



P U T U S A N

NO. 266/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. Andri Anis;** umur 54 tahun, agama Islam; Wiraswasta ;bertempat tinggal di Jl. Matraman Dalam III RT 004 RW 007, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta,yang dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya **Aldefri, S.H.**Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat diJalan Melati No.2A Kel. Tarok Dipo,Kecamatan Panjang Bukit Tinggi Sumatera Barat, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016 ,Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I ;**
2. **Asep Solihin,** umur 43 tahun , agama Islam, Wiraswata Alamat : Jl. DR. Setiabudhi Gang Toha No.62 RT.01 RW.05 Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II;**

M e l a w a n

- I. **CECEP SUMARNO.S.H.,SIP.** , Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jingga Buana Kulon No. 25 Kota Baru Parahiyangan RT.05/ RW.10 Desa Cipeundeuy Kec. Padalarang Bandung Barat, Untuk selanjutnya di sebagai**Tergugat I;**
- II. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Merek di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan DKI Jakarta,** Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Hal 1 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dalam perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 April 2016, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
Telah memperhatikan Surat Penetapan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 26 April 2016, tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan dalil dari kedua belah pihak berperkara ;

DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register perkara Nomor 266 /Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan sebagai berikut :

Alasan-alasan mengajukan gugatan

1. **Bahwa Penggugat I** adalah pemilik **Sertifikat Merek Soerabi Enhai** berdasarkan Akta Notaris (jual beli) No. 04 tanggal 6 Agustus 2010 dengan Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Percetakan Negara D 37 Pav Jakarta Pusat;
2. **Bahwa Penggugat** Itelah membeli Sertifikat Merek tersebut dari **Penggugat II** yang bernama **Asep Solihin** selaku Pemilik Merek yang dimohonkan pada tanggal 29 Mei 2006 dan terdaftar di Direktorat Merek tanggal 7 November 2007 dengan Merek IDM000147196 dan dapat juga Penggugat I jelaskan bahwa Penggugat I mengetahui langsung bahwa proses Pendaftaran dan sampai terbitnya Sertifikat Merek tersebut sekaligus melakukan pembayaran atas biaya yang timbul selama proses Merek tersebut diterbitkan oleh Tergugat II dan langsung menerima Sertifikat Merek tersebut dari Tergugat II bersama dengan Penggugat II selanjutnya **Penggugat II** mengakui dan menyatakan bahwa **Penggugat II tidak pernah tersangkut dalam suatu sengketa, tidak terikat jaminan untuk sesuatu utang, dan**



bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Pasal 3 yang kutipan sbb ;

“PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Merek tersebut, adalah benar-benar milik PIHAK PERTAMA, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, tidak terikat jaminan untuk sesuatu utang, dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun, sehingga PIHAK KEDUA baik sekarang maupun dikemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari Pihak ketiga yang menyatakan mempunyai terlebih dahulu atau turut mempunyai atas apa yang dijual/dibeli itu.”;

3. **Bahwa Penggugat I dan Penggugat II** selanjutnya secara bersama-sama sekitar akhir Februari 2012 datang ke Kantor **Tergugat II** yang beralamat di Jl. Daan Mogot KM. 24 Tangerang bermaksud untuk melakukan proses Balik Nama Sertifikat Merek IDM000147196 dari **an.Asep Solihin** atau **Penggugat II** kepada **an. Andri Anis** atau **Penggugat I** sendiri;
4. **Bahwa Penggugat I dan Penggugat II** padawaktu itu sangat kaget dan terheran-heran setelah diinformasikan dan diperlihatkan oleh pegawai **Tergugat II** bahwa tanpa setahu dan seizin **Penggugat I dan Penggugat II** Sertifikat Merek IDM000147196 **an. Asep Solihin/ Penggugat II** sudah beralih haknya kepada **an. CECEP SUMARNO.S.H.,SIP. yakni Tergugat I** dan tercatat pada Tanggal 16 Agustus 2011 Pengalihan Haknya atas permintaan Pemohon yakni **Tergugat I** sendiri pada tanggal 14 Juli 2011;
5. **Bahwa Tergugat I (Cecep Sumarsono)** telah memohonkan pengalihan hak merek tersebut melalui **Tergugat II** kepada atas namanya sendiri pada Tanggal 16 Agustus 2011 Pengalihan Haknya atas permintaan Pemohon yakni **Tergugat I** sendiri pada tanggal 14 Juli 2011 tanpa setahu atau tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat selaku pemilik Sertifikat Merek IDM000147196 adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
6. **Bahwa** perbuatan **Tergugat II** mengabulkan permohonan hak atas Merek dari **Tergugat I** dan menerbitkan pengalihan Hak Merek kepada atas nama **Tergugat I** meskipun diketahui bahwa Merek tersebut yang



berstatus masih atas nama **Penggugat II atau Asep Solihin** adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) karena Sertifikat Merek tersebut adalah merupakan Sertifikat Merek yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku, khususnya perlindungan terhadap hak Penggugat yang memiliki Sertifikat Merek tersebut sampai saat sekarang;

7. Bahwa sewaktu **Penggugat I dan Penggugat II** hendak mengajukan permohonan balik nama hak atas Merek yang telah berstatus terdaftar dan bersertifikat kepada Tergugat II, dan Penggugat juga telah mengajukan keberatan atas pengalihan hak atas nama Tergugat I tersebut kepada Tergugat II, sebagaimana permohonan kami dalam surat keberatan tanggal 12 Maret 2012, akan tetapi keberatan Penggugat tidak pernah diperhatikan oleh Tergugat II, sehingga tampak jelas telah terjadi persekongkolan antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan terbitnya kembali perpanjangan atas merek dimaksud kepada an. Tergugat I dan betapa nyata dan sangat mudah dipahami bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas; dengan demikian apa yang diterbitkan oleh **Tergugat II** adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; sebagaimana diuraikan dalam Rumusan Hoge Raad I sebelum Tahun 1919 yang dikutip dari artikel *Law Community* pada website www.wonkdermayu.wordpress.com, diterangkan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang;

8. Bahwa akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan hukum tersebut telah merugikan kepentingan hukum Penggugat baik secara materiil dan immateriil sebesar Rp. 2.570.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

Kerugian Materiil :

Bahwa tindakan Tergugat I yang mendaftarkan merek Soerabi Enhaii untuk kelas 30 dan yang kemudian telah menggunakan Merek tersebut dengan memproduksi dan menjualnya dengan Merek Sorabi Enhaii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan ketenaran Merek Sorabi Enhaii milik Penggugat, perbuatan mana jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, mengingat Merek Soerabi Enhaii milik Penggugat tersebut telah dikenal di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia, sehingga jika dihubungkan dengan jangkauan pelayanan dan pemasaran Penggugat serta biaya yang dikeluarkan untuk memperkenalkan Merek Soerabi Enhaii di masyarakat hingga Produk dan Restaurant Sorabi Enhaii milik Penggugat tersebut menjadi terkenal di masyarakat sebagai makanan kecil yang berkualitas dan enak, maka wajar apabila Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) per bulan, terhitung sejak Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek IDM IDM000147196 **an. Asep Solihin/ Penggugat II kepada Cecep Sumarno/ Tergugat I** yaitu sejak **14 Juli 2011** sampai dengan gugatan ini didaftarkan di **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** yaitu sebesar **Rp. 10.000.000,- X 57 bulan = Rp. 570.000.000,- secara tunai dan sekaligus;**

