarang ini adalah kepastian hukum melihat dalam konstitutif secara akademis merujuk kepada positivisme hukum;

Bahwa berdasarkan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Sdri. Ahli Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D, Bahwa adalah benar dan berdasarkan fakta sebagaimana pendapat-pendapat yang dikemukakan Sdri. Ahli Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D dalam persidangan secara keseluruhan telah mendukung dalil-dalil gugatan *a quo* dimana Termohon Kasasi/Tergugat terbukti secara hukum telah melakukan pelanggaran merek terhadap Merek CHRP milik Pemohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi II/Tergugat dan Turut Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum karena menolak gugatan rekonsensi Para Pemohon Kasasi;

A. *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum karena penolakan gugatan rekonsensi oleh *Judex Facti* didasari atas alasan tidak adanya *legal standing* dari Para Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan rekonsensi (pembatalan merek "CHRP" atas nama Termohon Kasasi);

1. Majelis Hakim Agung yang terhormat, *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum karena menolak gugatan rekonsensi yang memohon pembatalan merek "CHRP" atas nama Termohon Kasasi. Adapun alasan *Judex Facti* menolak gugatan rekonsensi tersebut sebagaimana tertuang pada Putusan *Judex Facti* halaman 93 yang selengkapnyanya berbunyi:

"Bahwa dari bukti T-15 berupa permintaan pendaftaran merek yang didalilkan Penggugat rekonsensi ternyata ada sebagai bukti pendaftaran adalah adanya stempel Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak ada tanggal masuk permintaan dan nomor agendadadan siapa yang bertandatangan menerima pendaftaran tidak ada juga, sehingga syarat adanya permohonan pendaftaran

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



lebih dahulu dari Penggugat rekonvensi dipandang belum memenuhi syarat sehingga eksepsi Tergugat Rekonvensi dapat diterima";

2. Dari pertimbangan *Judex Facti* di atas dapat dilihat adanya 3 (tiga) alasan mengapa eksepsi Termohon Kasasi diterima sehingga dinyatakan oleh *Judex Facti* bahwa Pemohon Kasasi I tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi. Ketiga unsur tersebut adalah:
 - (i) Pada bukti T-15 tidak ada tanggal masuk permintaan permohonan pendaftaran merek "CHRP" di Dirjen HKI;
 - (ii) Pada bukti T -15 Tidak ada nomor agenda;
 - (iii) Pada bukti T-15 Tidak ada tandatangan penerima aplikasi permohonan pendaftaran merek "CHRP" di Dirjen HKI;
3. Majelis Hakim yang terhormat, sesungguhnya Pemohon Kasasi I adalah pihak yang sangat berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan rekonvensi untuk membatalkan merek "CHRP" atas nama Termohon Kasasi yang telah terbukti sesuai fakta persidangan didaftarkan dengan iktikad tidak baik pada tahun 2008 oleh Termohon Kasasi;
4. Sesuai perintah UU Merek Nomor 15 Tahun 2001 secara khusus pada Pasal 68 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal", kami telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "CHRP" sehingga kami memiliki *legal standing* untuk membatalkan merek "CHRP" yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi. Melalui bukti T -15 kami sudah membuktikan adanya permohonan tersebut;
5. *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan secara nyata dan terang-terangan karena unsur *legal standing* yang dimaksud jelas-jelas dimiliki oleh Pemohon Kasasi I mengingat:
 - (i) Tanggal masuk penerimaan permohonan pendaftaran merek "CHRP" di Dirjen HKI dilakukan pada tanggal 20 Desember 2013 sesuai dengan dokumen bukti T-15 yang telah kami ajukan di persidangan *Judex Facti*. Untuk memudahkan, bukti T-15 kami lampirkan ulang pada berkas Memori Kasasi ini (mohon perhatian pada bagian sudut kiri atas) yang terdapat hasil kode print/cetak komputer dari Dirjen HKI sebagai berikut:
"J002013061426***20/12/2013 11 34 00***ANITA***
600,000.00***78***20/12/2013"Catatan: cetak tebal oleh Para Pemohon Kasasi;



(ii) Pemohon Kasasi I telah mempunyai Nomor Agenda permohonan pendaftaran merek "CHRP" di Dirjen HKI yakni J002013061426 sesuai dengan dokumen yang bukti T-15 yang telah kami ajukan di persidangan *Judex Facti*. Untuk memudahkan, bukti T-15 kami lampirkan ulang pada berkas Memori Kasasi ini (mohon perhatian pada bagian sudut kiri atas) yang terdapat hasil kode print/cetak komputer dari Dirjen HKI sebagai berikut:

