



P U T U S A N

No.198 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus (HAKI) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. WINN APPLIANCE (dahulu bernama PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO), berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Raya 60-63 Blok D8, Jakarta Pusat 10610, yang diwakili oleh **Direktornya** Asrin Jamaluddin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Turman M. Panggabean, SH. dan rekan-rekan, para Advokat, berkantor di Ruko Cempaka Mas Blok B/24 Jalan Letjen Suprpto, Jakarta Pusat ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

me l a w a n :

CV. CENTRAL GAS, berkedudukan di Komplek Duta Harapan Indah Blok V-V No. 22, Kapuk Muara, Jakarta 14460, ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

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

Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang cukup dikenal di Jakarta yang memproduksi dan memperdagangkan alat-alat perlengkapan gas, seperti regulator gas dengan menggunakan merek dagang dan logo WINN GAS (P- 1) ;

Bahwa merek dagang dan logo WINN GAS milik Penggugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia - RI dengan No.IDM000029520 yang telah

hal. 1 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sejak tanggal 15 November 1995 dengan No. 378200 untuk barang sejenis yang termasuk dalam kelas barang 11 antara lain: Kompur gas dan alat-alat perlengkapan yaitu komponen kompor gas, regulator gas kompor, kran-kran gas kompor, pipa/slang kompor gas valve tabung gas, tabung gas dan swich stop (alat control gas) (P-2 & 3) ;

Bahwa dengan telah terdaftarnya merek dagang WINN GAS No. IDM0-00029520 atas nama Penggugat, maka berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, Penggugat adalah pemegang hak eksklusip atas merek dagang WINN GAS yang diberikan oleh Negara untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya ;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada tanggal 1 September 2008, ternyata dalam Daftar Umum Merek, telah terdaftar merek dagang WINGAS No. 466353 tertanggal 12 Februari 2001 atas nama Tergugat untuk kelas barang 11 yang termasuk barang sejenis : Perlengkapan pengatur (regulator) dan pengaman untuk alat-alat gas, serta perlengkapan pengatur (regulator) untuk slang atau pipa gas (P-4) ;

Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran merek dagang WINGAS No. 466353 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang WINN GAS No. IDM000029520 milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu sejak tanggal 15 November 1995, sedangkan merek dagang WINGAS No. 466353 milik Tergugat baru terdaftar pada tanggal 12 Februari 2001 ;

Bahwa penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, menyatakan : Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut ;

hal. 2 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 tersebut, secara jelas terbukti terdapat persamaan pada pokoknya antara merek dagang WINGAS No. 466353 milik Tergugat dengan merek dagang WINN GAS No. IDM000029520 milik Penggugat, karena dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan bunyi ucapan atau suara yang dihasilkan menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya diantara kedua merek dagang tersebut ;

Bahwa selain persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan bunyi ucapan atau suara yang dihasilkan, kedua jenis merek dagang tersebut (WINN GAS dan WINGAS) juga memiliki kesamaan jenis/kelas barang yang sama-sama digunakan untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 11 ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 217 K/Sip/1972 tanggal 15 November 1972 pada pokoknya menyatakan, "... suatu merek mempunyai persamaan dengan merek lain, apabila karena bentuk, susunan atau bunyi bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek-merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu dstnya ';

Bahwa tidak dapat dibayangkan maksud lain dari pada Tergugat mengajukan pendaftaran merek dagang WINGAS No. 466353 kecuali untuk meniru dan membonceng ketenaran merek dagang WINN GAS milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu dalam daftar Umum Merek dan dikenal oleh masyarakat konsumen di Indonesia, khususnya pengguna kompor gas ;

Bahwa Tergugat seharusnya dapat menciptakan kata-kata atau tanda-tanda lain sebagai merek dagangnya tanpa harus meniru, menjiplak dan/atau mendompleng ketenaran merek dagang WINN GAS milik Penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia ;

Bahwa perlu diketahui, sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang WINGAS No. 466353

hal. 3 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098

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

tersebut, Tergugat melalui Sdr. Effendi selaku pemilik CV. CENTRAL GAS (Tergugat) adalah sales (pemasaran) atas produk-produk regulator gas hasil produksi Penggugat dengan merek dagang WINN GAS, dengan demikian Tergugat telah mengetahui sebelumnya merek WINN GAS adalah merek dagang Penggugat (P- 5) ;