Kerugian Immateriil :

Kerugian immateriil, sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara terstruktur dan sistematis yang apabila dinilai dengan uang jumlahnya adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

9. Bahwa Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- / per hari setiap hari keterlambatan Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini;
10. Bahwa dengan dikabulkannya permintaan pendaftaran Merek Soerabi Enhaii untuk kelas barang No. 30 yang diajukan Tergugat I kepada Tergugat II jelas telah menimbulkan kerancuan dan kebingungan baik Penggugat maupun masyarakat umum, karena dalam kenyataannya di dalam lalu lintas perdagangan sangat sulit untuk membedakan yang manakah Soerabi Enhaii untuk kelas barang Nomor 30 dan yang manakah untuk kelas jasa Nomor 43, hal mana mengingat untuk kelas barang Nomor 30 diperbolehkan untuk memproduksi dan menjual, dan tentunya didalam usahanya menjual dan memproduksi tersebut memerlukan tempat, yang untuk membedakannya dengan merek lain

Hal 5 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

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)



dipasang merek Soerabi Enhaii pada tempat usahanya, sementara untuk kelas jasa Nomor 43 yakni jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman, maka pada tempat usahanya juga akan dipasang merek Soerabi Enhaii meskipun pada tempat usahanya tersebut tidak diperbolehkan menjual dan membuat produk Soerabi, karena untuk kelas Nomor 30 telah menjadi milik pihak lain in casu Tergugat. Bahwa keadaan dimana suatu usaha dibidang jasa (Penyediaan tempat usaha makanan) dengan merek Soerabi Enhaii, sementara pemilik usaha tersebut ternyata pada orang yang berbeda, jelas akan menimbulkan suatu kerancuan dan kebingungan bagi para pihak yang bersangkutan maupun masyarakat dan oleh karenanya adalah wajar apabila Penggugat selaku Penggugat pemilik dan pemegang merek Soerabi Enhaii (kelas barang Nomor 30 yang telah mempergunakan dan memperkenalkan terlebih dahulu dimasyarakat makanan kecil Soerabi Enhaii dan yng kemudian telah mendaftarkan terlebih dahulu termasuk kelas jasa Nomor 43 yang Penggugat miliki, maka Penggugat sangatlah berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam penggunaan merek Soerabi Enhaii tersebut baik untuk kelas barang maupun jasa, yang ternyata di dalam lalu lintas perdagangan sangat tipis perbedaannya, sehingga telah menimbulkan kerancuan dan kebingungan didalam lalu lintas perdagangan;

Dengan demikian sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum apabila Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memerintahkan Dirjen HAKI Menghapus pendaftaran merek milik Tergugat I Kelas Nomor 30 dari daftar umum merek dan selanjutnya mengumumkan penghapusan tersebut dalam berita resmi merek, segera setelah putusan atas perkara ini telah dapat dilaksanakan, karena Tergugat I telah menggunakan merek Soerabi Enhaii milik Penggugat, satu dan lain hal agar tidak menimbulkan kerancuan dan kebingungan dalam lalu lintas perdagangan;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Pemilik Sah atas **Merek yang dimohonkan pada tanggal 29 Mei 2006 yang sudah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Direktorat Merek tanggal 7 November 2007 dengan Merek IDM000147196;

3. Menyatakan perbuatan **Tergugat I** atau **CECEP SUMARNO, S.H., SIP.** yang telah membuat dan mengurus alas hak berupa surat apapun sebagai alas hak untuk pengurusan penegasan hak milik atas nama pribadinya atas **Merek IDM000147196** tanpa setahu atau tanpa seizin terlebih dahulu dari **Penggugat** adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
4. Menyatakan perbuatan **Tergugat II** yang telah membuat dan mengabulkan permohonan pengalihan hak Merek Soerabi Enhaii kelas Nomor 30 kepada an. Tergugat I tanpa setahu atau tanpa seizin terlebih dahulu dari **Penggugat** adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
5. **Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**
6. **Memerintahkan Tergugat II untuk agar menghapus pendaftaran Merek Milik Tergugat I Sertifikat Merek IDM000147196 an. CECEP SUMARNO, S.H., SIP. dari daftar umum Merek dan selanjutnya memerintahkan Tergugat II untuk mengumumkan penghapusan pendaftaran tersebut dalam berita resmi Merek segera setelah putusan atas perkara ini telah dapat dilaksanakan;**
7. **Memerintahkan Tergugat II untuk melayani dan memproses pengalihan hak sekaligus perpanjangan hak atas Sertipikat Merek IDM000147196 yang dimohonkan Penggugat;**
8. **Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 2.570.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus, paling lama 8 (delapan) hari sejak putusan atas perkara ini telah dilaksanakan;**
9. **Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- / per hari setiap hari keterlambatan Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini;**

Hal 7 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

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

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan Banding, Verzet maupun Kasasi (*uit vorbaar bij vooraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi dan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan dalam perkara ini yang seadil adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut maka Tergugat I telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Absolute Competency*), Kewenangan Absolut Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi apabila dilihat dari substansi dan/atau Posita maupun Petitum Tergugat I dan Tergugat II telah mendalilkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghapus pendaftaran merek milik Tergugat I dari daftar umum merek dan selanjutnya mengumumkan penghapusan tersebut dalam berita resmi merek, oleh karena itu SEHARUSNYA Penggugat I dan Penggugat II mendaftarkan perkara *a quo* di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat BUKAN di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b serta Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek :

- Pasal 61 ayat (2), "*Penghapusan pendaftaran Merekatas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika :*
 - a. *Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

- Pasal 63, "Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk Gugatan kepada Pengadilan Niaga".

2. Bahwa Peraturan perundang-undangan dibidang Kekayaan Intelektual khususnya Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek merupakan aturan Khusus dan mengesampingkan aturan umum yang ada di Indonesiasebagaimana asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Asas *Lex Specialis derogate Legi Generalis* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), oleh karena itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melainkan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan dari Penggugat I dan Penggugat IIatau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Bahwa Tergugat I memohon agar Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut ini dapat diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara.Bahwa Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang berbunyi, "*jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta suatu hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatan*". Bahwa Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), "*Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang*". Bahwa Pasal 136 HIR merumuskan sebagai berikut "*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*". Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara a quo agar memeriksa,memutus serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan mengenai hal Eksepsi Kompetensi Absolut ini terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara ;

B. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Absolute Competency*), Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mempunyai alasan YANG SANGAT TIDAK JELAS dan hanya mengada-ada untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga tidak mendaftarkan Gugatan yang isinya permintaan penghapusan pendaftaran Merek kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka dapat dipahami jika Penggugat I dan Penggugat II tidak mengerti atau kurang paham mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya penyelesaian sengketa tentang merek maupun tentang Keputusan Pejabat Publik yang seharusnya diajukan pada peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Tergugat II karena merupakan Keputusan Pejabat Publik, Penggugat I dan Penggugat II telah mendalilkan dalam Posita dan Petitum Gugatannya untuk dan meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat II menghapus pendaftaran merek milik Tergugat I dari daftar umum merek dan selanjutnya mengumumkan penghapusan tersebut dalam berita resmi merek, posita dan petitum dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak termasuk di dalam kewenangan Pengadilan Negeri, seharusnya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) atas Keputusan Pejabat Publik dari Tergugat II, bantahan Tergugat I diajukan berdasarkan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II yaitu Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek No. HKI.4.01.04.0939/11 tertanggal 16 Agustus 2011 perihal Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek daftar IDM000147196 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.