"J002013061426***20/12/2013 11 34 00***ANITA***
600,000.00***78***20/12/2013";

Catatan: cetak tebal oleh Para Pemohon Kasasi;

(iii) Penerima aplikasi merek yang kami ajukan adalah bernama "ANITA" yang bekerja pada bagian Direktorat Merek bagian permohonan merek sebagaimana dapat dilihat pada bagian:

"J0020 13061426***20/12/2013 11 34 00***ANITA***
600,000.00***78***20/12/2013";

Catatan: Cetak tebal oleh Para Pemohon Kasasi;

ANITA jelas-jelas telah membubuhkan parafnya di dalam formulir permohonan dengan pulpen berwarna biru (mohon lihat di bagian kanan atas);

6. Majelis Hakim Agung yang terhormat, pada kantor Dirjen HKI, sebuah permohonan merek diproses secara komputerisasi. Dalam mendaftarkan suatu merek, langkah pertama yakni Pemohon memasukkan formulir dan kemudian dicetak langsung melalui komputer. Cetakan dari formulir tersebut telah memuat Nomor Agenda, Tanggal Permohonan Merek, beserta Nama Penerima yang bertugas (staf dari Dirjen HKI). Setelah formulir tersebut keluar dari mesin printer, kemudian staf Dirjen HKI (dalam permohonan kami bernama ANITA) kemudian membubuhkan parafnya di bagian kanan atas dan cap Dirjen HKI di etiket merek. Kemudian, formulir tersebut diberikan kepada pemohon sebagai tanda bukti;
7. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas kiranya karena seluruh proses dilakukan secara komputerisasi di Dirjen HKI, maka seharusnya *Judex Facti* mencermati betul keseluruhan isi dokumen formulir pendaftaran merek yang telah kami ajukan sebagai bukti T -15 dalam persidangan. Dokumen formulir pendaftaran tersebut telah memuat informasi mengenai nomor agenda, tanggal pendaftaran



dan ada tandatangan/paraf penerima aplikasi merek (staf Dirjen HKI) yang berarti telah memenuhi syarat seperti yang diinginkan oleh *Judex Facti*;

8. Kekeliruan dan ketidakcermatan membaca bukti T -15 yang dilakukan *Judex Facti* ini menjadi hal yang sangat merugikan kami dan masyarakat banyak. Karena dengan ditolaknya gugatan rekonvensi untuk membatalkan merek "CHRP" atas nama Termohon Kasasi, padahal sudah terbukti didaftarkan dengan iktikad tidak baik, Termohon Kasasi masih terus-menerus leluasa untuk memonopoli merek yang notabene adalah merupakan suatu gelar profesional di dalam bidang Sumber Daya Manusia dimana sudah dikenal secara umum dan mendunia;

B. *Judex Facti* telah keliru dan kekurangan dalam menerapkan hukum karena dalam amar putusannya lalai membatalkan merek "CHRP" atas nama Termohon Kasasi padahal sebelumnya dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* menyatakan bahwa:

- Merek "CHRP" atas nama Termohon Kasasi terbukti didaftarkan dengan iktikad tidak baik oleh Termohon Kasasi karena terinspirasi kursus "CHRP" yang diadakan Pemohon Kasasi I di tahun 2006 sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai merek di Dirjen HKI;
- "CHRP" merupakan istilah umum (*public dominain*) sehingga tidak bisa dimonopoli dan tidak dapat didaftarkan pada Dirjen HKI;

1 Majelis Hakim Agung yang terhormat, penolakan gugatan rekonvensi oleh *Judex Facti* hanyalah bersifat teknis semata dan penolakan terjadi karena *Judex Facti* tidak cermat melihat keseluruhan isi formulir pendaftaran merek "CHRP" atas nama kami;

2 Sesungguhnya alasan penolakan "*legal standing*" seperti ini tidaklah perlu terjadi, mengingat secara substansial, *Judex Facti* secara nyata telah memberikan pertimbangannya dan menganggap bahwa merek "CHRP" yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik sehingga tidaklah dapat didaftarkan (dengan kata lain harus dibatalkan pendaftarannya) di Dirjen HKI karena:

- Terbukti bahwa Pemohon Kasasi I adalah pengguna sekaligus pengiklan dan pengumuman pertama merek "CHRP" di tahun 2006 yang beriktikad baik;
- Terbukti bahwa seluruh promosi baik melalui koran Kompas di tahun 2006, membuat berbagai spanduk, iklan-iklan brosur, media cetak maupun elektronik, dan berkas dokumen lainnya serta adanya 5 (lima) saksi fakta (alumni peserta kursus "CHRP" di tahun 2006 yang diadakan Pemohon Kasasi, dan 1 (satu) ahli hukum yang



dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon Kasasi, membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I adalah pengguna pertama merek "CHRP" di tahun 2006;