Bahwa bersandar pada adanya persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan bunyi ucapan atau suara yang dihasilkan, persamaan kelas/jenis barang antara merek Penggugat dengan merek Tergugat , dan adanya bukti bahwa Tergugat telah mengetahui sebelumnya Penggugat adalah pemegang hak atas merek dagang WINN GAS, maka tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek dagang WINGAS No. 466353 patut didasari dengan itikad tidak baik (bad faith), oleh karenanya pendaftaran merek dagang WINGAS No. 466353 atas nama Tergugat sangatlah bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud dengan “Pemohon yang beritikad baik “ adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa adanya niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya, merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut ;

Bersandar pada Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek tersebut, maka pendaftaran merek dagang WINGAS No. 466353 atas nama Tergugat patut didasari dengan itikad tidak baik (bad faith), karena Tergugat telah

hal. 4 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098

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

membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek dagang WINN GAS milik Penggugat ;

Bahwa Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sejalan dengan Keputusan Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 150 K/Pdt/1984 yang menyatakan, “..... terhadap pendaftar/pemakai pertama merek yang sama, baik bentuk huruf maupun tulisannya sama dengan merek milik orang lain dikwalifisir sebagai pendaftaran yang beritikad tidak baik ;

Bahwa selain alasan-alasan di atas, itikad tidak baik Tergugat terbukti pula dari beberapa hal di bawah ini:

Bahwa Tergugat ternyata telah menggunakan merek dagang “RINNAI” pada kemasan produk barang regulator dan slang regulator hasil produksinya, padahal Tergugat tidak berhak/berwenang untuk menggunakan merek dagang RINNAI tersebut, karena merek dagang RINNAI adalah merek dagang pihak lain RINNAI KABUSHIKI KAISHA (RINNAI CORPORATION) dari Jepang ;

Sehubungan dengan penggunaan merek dagang RINNAI secara itikad tidak baik (buruk) oleh Tergugat tersebut, pemilik merek dagang RINNAI KABUSHIKI KAISHA (RINNAI CORPORATION) dari Jepang telah memasang Iklan Pengumuman dan Peringatan Merek Dagang di Koran Kompas hari Rabu, 15 Oktober 2008 (P- 6) ;

Bahwa demikian pula pada ampere meter yang melekat pada regulator gas, Tergugat juga menggunakan merek MODERENGAS, yang diduga juga bukan merek milik Tergugat ;

Bahwa sebenarnya yang menjadi merek dagang untuk produk barang regulator dan slang regulator hasil produksi Tergugat adalah merek dagang MACRO yang telah diregister, karenanya pendaftaran merek WINGAS oleh Tergugat didasari dengan itikad tidak baik untuk mengecoh masyarakat konsumen ;

Bahwa pada kemasan produk barang regulator dan slang regulator hasil produksi Tergugat tertulis pula “Made in

hal. 5 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098

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

Indonesia”, padahal Tergugat tidak memproduksi (menghasilkan sendiri) regulator, slang regulator dan bagiannya-bagiannya, akan tetapi di import dari Jepang, hal ini sesuai dengan pengakuan Tergugat yang pada kemasan produk barangnya me- nyatakan “WINGAS gas Cooker JAPAN TECHNOLOGI” (P- 7) ;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 178 K/Sip/1973 tanggal 7 Mei 1979 menyatakan, “peniruan merek dinyatakan ada apabila merek yang bersangkutan karena bentuk susunan atau bunyinya mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu dalam masyarakat ;

Bahwa bersandar pada Pasal 4 Jo Penjelasan Pasal 4 Jo Pasal 6 ayat 1 huruf a Jo Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo Penjelasan Pasal 69 ayat 2 Jo Keputusan Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 150 K/Pdt/1984 Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 178 K/Sip/1973 tanggal 7 Mei 1979, maka pendaftaran merek dagang WINGAS No. 466353 atas nama Tergugat patut didasari dengan itikad baik, oleh karenanya sangatlah patut dan adil untuk dikabulkan ;