Hal 10 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II termasuk kepada Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final. Bahwa Tergugat II adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 dalam pertimbangannya sebagai berikut, "*Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri*". Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa Gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan dari Penggugat I dan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

C. Eksepsi Kompetensi Relatif (*Relative Competency*)

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II telah mencantumkan Tergugat I yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung Propinsi Jawa dan Tergugat II yang merupakan instansi Pemerintah berada di wilayah Jakarta Selatan, walaupun adanya asas *Actor Sequitur Forum Rei* dengan hak opsi yang tercantum pasal 118 ayat (2) HIR, "*Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat*", tetapi sistem peradilan harus tidak memberatkan pihak Tergugat dalam hal ini Tergugat I sebagai pribadi yang bertempat tinggal di wilayah Bandung, sangat memberatkan dan membebani Tergugat I untuk selalu hadir pada persidangan di Jakarta Selatan sehingga banyak waktu dari Tergugat I yang tersita harus pergi pulang Bandung Jakarta sehingga harus meminta bantuan jasa advokat Jakarta dengan konsekuensi dari penggunaan jasa Advokat bagi Tergugat I, sangatlah adil jika proses persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri wilayah

Hal 11 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



hukum Tergugat I berdomisili sehingga Tergugat I dapat HADIR SENDIRI pada persidangan, mengingat domisili Penggugat II juga berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

D. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) Karena **Gugatan Tidak Mencantumkan Dasar Hukum Yang Jelas &** Gugatan diajukan oleh Penggugat I yang tidak Memiliki Kualitas dan *Legal Standing*.

1. Bahwa dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat 1 dan Penggugat II terhadap Tergugat I dan Tergugat II terlihat secara nyata hanya mengada-ada terlihat dari tidak ada pencantuman dasar hukum yang jelas dan tidak mengerti apa maksud Gugatan *a quo* diajukan, sehingga formulasi Gugatan tidak tegas dengan adanya perubahan-perubahan yang tidak mendasar dalam Gugatan padahal Gugatan harus memenuhi syarat formil, akibat tidak jelasnya Gugatan mengakibatkan tidak jelasnya Posita dan Petitum Penggugat I dan Penggugat II, Gugatan diajukan tanpa mencantumkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mana yang dianggap oleh Penggugat I dan Penggugat II dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur, "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*", oleh karena itu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II SEHARUSNYA menguraikan secara jelas dan rinci unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum yaitu:
 - o adanya suatu perbuatan melawan hukum ;
 - o adanya kesalahan dari pelaku ;
 - o adanya suatu kerugian ;
 - o adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;
2. Bahwa Penggugat I sama sekali tidak ada keterkaitan dengan Tergugat I, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I dan Tergugat I karena faktanya Tergugat I tidak mengenal siapa Penggugat I, untuk maksud dan alasan apa Penggugat I mengajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum berikut meminta Ganti Rugi kepada Tergugat I, Penggugat I tidak memiliki kualitas/tidak



memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat I oleh karena itu.

Dengan tidak adanya dasar Hukum, tidak dirincinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum di dalam Gugatan dan Gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kualitas/tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat, juga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* merupakan keputusan pejabat publik dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang telah melalui proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga membuat Gugatan tidak jelas oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

E. Gugatan Tidak Konsisten dan rancu Menggunakan Kata Penggugat, Penggugat I, Penggugat II, Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II.

1. Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II TELAH TIDAK KONSISTEN dan terkesan MENGADA-ADA yang terlihat dalam menggunakan kata Penggugat I, Penggugat II, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat yaitu pada :

- Pada Gugatan tanggal 20 April 2016 halaman 6 (enam) pada Petitum angka 2 (dua) yaitu, *"Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Pemilik Sah atas Merek yang dimohonkan pada tanggal 29 Mei 2006 yang sudah terdaftar di Direktorat Merek tanggal 7 November 2007 dengan Merek IDM000147196"* tercantum kata Penggugat, kata Penggugat menjadikan Petitum tidak jelas dan membingungkan, siapakah yang dimaksud Penggugat (apakah Penggugat I atau Penggugat II ?) di dalam Petitum Gugatan karena tidak ada Istilah Penggugat yang dicantumkan oleh Penggugat I dan Penggugat I pada Gugatannya, kesalahan penyebutan PENGGUGAT pada Petitum berakibat Gugatan kabur, bagaimana mungkin Penggugat II disebut Penggugat dimintakan sebagai Pemilik sah atas merek karena TIDAK PERNAH ada hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat I ;
- Pada Gugatan tanggal 20 April 2016 halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh) pada Petitum angka 4 (empat) yaitu pada kata-kata, *"Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah membuat dan mengabulkan permohonan pengalihan hak Merek Soerabi Enhaii kelas Nomor 30 kepada Tergugat I tanpa setahu atau tanpa seizin terlebih dahulu dari Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum"* kata Penggugat pada Petitum SANGAT MEMBINGUNGKAN



dan terlihat Penggugat I dan Penggugat II tidak mengerti tentang penyelesaian sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual, seharusnya Penggugat I dan Penggugat II sebelum mengajukan Gugatan harus mempelajari terlebih dahulu siapakah pemilik hak atas merek terdaftar, sebagaimana diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2001 tentang 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"*, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II secara nyata hanya bermodalkan Sertifikat Merek dan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 06 Agustus 2010 dengan Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn yang masih diragukan kebenarannya, tidak tercatat dalam Daftar Umum sebagai Pemilik Merek sehingga mengakibatkan Gugatan tidak jelas karena sangat janggal permintaan dari Penggugat I dan Penggugat II untuk menyatakan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak meminta izin kepada Penggugat yang mana?, apakah Penggugat I atau Penggugat II, karena Penggugat I dan Penggugat II TIDAK tercatat sebagai pemilik merek Soerabi Enhaii untuk kelas barang 30 dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI ;

- o Pada Gugatan tanggal 20 April 2016 halaman 7 (tujuh) pada Petitum angka 8 (delapan) yaitu, *"Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 570.000.000,- secara tunai dan sekaligus, paling lama 8 (delapan) hari sejak putusan atas perkara ini telah dilaksanakan"*, dan Petitum angka 9 (sembilan) yaitu, *"Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- / per hari setiap hari keterlambatan Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini"*, serta Perubahan Gugatan tanggal 18 Juli pada Petitum angka 8 (delapan) yaitu, *"Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 2.570.000.000,- (Dua miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, paling lama 8 (delapan) hari sejak putusan atas perkara ini telah dilaksanakan"* dan Petitum angka 9 (sembilan) yaitu, *"Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- / per hari setiap hari"*



keterlambatan Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini” tercantum kata Tergugat (Tergugat yang Mana???) dan kata Penggugat (Penggugat yang mana??). Bahwa ketidaklengkapan penulisan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II menyebabkan Petitum tidak jelas, setidaknya-tidaknya Petitum akan jelas jika dicantumkan kata PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT sebagaimana Petitum pada angka 11 (sebelas) dari Gugatan Penggugat I dan Penggugat II.