- Menurut *Judex Facti* merek "CHRP" adalah merek umum (*public domain*) sehingga tidak dapat terdaftar sebagai merek dan pendaftaran "CHRP" atas nama Termohon Kasasi harus dibatalkan;

3. Pertimbangan *Judex Facti* yang dimuat secara khusus pada bagian gugatan konvensi (yang bukan bagian gugatan rekonvensi) mengenai eksistensi "CHRP" tersebut, kami anggap sudah cermat. Kami sangat menghargai ketelitian dan kecermatan *Judex Facti* dalam melihat dan mempertimbangkan fakta yang ada; Adapun pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang sudah secara tepat dan benar dimuat dalam putusan yakni terdapat pada bagian:

Halaman 89 Putusan *Judex Facti*:

“Menimbang bahwa pemilik merek yang dilindungi menurut UU Nomor 15 Tahun 2001 adalah pendaftar pertama merek (*first to file*) namun walaupun demikian menurut pendapat Majelis, hal itu tidaklah bersifat mutlak karena ada juga pembatasan menurut UU Nomor 15 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal 4,5 dan Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2001 tersebut;

“Menimbang bahwa merek CHRP milik Penggugat yang telah terdaftar dapat disimpulkan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek CHRP milik Tergugat karena di dalam bukti T-17 A berupa sertifikat yang dikeluarkan Tergugat disebut CHRP itu adalah *Certified Human Resources Profesional*”;

Halaman 90 Putusan *Judex Facti*:

“Menimbang bahwa dari dalil Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat di atas terdapat konflik hukum antara terminologi hukum *first to file* dengan *first to use*, walaupun Penggugat dilindungi UU sebagai *first to file* akan tetapi oleh karena Tergugat telah menggunakan merek CHRP sebelum Penggugat mendaftarkan mereknya tentu Tergugat dipandang beriktikad baik menggunakan merek tersebut, hanya kedudukannya belum mendapat perlindungan hukum karena belum terdaftar pada Direktorat Merek”;

“Menimbang bahwa dengan adanya bukti lulusan CHRP milik Tergugat berupa T-17a sampai dengan T-17j maka Tergugat dapat dinyatakan sebagai pengguna pertama (*first user*) merek CHRP karena Penggugat sendiri tidak ada mengajukan bukti yang sebanding dengan bukti Tergugat tersebut”;

“Menimbang, bahwa oleh karena dipandang Tergugatlah pengguna pertama merek CHRP tersebut sejak tahun 2006 dan telah

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



mempromosikan/mengiklankan melalui media massa nasional Kompas tertanggal 26 Maret 2006 (bukti T-5a) dan adanya Spanduk yang diadakan untuk publik mengetahui (bukti-T5b) maka dapat dianggap bahwa Penggugat telah mengetahui adanya merek CHRP Tergugat sebelum Penggugat mendaftarkan mereknya pada Direktorat Merek, sehingga oleh karenanya Penggugat dianggap beriktikad tidak baik ketika mendaftarkan merek CHRP tersebut pada Direktorat Merek karena dianggap ingin memonopoli merek tersebut";

"Menimbang bahwa dari bukti T1- 4 a dan T1- 4b dimana dapat diketahui bahwa Penggugat telah melakukan somasi pada pihak PT GML Performance Consulting dan Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia yang dianggapnya memakai merek CHRP untuk kegiatan program pelatihan dan sertifikasi untuk kegiatan bersifat komersil. Hal ini menegaskan kembali adanya niat Penggugat untuk memonopoli merek CHRP walaupun pada kenyataannya merek CHRP telah digunakan beberapa pihak lainnya";

Halaman 91 Putusan *Judex Facti*:

"Menimbang bahwa disamping Penggugat dapat dinyatakan beriktikad tidak baik ketika mendaftarkan merek CHRP tersebut, terhadap merek CHRP yang telah didaftarkan Penggugat tersebut tidak dapat didaftar sebagai merek pada Direktorat Merek karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 UU Nomor 15 Tahun 2001 yaitu tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti Penggugat P1 disebut contoh merek CHRP arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek CHRP artinya *Certified Human Resource Professional*, sehingga dapat disimpulkan merek CHRP haruslah dikaitkan dan tidak dapat dipisahkan dengan singkatan dari rangkaian kata *Certified Human Resource Professional* dan merek CHRP Penggugat tersebut tidak ada daya pembeda yang lain yang bersifat spesifik selain dari singkatan itu saja;
- Bahwa rangkaian kata *Certified Human Resources Professional* walaupun disingkat menjadi CHRP adalah suatu hal yang dapat dan lazim dilakukan siapapun dan tidak dapat dilarang melakukannya karena rangkaian kata *Certified Human Resource Professional* yang lazim disingkat CHRP dan telah menjadi milik umum dan bersifat global/mendunia dan ternyata dalam perkara *a quo* selain Tergugat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lainnya yang memakai merek CHRP tersebut (bukti T14a dan T14b)";

"Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya";

4. Walaupun dalam memberikan pertimbangannya *Judex Facti* sudah secara teliti, lengkap dan cermat mempertimbangkan substansi (dalam konvensi) sehingga berkesimpulan bahwa merek "CHRP" didaftarkan oleh Termohon Kasasi dengan iktikad tidak baik di Dirjen HKI sehingga patut dibatalkan, tetapi dalam bagian amar putusan, *Judex Facti* nyata-nyata telah lalai karena tidak menyebutkan/mencantumkan butir amar yang setidaknya berbunyi "membatalkan merek "CHRP" yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi" karena terbukti terdaftar dengan iktikad tidak baik di Dirjen HKI";
5. Kalalaian dan kekurangan pencantuman butir pada amar putusan ini adalah merupakan kekeliruan nyata *Judex Facti* dalam mencantumkan satu butir dalam amar putusannya mengenai merek "CHRP" atas nama Termohon Kasasi yang harus dibatalkan;
5. Melalui *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia kami sangat berharap agar kekurangan pencantuman amar putusan yang membatalkan merek "CHRP" atas nama Termohon Kasasi dapat diperbaiki/ditambahkan;

Akhir kata, Para Pemohon Kasasi memohon agar *Judex Juris* Mahkamah Agung R.I. dapat memberikan putusan yang memberikan kepastian hukum kepada Para Pemohon Kasasi sebagai pengguna pertama merek "CHRP" di tahun 2006, juga memberikan kepastian hukum kepada siapapun (masyarakat umum) serta kepada institusi pendidikan dan akademisi yang telah/berniat mengadakan kursus "CHRP" demi kemajuan wawasan dan pendidikan di bidang Sumber Daya Manusia di Indonesia mengingat suatu gelar profesional yang sudah bersifat umum (*public domain*) dan dikenal secara mendunia (global) tidaklah dapat dimonopoli/diberikan hak merek oleh/kepada siapapun;

Sebagai instansi akademis, kami sangatlah menjunjung tinggi dan mengagungkan atagiium dan semangat hukum "*the wrong must not win by technicalities*" yang dalam terjemahan bebasnya adalah "si bersalah jangan sampai menang hanya karena faktor teknis semata";

Oleh karena itu, pendaftaran merek "CHRP" dimana istilah "CHRP" itu sendiri merupakan suatu nama kursus umum yang sudah mendunia (global) dan merupakan

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No.232 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)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar profesional, yang pendaftarannya dilakukan di tahun 2008 oleh Termohon Kasasi dengan motif memonopoli suatu gelar profesional, serta pendaftaran ini juga telah terbukti dilakukan dengan iktikad tidak baik, maka secara hukum sudah sepatutnya **dibatalkan**;

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

- Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I:

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga baru pada tanggal 7 Juli 2014, sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 25 Juni 2014, dengan demikian memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 83 Undang-Undang 15 Tahun 2001 tentang Merek, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Juli 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa secara prosedural dengan dinyatakan tiak dapat diterima gugatan rekonvensi, pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat melanjutkan permohonan tersebut kepada pihak yang berwenang i.c. Dirjen HKI, sehingga dinyatakan tidak diterima gugatan rekonvensi telah sesuai hukum, dan alasan-alasan Pemohon Kasasi selebihnya sudah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi II: UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II ditolak, maka Pemohon Kasasi I semula Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebagaimana diuraikan dibawah 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

Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I **YON NOFIAR** tersebut tidak dapat diterima;

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: **1. UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA dan 2. YAYASAN ATMA JAYA** tersebut;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Mei 2015** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2015** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.,

ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

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

Ongkos-ongkos Kasasi :

Panitera Pengganti,
ttd/ Retno Kusri, S.H., M.H.,

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No.232 K/Pdt.Sus-HKI/2015



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

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002