Bahwa Penggugat sangatlah beralasan mengajukan gugatan a quo, karena gugatan Penggugat didasari Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan :

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

Pasal 4 : “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;

Pasal 5 huruf a : Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini : a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau

hal. 6 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098

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

ketertiban umum". (Penjelasan Pasal 69 ayat 2 UU. No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan "..... Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik");

Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 menyatakan : Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis" ;

Bahwa oleh karena pendaftaran merek Tergugat WINGAS didasari dengan itikad tidak baik, maka gugatan pembatalan yang Penggugat ajukan tanpa batas waktu sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut: " Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum";

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

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak sekaligus pendaftar dan pemakai pertama di Indonesia atas Merek dagang WINN GAS terdaftar No. IDM000029520 untuk kelas barang 11 ;

Menyatakan merek dagang WINGAS terdaftar No. 466353 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang WINN GAS terdaftar No. IDM000029520 milik Penggugat ;

Menyatakan pendaftaran merek dagang WINGAS terdaftar No. 466353 atas nama Tergugat didasari dengan itikad tidak baik (bad faith) ;

Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dagang WINGAS terdaftar No. 466353 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya ;

hal. 7 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098

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

Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia- RI agar mencoret atau mencatat pembatalan merek dagang WINGAS terdaftar No. 466353 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

A t a u:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

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

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil dan tuntutan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali mengenai hal- hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;

Gugatan Penggugat Telah Kadaluwarsa:

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah telah kadaluwarsa mengingat pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sedangkan Tergugat adalah pemegang hak eksklusif atas Merek dagang WINGAS No. 466353 tertanggal 12 Februari 2001 yang jangka waktu berlakunya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan pendafataran merek dagang di mana merek dagang Wingas didaftarkan oleh Tergugat di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu pada tanggal 28 Oktober 1999 ;

Merek dagang WINGAS No. 466353 milik Tergugat tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2001 tentang Merek antara lain

hal. 8 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Ketentuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek ini terdapat pula dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1997 yaitu sebagaimana termuat dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, kedua Undang-Undang mana yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 menjadi dasar pendaftaran merek dagang WINGAS milik Tergugat dan menjadi dasar diterbitkannya sertifikat merek atas merek dagang milik Tergugat yaitu WINGAS. Dengan didaftarnya merek dagang WINGAS dengan No. 466353 oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual melalui penerbitan sertifikat merek tanggal 12 Februari 2001 dengan jangka berlakunya selama 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek tanggal 28 Oktober 1999, maka berarti bahwa merek dagang WINGAS tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika merek dagang WINGAS tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, di mana dalam Penjelasan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik, tentunya Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak akan mendaftarkan dan menerbitkan sertifikat merek atas merek dagang WINGAS pada tanggal 12 Februari 2001 ; Berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 16 Oktober 2008 No. 66/Merek/2008/PN.Niaga.JKT.PST telah kadaluwarsa karena telah lebih 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal permintaan pendaftaran merek dagang WINGAS tanggal 28

hal. 9 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098

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

Oktober 1999 dan oleh karena merek dagang WINGAS milik Tergugat tidak bertentangan dengan ketertiban umum, maka pihak lain dalam hal ini Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan pembatalan atas dasar Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak mengingat pihak yang berwenang dalam menerbitkan sertifikat merek hal ini Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini karena Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah Instansi yang berwenang dalam menerima pendaftaran merek yang diajukan oleh Pemohon yang kemudian Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran merek dan mengumumkannya selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek di mana apabila tidak ada pihak yang keberatan atas pengumuman tersebut maka diterbitkan sertifikat merek dan oleh karena tidak ada pihak yang keberatan, maka pada tanggal 21 Februari 2001 Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual telah menerbitkan sertifikat merek atas nama Tergugat sebagai pemilik merek dagang WINGAS dengan nomor pendaftaran 466353 ;

Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Libel) ;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur Libel) mengingat tidak ada uraian yang jelas tentang peralihan hak atas merek dagang WINN GAS dari PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO yang terjadi pada tanggal 1

hal. 10 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098

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

September 2004 kepada Penggugat (PT. WINN APPLIANCE) ;
Posita angka 2 dan 3 tidak memuat uraian adanya peralihan hak atas merek dagang WINN GAS dari PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO kepada Penggugat (PT. WINN APPLIANCE), melainkan hanya memuat uraian bahwa adalah pemilik merek dagang dan logo WINN GAS yang terdaftar sejak tanggal 15 November 1995 dengan No. 378200, padahal eksistensi Penggugat baru terjadi pada tanggal 1 September 2004 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO No. 1, yang dibuat di hadapan R. Johannes Sarwono, S.H. Notaris di Jakarta, sehingga tidak mungkin Penggugat (PT. WINN APPLIANCE) yang eksistensinya baru terjadi pada tanggal 1 September 2004 dapat dimiliki merek dagang WINN GAS yang sudah terdaftar sejak tanggal 15 November 1995. Posita angka 2 dan 3 memberikan uraian yang dapat disimpulkan bahwa Penggugat (PT. WINN APPLIANCE) adalah Pemohon yang mengajukan sendiri permohonan pendaftaran merek dagang WINN GAS pada tanggal 15 November 1995 dan kepemilikan Penggugat (PT. WINN APPLIANCE) atas merek dagang WINN GAS bukan atas dasar pengalihan dari PT. UNTRINDO BINTANG TAMINDO ;

Penggugat juga tidak menguraikan dalam positanya dasar-dasar pengalihan hak kepemilikan merek dagang WINN GAS dari PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO kepada Penggugat (PT. WINN APPLIANCE) seperti yang diatur dalam Pasal 40 ayat 1 huruf a s/d e dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) karena dalam posita gugatannya tidak ada uraian bahwa peralihan hak atas merek dagang WINN GAS dari PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO kepada Penggugat (PT. WINN APPLIANCE) telah dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam Daftar Umum seperti yang diatur dalam Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang No.

hal. 11 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098

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

15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal tersebut perlu untuk diuraikan dalam posita gugatan karena dalam Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, disebutkan bahwa akibat hukum baru berlaku setelah pengalihan hak atas merek dicatat dalam Daftar Umum Merek ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor: 66/MEREK/2008/PN.-NIAGA.JKT.PST tanggal 03 Februari 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat ;'

Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/niet onvankelijk verklaard ;

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan/diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 03 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.06 K/HaKI/2009/-PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo No. 66/Merek/2008/PN- Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 24 Februari 2009;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 26 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Maret 2009 ;

hal. 12 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

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

Bahwa Judex Facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam membuat pertimbangan hukum putusannya ;

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) pada halaman 22 alinea ketiga dan keempat mempertimbangkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat surat gugatan Penggugat ternyata tidak menemukan adanya uraian hubungan antara PT. APPLIANCE dengan PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO.....dan seterusnya";

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4B PT. ULTRINDO selaku pemilik merek WINN dengan gambar gas diberi perlindungan selama sepuluh tahun sejak tanggal 06 Juni 2002, selanjutnya berdasarkan bukti P-4A PT. ULTRINDO diberi sertifikat kepemilikan Merek WINN namun dengan gambar gas penambah tulisan gas dengan huruf kecil ";

Bahwa nama Perseroan Pemohon Kasasi adalah PT. WINN APPLIANCE, yang dahulu bernama PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO, hal ini sesuai dengan Akta Perubahan nama Perseroan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 September 2004 yang dibuat di hadapan Notaris R. Johannes Sarwono, SH. di Jakarta berdasarkan bukti P-2 ;

Bahwa Judex facti telah melampaui batas wewenang dalam membuat pertimbangan hukum tersebut, karena Judex Facti telah merubah atau mengurangi nama perseroan Pemohon Kasasi, yang seharusnya PT. WINN APPLIANCE kemudian oleh Judex Facti dirubah menjadi PT. APPLIANCE ;

hal. 13 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirubahnya nama Perseroan Pemohon Kasasi dari PT. WINN APPLIANCE menjadi PT. APPLIANCE oleh Judex facti, telah merugikan Pemohon Kasasi, karena adanya kata/tulisan "WINN" pada Perseroan PT. WINN APPLIANCE, menunjukkan adanya kaitan erat atau hubungan antara Merek dagang "WINN" dan "WINN GAS" dengan nama perseroan PT. WINN APPLIANCE milik Pemohon Kasasi ;