Akibat tidak jelas, rancu dan tidak konsisten penggunaan istilah Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II pada Posita maupun Petitum Gugatan telah menyebabkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II sangat beralasan untuk tidak dapat diterima, oleh karena itu Kami mohon kepada Majelis Hakim agar Menolak Gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

F. Eksepsi mengenai Perubahan Gugatan

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 April 2016 dengan Nomor Register 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel., atas adanya Gugatan *a quo* Tergugat I telah mempersiapkan Jawaban yang hendak diajukan pada persidangan, tetapi pada tanggal 22 Juli 2016 Tergugat I menerima pemberitahuan Sidang berikut adanya Perubahan Gugatan tertanggal 18 Juli 2016 yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II kemudian pada sidang tanggal 02 Agustus 2016 Kuasa Penggugat I dan Penggugat II MENGAJUKAN KEMBALI perubahan Gugatan untuk kedua kalinya sehingga Penggugat I dan Penggugat II TELAH MENGAJUKAN 3 (tiga) Gugatan tertanggal 20 April 2016, 18 Juli 2016 dan 02 Agustus 2016, pengajuan Gugatan yang beberapa diubah TELAH MERUSAK proses acara persidangan oleh karena itu Tergugat I menyatakan MENOLAK DENGAN TEGAS dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Penggugat I dan Penggugat II seharusnya jika ada Perubahan diajukan pada saat sidang Pertama perkara *a quo* bukan pada saat Tergugat I sudah mempersiapkan Jawaban yang akan diserahkan kepada Majelis Hakim ;
 - Perubahan Gugatan yang diajukan sangat tidak jelas dan membingungkan karena tidak adanya halaman 1, halaman 6, 7 dan tanpa halaman akhir yang seharusnya mencantumkan tandatangan Kuasa Penggugat I dan Penggugat II, pada halaman 8 Gugatan tanggal 20 April 2016 tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Kuasa Penggugat I dan Penggugat II tetapi kurang telitinya dari Penggugat I dan Penggugat II juga mencantumkan halaman 8 (depalan) pada Perubahan Gugatan tertanggal 18 Juli 2016 yang berbeda isi pada halaman 8 (delapan), menyebabkan adanya penomoran halaman yang membuat TIDAK JELAS Gugatan Penggugat I dan Penggugat II ;

- Seharusnya Penggugat I dan Penggugat II memberi penjelasan pada halaman pertama Gugatan sehingga menjadikan Gugatan tidak *Obscur Libel*, seharusnya Perubahan Gugatan diajukan secara terperinci mana dalil yang masih digunakan dan mana dalil hasil perubahan, format Perubahan Gugatan tanpa menjelaskan pada bagian awal atas hal-hal yang menjadi dasar diserahkannya perubahan Gugatan ;
- Penolakan Tergugat I atas adanya perubahan Gugatan berdasarkan adanya ketentuan hukum acara yang mengatur bahwa Perubahan Gugatan yang diajukan HANYA untuk perubahan-perubahan kecil yang tidak signifikan dan bersifat formil, namun faktanya Penggugat 1 dan Penggugat II TELAH MENGUBAH materi Gugatan dengan menambahkan/mengganti dalil-dalil :
 - o menambahkan di bagian posita angka 2 halaman 2 :
 - o posita angka 8 halaman 4 dan 5 pada Perubahan Gugatan telah Penggugat I dan Penggugat II tambahkan yang semula hanya kerugian kemudian ditambahkan menjadi adanya 2 (dua) jenis kerugian yaitu kerugian Materiil dan kerugian Imaterial ;
 - o petitum angka 8 halaman 8, Petitum diganti dengan permintaan ganti rugi dari Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) menjadi Rp. 2.570.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) perubahan nominal TANPA didukung dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II pada Posita Gugatan, Petitum harus didukung oleh Posita, hal apa yang menyebabkan berubahnya nilai tuntutan ;

Atas tindakan Penggugat I dan Penggugat II mengubah materi Gugatan pada Perubahan Gugatan tertanggal 18 Juli 2016 membuktikan Penggugat I dan Penggugat II telah melanggar ketentuan pada Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) : *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"*, oleh karena itu Gugatan dan Perubahan Gugatan harus ditolak, dasar penolakan mengingat adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia :

Hal 16 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

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

- o No. 547 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975 yaitu, "*Perubahan Gugatan mengenai Materi Pokok Perkara adalah perubahan tentang Pokok Gugatan, oleh karena itu harus ditolak*".

Bahwa adanya Perubahan Gugatan yang mengubah Materi Gugatan telah memperlihatkan TIDAK SERIUS DAN TIDAK SIAP dalam mengajukan Gugatan berikut DASAR HUKUM pada Gugatan, Penggugat I dan Penggugat II telah mendaftarkan Gugatan secara mengada-ada dan terkesan dipaksakan hanya untuk maksud tertentu sehingga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sangatlah beralasan jika Gugatan oleh Penggugat I dan Penggugat II diajukan hanya untuk mengalihkan proses hukum pidana yang sedang dihadapi oleh Penggugat I dan Penggugat II atas adanya upaya hukum dari Tergugat I atas pelanggaran merek Soerabi Enhaii yang dilakukan oleh Penggugat I baik di Kepolisian maupun di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM RI, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim MENOLAK Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya menyatakan Perubahan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut di atas, maka sangat berdasar jika Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas ;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam Gugatannya adalah tidak benar, mengada-ada dan memutarbalikkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, oleh karena itu Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ;
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Gugatan angka 1. Bahwa Penggugat I mendalilkan pemilik Sertifikat Merek Soerabi Enhaii berdasarkan Akta Notaris (jual beli) No. 04 tanggal 06 Agustus 2010, namun Penggugat I tidak tercatat sebagai pemilik merek di dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. Oleh karena posita Gugatan angka 1 tidak jelas, maka sudah sepatutnya posita Gugatan angka 1 ditolak ;

Hal 17 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Gugatan angka 2 yaitu, *"Bahwa Penggugat I telah membeli Sertifikat Merek tersebut dari Penggugat II yang bernama Asep Solihin selaku Pemilik Merek yang dimohonkan pada tanggal 29 Mei 2006 dan terdaftar di Direktorat Merek tanggal 7 November 2007 dengan Meek IDM000147196 selanjutnya Penggugat II mengakui dan menyatakan bahwa Penggugat II tidak pernah tersangkut dalam suatu sengketa, tidak terikat jaminan untuk sesuatu utang, dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun"*, dalil Penggugat I dan Penggugat II SANGAT JANGGAL, Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan melakukan jual beli SERTIFIKAT MEREK, maksud dari jual beli sertifikat tidak jelas apakah yang diperjualbelikan adalah lembaran sertifikat merek padahal di Peraturan perundang-undangan di bidang merek tidak dikenal adanya istilah jual beli sertifikat merek melainkan pengalihan hak atas merek, yang dialihkan adalah hak-hak atas merek BUKAN sertifikat merek, Tergugat I juga menolak dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan pengakuan Penggugat II sebagaimana pada pasal 3 Akta Notaris, dasar penolakan dari Tergugat I berdasarkan asas hukum perjanjian dimana Tergugat I bukan sebagai pihak oleh karena itu Aka Notaris No. 04 tertanggal 06 Agustus 2010 hanya mengikat Penggugat I dan Penggugat II, jika ada pernyataan yang dibuat Penggugat II yang ternyata tidak benar seharusnya Penggugat I melakukan upaya/tuntutan/gugatan hukum kepada Penggugat II BUKAN kepada Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu sangat beralasan jika Posita Gugatan angka 2 ditolak ;
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Gugatan angka 3 yaitu, *"Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya secara bersama-sama sekitar akhir Februari 2012 datang ke kantor Tergugat II yang beralamat di Jl. Daan Mogot KM. 24 Tangerang bermaksud untuk melakukan proses Balik Nama Sertifikat Merek IDM000147196 dari an. Asep Solihin atau Penggugat II kepada Andri Anis atau Penggugat I sendiri"*, tidak ada istilah BALIK NAMA sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II, Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak mengenal istilah balik nama dan terlihat ketidaktahuan Penggugat I dan Penggugat II terhadap perkara *a quo di dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual*, oleh karena itu SANGAT WAJAR jika permohonan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II ditolak, mengingat tidak jelasnya dalil posita angka 3 Gugatan Penggugat maka sudah sepatutnya ditolak ;
7. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita Gugatan angka 4 yaitu, *"Bahwa Penggugat I dan Penggugat II pada waktu itu sangat kaget dan terheran-heran setelah diinformasikan dan diperlihatkan oleh pegawai Tergugat II bahwa tanpa setahu*

Hal 18 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seizin Penggugat I dan Penggugat II Sertifikat Merek IDM000147196 an. Asep Solihin/Penggugat II sudah beralih haknya kepada an. CECEP SUMARNO,S.H.,SIP. yakni Tergugat I dan tercatat pada Tanggal 16 Agustus 2011 Pengalihan Haknya atas permintaan Pemohon yakni Tergugat I sendiri pada tanggal 14 Juli 2011”, bahwa Penggugat I dan Penggugat II harus bisa membuktikan dalil pada posita angka 4, jika tidak, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak posita Gugatan angka 4 ;

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Gugatan angka 5, Tergugat I telah mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan atas kepemilikan Merek Soerabi Enhaii berupa Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek Daftar IDM000147196 atas nama Tergugat I, hal tersebut telah sesuai proses dan prosedur dalam Pengalihan Hak atas merek terdaftar yang didukung dengan alat bukti yang sah menurut hukum, dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan sebagai Pemilik Merek SANGAT tidak memiliki alasan hukum mengingat Penggugat II tidak mempunyai kualitas untuk mengaku sebagai pemilik karena tidak pernah tercatat sebagai pemilik dari merek Soerabi Enhaii kelas 30 di Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak posita Gugatan angka 5 ;
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Gugatan angka 6, bahwa seharusnya Penggugat I dan Penggugat II dapat menjelaskan secara lengkap dan jelas menurut aturan hukum yang menjadikan berkesinambungan mengenai tindakan Tergugat I yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang secara sepihak menuduh bersekongkol antara Tergugat I dan Tergugat II dalam kalimat pada posita angka 7 (tujuh) dan peraturan perundang-undangan yang mana yang dianggap oleh Penggugat I dan Penggugat II telah dilanggar oleh Tergugat I. Bahwa untuk menentukan ada tidaknya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I harus memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, apabila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya suatu perbuatan melawan hukum : bahwa di dalam Gugatan, Penggugat I dan Penggugat II TIDAK menguraikan secara rinci yang dilakukan oleh Tergugat I, karena keseluruhan perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang telah dilakukan oleh Tergugat I adalah TIDAK BENAR dan mengada-ada (vide posita angka 1 sampai dengan angka 10), tidak pernah Tergugat I melakukan Perbuatan yang Melawan Hukum, tidak pernah Tergugat I melakukan perbuatan yang melanggar peraturan

Hal 19 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, serta tidak pernah Tergugat I merugikan pihak lain, dalil-dalil diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II akibat tidak mengerti mengenai prosedur termasuk penyelesaian sengketa atas Hak Kekayaan Intelektual ;

- b. Adanya kesalahan dari pelaku : TIDAK ADA kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I, bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku Tergugat I telah melakukan permohonan pencatatan Pengalihan Hak atas merek Soerabi Enhaii, dan Tergugat II berdasarkan prosedur yang berlaku juga telah menerima, melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengabulkan pengalihan hak atas Merek Soerabi Enhaii atas nama Tergugat I selaku Pemohon. Oleh sebab itu perbuatan yang telah Tergugat I lakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang merek, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu kesalahan;
- c. Adanya suatu kerugian : bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II sangat mengada-ada, TIDAK PERNAH ADA kerugian yang disebabkan oleh Tergugat I, sehingga tidak masuk akal jika Tergugat I dibebankan untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II bukan disebabkan oleh Tergugat I, sehingga tidak masuk akal Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I lalai memenuhi isi putusan perkara ini. Bahwa berdasarkan pasal 606a *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*", dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 telah mengatur bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, maka Penggugat I dan Penggugat II tidak berhak menuntut Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), karena Penggugat I dan Penggugat II awalnya sudah menuntut Tergugat I untuk membayar ganti rugi ;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian : bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II angka 1 sampai dengan angka 10 tidak ada hubungan sebab akibat apapun dengan perbuatan Tergugat I, bahwa kerugian

Hal 20 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

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)



yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menolak posita angka 6 ;

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Gugatan angka 7, Tergugat I TELAH SESUAI dengan prosedur yang berlaku dalam mengajukan permohonan pengalihan hak atas merek Soerabi Enhaii, dan Tergugat II telah menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan menerima, melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan Sertifikat Merek Soerabi Enhaii atas nama Tergugat I selaku Pemohon, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak posita Gugatan angka 7 ;

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Gugatan angka 8, MOHON AKTA atas dalil angka 8 Gugatan Penggugat I dan II, bahwa Tergugat I tidak pernah mencari keuntungan dengan memanfaatkan ketenaran Penggugat I dan Penggugat II, dalil Penggugat I dan Penggugat II sangat berlebihan dan mengada-ada dan memutar-balikan fakta. Bahwa fakta sebenarnya adalah Tergugat I secara profesional yang justru telah berhasil mengembangkan usaha yang ditinggalkan oleh Penggugat II, yang dikelola Penggugat II secara tidak professional, manajemen yang acak-acakan, gaji karyawan yang tidak dibayar, banyak tagihan, terlibat hutang dengan banyak pihak hingga bangkrut, dan Penggugat II pergi menghilang meninggalkan Kota Bandung. Bahwa fakta sebenarnya adalah Tergugat I secara professional yang telah berhasil mengembangkan usaha menu-menu makanan dari merek soerabi enhaii juga membuat merek soerabi enhaii menjadi terkenal di kota asalnya yaitu kota Bandung, justru Penggugat I yang telah memanfaatkan hasil kerja keras Tergugat I, Tergugat I telah merintis usahanya secara mandiri di dalam memproduksi makanan merek Soerabi Enhaii, cara yang Tergugat I lakukan tersebut tidak pernah memanfaatkan ketenaran Penggugat I dan Penggugat II, dan Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II meminta ganti rugi materiil maupun immateriil SANGAT TIDAK MASUK AKAL oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak posita Gugatan angka 8 ;