Dirubah /dihilangkan kata/tulisan "WINN" pada PT. WINN APPLIANCE menjadi PT. APPLIANCE oleh Judex facti mengakibatkan Judex Facti tidak melihat hubungan yang jelas antara Merek dagang "WINN GAS" dengan nama perseroan "PT. WINN APPLIANCE milik Pemohon Kasasi, sehingga Judex facti keliru membuat pertimbangan hukum putusannya ;

Bahwa Pemohon Kasai PT. WINN APPLIANCE dahulu bernama PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO adalah pemilik merek WINN GAS terdaftar No. IDM000029520 pada Direktorat Hukum dan HAM RI, untuk regulator gas, kompor yang telah terdaftar sejak tahun 1995 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menolak permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak ketiga apabila merek yang dimohonkan tersebut "merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki orang lain". Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual seharusnya menolak permohonan pendaftaran merek dagang "WINGAS". Atas nama Termohon Kasasi, karena merek dagang "WINN GAS" menyerupai nama badan hukum Pemohon Kasasi yaitu "PT. WINN APPLIANCE". Persamaan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan persamaan bunyi suara yang dihasilkan, maupun susunan dan tata letak huruf pada kedua merek tersebut ;

hal. 14 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum acara yang berlaku dalam mempertimbangkan/mengabulkan eksepsi bagian ketiga Termohon Kasasi tentang gugatan kabur (Obscuur Libel) ;

Judex Facti telah melanggar hukum acara perdata dalam mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi bagian ketiga tentang gugatan kabur (Obscuur Libel) yang dipertimbangkan tidak bersama-sama dengan pokok perkara ;

Bahwa Judex Facti dalam putusannya halaman 22 alinea keenam dan tujuh memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, mendasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur/obscur libel dengan demikian eksepsi Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu melanjutkan pemeriksaan tentang pokok perkara “;

Bahwa Judex Facti telah melanggar hukum acara perdata dalam mengabulkan eksepsi gugatan (obscur libel) yang diajukan oleh Termohon Kasasi, karena dalam mempertimbangkan eksepsi gugatan kabur (Obscuur Libel) tersebut Judex Facti terlebih dahulu mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat di luar pokok perkara yaitu bukti P-4A & P-4B, hal ini sesuai dengan pertimbangan hukumnya yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah itu Majelis Hakim membaca dengan cermat surat gugatan Penggugat ternyata tidak menemukan adanya uraian hubungan antara PT. APPLIANCE dengan PT. UNTRINDO BINTANG TAMINDO dengan merek terdaftar dimaksud di atas, sedangkan mendasarkan pada bukti bertanda P-4A dan P-4B nama pemilik merek yang terdaftar pada Dirjen

hal. 15 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098

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

HAKI Cq. Direktorat Merek adalah PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4B PT. ULTRINDO selaku pemilik merek WINN dengan gambar gas diberi perlindungan selama sepuluh tahun sejak tanggal 06 Juni 2002, selanjutnya mendasarkan bukti P-4A PT. ULTRINDO diberi sertifikat kepemilikan Merek WINN namun dengan gambar gas penambah tulisan gas dengan huruf kecil”;

Bahwa seharusnya Judex Facti mempertimbangkan gugatan kabur (obscuur libel) tersebut bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara, karena dalam mempertimbangkan eksepsi gugatan kabur tersebut didasari Atas pertimbangan bukti- bukti P-4A dengan P-4B atau harus melalui pertimbangan atas bukti- bukti ;

Bahwa disebut gugatan kabur (Obscuur Libel) adalah apabila antara posita dan petitum betentangan atau bertolak belakang satu sama lain. Dengan kata lain, posita gugatan tidak mendukung petitum ;

Bahwa pada umumnya, Hakim dalam menilai apakah suatu surat gugatan dinyatakan kabur atau tidak, didasari atas penilaian :

Posita gugatan (Fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan ;

Tidak jelas objek yang disengketakan (lihat putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971) ;

Posita gugatan (Fondamentum petendi) bertolak belakang dengan petitum ;