12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Gugatan angka 9, bahwa Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat I dan Penggugat II mengenai uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I lalai memenuhi isi putusan perkara ini, karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat, berdasarkan pasal 606a *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa” dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 telah mengatur bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, maka Penggugat I dan Penggugat II tidak berhak menuntut Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak posita Gugatan angka 9 ;

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Gugatan angka 10, objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak posita Gugatan angka 10 ;

14. Bahwa Tergugat I menolak petitum Gugatan angka 10. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II meminta kepada Majelis Hakim agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan Banding, Verzet maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), namun petitum angka 10 tersebut sangat jelas bertentangan dengan objek Gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II mengenai hak milik atas merek Soerabi Enhaii, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan juncto Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta yang diatur di dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum adalah :

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat ;
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional ;
- d. Dalam hal sengketa *bezit* bukan sengketa hak milik ;
- e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa, dan syarat-syarat formil lainnya ;
- f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang berakibat dapat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung ;

Hal 22 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi ;
 - h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBg) ;
 - i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung (lihat SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001) ;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Bantahan Tergugat I, Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II di dalam dalil-dalil Gugatan adalah TIDAK BENAR, oleh karena itu Gugatan Penggugat I dan Penggugat II jelas tidak relevan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim MENOLAK Gugatan Penggugat I dan Penggugat II;

DALAM REKONPENSI

Perkenankanlah Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat I Kompensi/Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi di dalam perkara ini sebagaimana dibenarkan oleh Undang-Undang :

1. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi sampaikan di dalam Eksepsi dan Pokok Perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam Gugatan Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi adalah perseorangan yang memiliki Hak Atas Merek Daftar IDM000147196 dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, Permohonan Penggugat Rekonpensi telah diperiksa oleh pejabat berwenang sesuai persyaratan dan diproses sesuai prosedur yang berlaku oleh karena itu Penggugat Rekonpensi harus dilindungi hak-hak sebagai pemegang/pemilik hak atas merek soerabi enhaii dengan Merek Daftar IDM000147196 antara lain namun tidak terbatas untuk memproduksi, memperdagangkan produk-produk makanan surabi dengan Merek Soerabi Enhaii ;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengelola usaha secara profesional dan menjadi sangat dikenal masyarakat luas khususnya di Kota Bandung serta mengembangkan aneka menu dan produk-produk makanan Soerabi Enhaii sehingga *image* makanan surabi yang dulu hanya dengan menu tradisional

Hal 23 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

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

sekarang telah menjelma menjadi makanan dengan berbagai variasi sehingga makanan surabi menjadi banyak disukai oleh penduduk Bandung maupun wisatawan domestik yang berkunjung ke Bandung ;

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah pula mengangkat citra dan *image* dari makanan surabi dengan merek Soerabi Enhaii sehingga ada beberapa kegiatan yang diliput oleh Televisi lokal maupun Nasional, usaha-usaha dari Penggugat Rekonpensi tidak hanya materi tetapi banyak energi yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi untuk mencurahkan perhatian demi meningkatkan *image* dari makanan Soerabi Enhaii ;
5. Bahwa usaha-usaha dan jerih payah Penggugat Rekonpensi telah dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II dengan cara TANPA HAK dan curang dengan memakai cara melisensikan kepada beberapa pihak yang bermitra dengan membuka restoran dengan menjual makanan dengan Merek Soerabi Enhaii di Rumah Makan milik Tergugat Rekonpensi I dengan Pihak ketiga lainnya, yang diantaranya berada di
 - Jalan Jatiwaringin No. 7, Jakarta Timur ;
 - Jalan Pemuda No. 18, Rawamangun, Jakarta Timur ;
 - Jalan Diponegoro No. 23, Pekanbaru, Riau ;
 - Jalan Sudirman No. 14 G dan H, Pekanbaru, Riau ;
 - Dan beberapa tempat lainnya yang nanti akan Penggugat Rekonpensi ajukan bukti pada tahap pembuktian ;
6. Bahwa Tindakan Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II memproduksi dan memperdagangkan makanan Soerabi Enhaii TANPA IZIN dari Penggugat Rekonpensi adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara, *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*, oleh karena itu sangat beralasan apabila Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Balik (rekonpensi) kepada Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II ;
7. Bahwa guna melindungi hak-hak Penggugat Rekonpensi dari tindakan-tindakan Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi adalah wajar jika Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat kiranya menghukum Tergugat Rekonpensi I dan Rekonpensi II untuk MENGHENTIKAN KEGIATAN-KEGIATAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN makanan surabi dengan merek Soerabi Enhaii milik Penggugat Rekonpensi di seluruh Indonesia ;

Hal 24 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

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

8. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan hukum dari Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi oleh karena itu wajar bila Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II untuk meminta maaf secara terbuka pada 2 (dua) media massa skala nasional ;
9. Bahwa atas tindakan-tindakan Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II yang tanpa hak memproduksi dan memperdagangkan makanan dengan merek Soerabi Enhaii telah merugikan Penggugat Rekonsensi oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp. 10.550.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Ganti Rugi Materiil sebesar Rp. 5.550.000.000,- (lima milyar lima ratus lima puluh juta terdiri dari :
 - Biaya proses hukum diantaranya biaya honor Advokat sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - GANTI RUGI atas tindakan Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II yang telah memproduksi dan memperdagangkan TANPA HAK atas makanan Soerabi Enhaii milik Penggugat Rekonsensi yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Juli 2016 (60 bulan) x 4 outlet = 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah)
 - Ganti Rugi Immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;
10. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi merasa khawatir tuntutan ganti rugi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi akan menjadi kosong belaka (*illusoir*) oleh karena itu sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), maka sudah sewajarnya guna kepentingan penjaminan atas pembayaran ganti rugi yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi juga dikhawatirkan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Kompensi dan Tergugat II Rekonsensi/Penggugat II Kompensi akan mengalihkan harta miliknya, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 227 HIR (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 371 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, "*Penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas gugatan perdata yang diajukannya di pengadilan, baik dicantumkannya dalam posita gugatannya ataupun permohonan selama proses sidang Pengadilan Negeri berlangsung*") atas harta milik sebagai

Hal 25 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- a. 1 (satu) rumah berikut turutan tanah dan isinya yang terletak di Jalan Matraman Dalam III RT. 004 RW. 007 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, merupakan milik Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi ;
 - b. 1 (satu) rumah berikut turutan tanah dan isinya yang terletak di Jalan DR. Setiabudhi Gang Toha Nomor 62 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Hegamanah Kecamatan Cidadap Kota Bandung, merupakan milik Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi ;
 - c. 1 (satu) Restoran dengan Nama Surabi Bandung Enhaii yang terletak di Jalan Jatiwaringin No. 7, Jakarta Timur ;
 - d. 1(satu) Restoran dengan Nama Surabi Bandung Enhaii yang terletak di Jalan Pemuda No. 18, Rawamangun, Jakarta Timur ;
 - e. 1 (satu) Restoran dengan Nama Soerabi Bandung Enhaii yang terletak di Jalan Diponegoro No. 23, Pekanbaru, Riau ;
 - f. 1 (satu) Restoran dengan nama Soerabi Bandung Enhaii yang terletak di Jalan Sudirman No. 14 G dan H, Pekanbaru, Riau ;
11. Bahwa sangat beralasan bagi Penggugat Rekonpensi untuk meminta Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Banding Kasasi, Verzet maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
12. Bahwa untuk menjaga jangan sampai Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II menolak atau tidak segera mentaati isi Putusan dalam perkara ini, maka kami mohon agar Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari bila Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II lalai atau tidak mentaati isi Putusan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* ;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar seluruh biaya yang

Hal 26 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara *a quo* ;

DALAM EKSEPSI LAINNYA

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Sah Menurut Hukum Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek Daftar IDM000147196 ;
2. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonsensi ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Rekonsensi dan Tergugat II Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonsensi ;
3. Menghukum Tergugat I Rekonsensi dan Tergugat II Rekonsensi untuk MENGHENTIKAN kegiatan-kegiatan memproduksi dan memasarkan makanan dengan merek Soerabi enhaii di seluruh Indonesia ;
4. Menghukum Tergugat I Rekonsensi dan Tergugat II Rekonsensi secara tanggungrenteng untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp. 10.550.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Ganti Rugi Materiil sebesar Rp. 5.550.000.000,- (lima milyar lima ratus lima puluh juta terdiri dari :
 - o Biaya proses hukum diantaranya biaya honor Advokat sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - o GANTI RUGI atas tindakan Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II yang telah memproduksi dan memperdagangkan TANPA HAK atas makanan Soerabi Enhaii milik Penggugat Rekonsensi yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Juli 2016 (60 bulan) x 4 outlet = 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah)
 - Ganti Rugi Immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;
5. Meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II berupa :

Hal 27 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

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

- 1 (satu) rumah berikut turutan tanah dan isinya yang terletak di Jalan Matraman Dalam III RT. 004 RW. 007 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, merupakan milik Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konpensasi ;
 - 1 (satu) rumah berikut turutan tanah dan isinya yang terletak di Jalan DR. Setiabudhi Gang Toha Nomor 62 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Hegamanah Kecamatan Cidadap Kota Bandung, merupakan milik Tergugat II Rekonsensi/Penggugat II Konpensasi ;
 - 1 (satu) Restoran dengan Nama Surabi Bandung Enhaii yang terletak di Jalan Jatiwaringin No. 7, Jakarta Timur ;
 - 1(satu) Restoran dengan Nama Surabi Bandung Enhaii yang terletak di Jalan Pemuda No. 18, Rawamangun, Jakarta Timur
 - 1 (satu) Restoran dengan Nama Soerabi Bandung Enhaii yang terletak Jalan Diponegoro No. 23, Pekanbaru, Riau ;
 - 1 (satu) Restoran dengan nama Soerabi Bandung Enhaii yang terletak di Jalan Sudirman No. 14 G dan H, Pekanbaru, Riau ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II untuk membuat surat permohonan maaf kepada Penggugat Rekonsensi melalui 2 (dua) media surat kabar skala nasional ;
8. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun terdapat upaya Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lain (*Verzet*).
9. Menghukum Tergugaat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan dibacakan sampai dengan Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II melaksanakan Putusan.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensasi I/Tergugat I Rekonsensi dan Penggugat Konpensasi II/Tergugat II Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa **Tergugat II** telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam daftar Umum Merek telah terdaftar Merek SOERABI ENHAIi atas nama atas nama Cecep Sumarno,SH.,SIP dengan Nomor IDM000147196 terdaftar tanggal 07 Nopember 2007 kelas 30, untuk jenis barang : Kopi,teh,

Hal 28 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

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

kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan terbuat dan gandum, roti, kue dan kembang gula, es konsumsi, madu, sirop, ragi bubuk untuk membuat roti, garam, monstard, cuka saos, rempah-rempah, es.

2. Merek SOERABI ENHAII tersebut telah diperpanjang pada 03 Februari 2016 untuk jangka waktu 10 tahun, untuk kelas 30. Sampai jawaban ini dibuat masih berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2026;
3. Berkenaan dengan posita Penggugat I dan II pada halaman 3, 4 angka 4, 5, 6, 7 bahwa Merek SOERABI ENHAII dalam Daftar Umum Merek telah terdapat Pengalihan Hak dari Asep Solihin, beralamat di Jalan DR. Setiabudhi Gg. Toha No. 62, Bandung kepada Cecep Sumarno, SH., Sip, beralamat di Jalan Jingga Buana Kulon No. 25 Kota Baru Parahyangan, RT .05/RW.10, Desa Cipeundeuy, Kec. Padalarang, Bandung Barat, pada tanggal 16 Agustus 2011;
4. Bahwa pada poin 10 gugatan dalam Daftar Umum Merek SOERABI ENHAII kelas 43 yang telah terdaftar tanggal 23 Mei 2011 dengan Nomor IDM000306119 atas nama Andri Anis dan Yasmar, beralamat di Gurun Aur, Kec. Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Jenis Jasa untuk restoran dan rumah makan, masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Ha katas 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. Oleh karena itu Merek SOERABI ENHAII, di kelas 43 masih mempunyai hak eksklusif dan sebagai pemegang hak merek SOERABI ENHAII merek, sehingga Tergugat II wajib melindungi merek terdaftar.

Maka berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas dengan hormat bersama ini Tergugat II mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II Penggugat telah mengajukan repliknya dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup,

Hal 29 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4A sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotocopy Undang Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Bukti T-2 : Fotocopy Undang Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahhha Negara ;
3. Bukti T-3 : Fotocopy Undang Undang RI Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
4. Bukti T-4 : PERMA RI No.4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang;
5. Bukti T- 5 : Salainan Putusan Pengadilan No.024 K/Haki/2005 tertanggal 13 September 2015;
6. Bukti T-6 : Salainan Putusan Pengadilan No.316 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tertanggal 18 Juni 2015;
7. Bukti T-7 : Yurisprudensi MARI 620 K/PDT/1999 tertanggal 29 Desember 1999;
8. Bukti T-8 : Pasal 134 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Penggugat tidak mengajukan bukti, selanjutnya Penggugat, dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai diatas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya tanggal 14 September 2016 telah mengajukan *Eksepsi Kompetensi Absolut* bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang untuk mengadili perkara ini karena perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut;

Menimbang, bahwa *Tergugat I telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut* maka berdasarkan Ketentuan *Pasal 134 HIR jo Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009* tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan ;

Hal 30 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”, maka terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut, Majelis Hakim harus menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa *Eksepsi Kompetensi Absolut* yang diajukan oleh Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A.Eksepsi Kewenangan Absolut (*Absolute Competency*), Kewenangan Absolut Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi apabila dilihat dari substansi dan/atau Posita maupun Petitum Tergugat I dan Tergugat II telah mendalilkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghapus pendaftaran merek milik Tergugat I dari daftar umum merek dan selanjutnya mengumumkan penghapusan tersebut dalam berita resmi merek, oleh karena itu SEHARUSNYA Penggugat I dan Penggugat II mendaftarkan perkara *a quo* di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat BUKAN di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b serta Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek :

- Pasal 61 ayat (2), *“Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika :*
 - c. *Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau*
 - d. *Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.*
- Pasal 63, *“Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk Gugatan kepada Pengadilan Niaga”.*

2. Bahwa Peraturan perundang-undangan dibidang Kekayaan Intelektual khususnya Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek merupakan aturan Khusus dan mengesampingkan aturan umum yang ada di Indonesia sebagaimana asas-asas dalam Peraturan Perundang-

Hal 31 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



undangan yang berlaku di Indonesia Asas *Lex Specialis derogate Legi Generalis* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), oleh karena itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melainkan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa Tergugat I memohon agar Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut ini dapat diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara. Bahwa Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang berbunyi, *"jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta suatu hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatan"*. Bahwa Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), *"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"*. Bahwa Pasal 136 HIR merumuskan sebagai berikut *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara a quo agar memeriksa, memutus serta mengabulkan mengenai hal Eksepsi Kompetensi Absolut ini terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara;

B. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Absolute Competency*), Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mempunyai alasan YANG SANGAT TIDAK JELAS dan hanya mengada-ada untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga tidak mendaftarkan Gugatan yang isinya permintaan penghapusan pendaftaran Merek kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka dapat dipahami jika Penggugat I dan Penggugat II tidak mengerti atau kurang paham mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya penyelesaian sengketa tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek maupun tentang Keputusan Pejabat Publik yang seharusnya diajukan pada peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Tergugat II karena merupakan Keputusan Pejabat Publik, Penggugat I dan Penggugat II telah mendalilkan dalam Posita dan Petitum Gugatannya untuk dan meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat II menghapus pendaftaran merek milik Tergugat I dari daftar umum merek dan selanjutnya mengumumkan penghapusan tersebut dalam berita resmi merek, posita dan petitum dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak termasuk di dalam kewenangan Pengadilan Negeri, seharusnya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) atas Keputusan Pejabat Publik dari Tergugat II, bantahan Tergugat I diajukan berdasarkan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II yaitu Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek No. HKI.4.01.04.0939/11 tertanggal 16 Agustus 2011 perihal Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek daftar IDM000147196 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*. Obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II termasuk kepada Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final. Bahwa Tergugat II adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 dalam pertimbangannya sebagai berikut, *"Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek*

Hal 33 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

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

*gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri". Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa Gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan dari Penggugat I dan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;*

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik (Tanggapan) terhadap Eksepsi dari Tergugat I tanggal 31 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak dalil- dalil Eksepsi Tergugat I dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut berhak memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Eksepsi Kewenangan Absolut (*Absolute Competency*), Kewenangan Absolut Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti T-1 berupa Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 25 ayat (1) menentukan bahwa badan peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara, sedangkan dalam Pasal 27 ayat (1) menentukan tentang Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Bahwa pengadilan khusus yang ada dalam peradilan umum adalah pengadilan Niaga, yang mengadili sengketa – sengketa perkara niaga di wilayah DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petition gugatannya nomor 6 memohon untuk memerintahkan Tergugat II untuk agar menghapus pendaftaran Merek Milik Tergugat I Sertifikat Merek IDM000147196 an. CECEP SUMARNO, S.H., SIP. dari daftar umum Merek dan selanjutnya memerintahkan Tergugat II untuk mengumumkan penghapusan pendaftaran tersebut dalam berita resmi Merek segera setelah putusan atas perkara ini telah dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti T-3 yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dimana dalam undang undang tersebut diatur tentang penghapusan merek. Mengenai penghapusan merek haruslah dilihat pada aturan penghapusan merek sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 61 sampai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Pasal 61 dan Pasal 62 memuat tentang syarat-syarat penghapusan permohonan penghapusan merek, sedangkan Pasal 63 yang berbunyi *"Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk Gugatan kepada Pengadilan Niaga"*.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum, untuk dapat diputuskan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus jelas dulu Sertifikat Merek IDM000147196 ini milik siapa, dan apabila sudah pasti ini milik Penggugat maka perkara *a quo* dapat diputus berdasarkan perbuatan melawan hukum, namun dalam perkara *a quo* pemilik Sertifikat Merek IDM000147196 masih belum jelas dan masih disengketakan kepemilikannya, demikian juga untuk jenis klasnya, penggugat memiliki klas 48, sedangkan Tergugat I memiliki klas 30, apakah untuk jenis kelas berbeda dapat memiliki sertifikat yang sama, yang dapat memutuskan tentang hal tersebut di atas hanyalah Pengadilan Niaga ;

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 menyebutkan :*"Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak memnggunakan 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

Ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga ;

Pasal 77 *"Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa mengenai bukti Tergugat I yaitu Bukti T-5, dan T-6, bahwa bukti Tergugat I ini berupa putusan tentang sengketa merek, bahwa penghapusan merek termasuk kewenangan pengadilan niaga sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 024 K/N/HaKI/2005 dan Putusan Nomor 316K/Pdt.Sus-HK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta fakta tersebut diatas maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan *a quo* adalah tentang permohonan penghapusan merek yang dilakukan oleh pihak ketiga, bahwa penghapusan merek hanya dapat dilakukan melalui gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan Niaga. Demikian juga gugatan *a quo* mengandung sengketa merek karena masih belum jelas siapa pemilik Sertifikat Merek IDM000147196, dengan demikian maka masuk pada ***kompetensi obsolut*** yaitu wewenang dari pengadilan niaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 132 Rv berbunyi sebagai berikut: *"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak-wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."*

Menimbang, bahwa Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang berbunyi, *"jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta suatu hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatan"*.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi dari Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* adalah *beralasan menurut hukum*, dan Eksepsi tersebut *haruslah dikabulkan*, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili Perkara *a quo*, karena perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Niaga ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dikabulkan maka eksepsi yang lainnya tidak perlu majelis pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 134 HIR, Pasal 132 Rv ,Pasal 61,Pasal 62,Pasal 63 , Pasal 76 dan 77 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*;

Hal 36 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 531.000,-
(Lima Ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 September 2016 oleh H. Sutiyono, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Thamrin Tarigan,S.H.M.H dan Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.MH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 5 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Iis Rohmayati ,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II ;

Hakim hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Thamrin Tarigan,S.H.M.H

H.Sutiyono,S.H.M.H

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Iis Rohmayati ,S.H.MH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
Biaya Proses	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
PNPB	Rp.	15.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	531.000,-

Hal 37 dari 37 hal Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.