Petitum tidak terinci ;

Bahwa selajutnya dalam putusan a quo, Pemohon Kasasi keberatan atas dikabulkannya ekspesi gugatan kabur (Obscuur Libel) Temohon Kasasi, karena eksepsi Termohon Kasasi tersebut bukanlah tentang

hal. 16 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098

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

kewenangan absolute (kewenangan mutlak) untuk mengadili sebagaimana dimaksud Pasal 134 HIR ;

Menurut Pakar Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 423 menyatakan “keabsahan dan keberatan eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, diakui secara tersirat dalam Pasal 136 HIR, Pasal 114 RV, yang berbunyi: “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (eksepsi), kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Kemudian pada halaman 428 Buku Hukum Acara Perdata, karangan M. Yahya Harahap, S.H. tersebut secara jelas dan tegas menyatakan :

“Berdasarkan Pasal 136 HIR, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi:

Diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai ekspesi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir ;

Jadi semua jenis eksepsi, kecuali yang berkenaan dengan kompetensi, diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara. Oleh karena itu, tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 935 K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan eksepsi kompetensi absolute atau relative, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”;

Mengacu pada ketentuan Pasal 136 HIR, Pasal 114 RV tersebut, maka secara jelas Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum acara yang

hal. 17 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098

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)



belaku dalam mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi (dalam perkara a quo) tentang gugatan kabur (obscuur libel) tanpa mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karenanya putusan Judex Facti, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan ;

Bahwa Judex Facti telah keliru/khilaf dalam membuat pertimbangan hukumnya;

Pada halaman 22 alinea kelima putusannya Judex Facti memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tidak terdapat uraian yang sangat jelas tentang hubungan antara merek WINN gambar gas tanpa ada tulisan gas dengan WINN gambar gas dengan ada penambahan tulisan gas huruf kecil kanan bawah”;

Bahwa Judex Facti telah keliru/khilaf dalam membuat pertimbangan hukum tersebut, karena Pemohon Kasasi telah menguraikan secara jelas tentang hubungan antara merek WINN gambar gas tanpa ada tulisan gas dengan merek WINN gambar gas dengan penambahan tulisan gas huruf kecil kanan bawah. Dalam daftar bukti Pemohon Kasasi pada halaman 2 tanda P-4A, Pemohon Kasasi secara jelas menguraikan, merek dagang WINN GAS terdaftar No. IDM000029520 kelas barang 11 terdaftar atas nama Penggugat, yang merupakan hasil pengembangan dari Merek dagang WINN terdaftar No. 378200 untuk kelas 11 yang telah terdaftar sejak tanggal 6 Juni 2002, yang kemudian diperbaharui/diperpanjang dengan No. 540256 sebagaimana P-4B. Dan pada bukti P-4B tersebut pun telah secara jelas menyatakan bahwa merek dagang WINN No. 540256 terdaftar atas nama Penggugat (PT. WINN APPLIANCE dahulu bernama PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO) ;

Dengan demikian, Pemohon Kasasi telah menguraikan secara jelas hubungan antara merek WINN gambar gas tanpa ada tulisan gas dengan merek WINN gambar gas

hal. 18 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ada penambahan tulisan gas huruf kecil kanan bawah ;

Bahwa Pemohon Kasasi juga telah menguraikan hubungan antara "PT. WINN APPLIANCE (dahulu bernama PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO)" dengan Merek dagang "WINN GAS No. IDM000029520 milik Pemohon Kasasi, dalam surat kuasa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, maupun dalam surat gugatan Pemohon Kasasi ;

Dalam surat kuasa Pemohon Kasasi/Penggugat tertanggal 10 Oktober 2008 secara jelas menyatakan....."PT. WINN APPLIANCE (dahulu PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO) sebagai pemilik merek dagang WINN GAS terdaftar No. IDM000029520 kelas barang 11 selaku Penggugat guna membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan terhadap CV. CENTRAL GAS beralamat di Komplek Duta Harapan Indah Blok V-V No. 22, Kapuk Muara, Jakarta 14460 selaku Tergugat mengenai pembatalan atas merek dagang WINGAS terdaftar No. 466353 kelas barang 11 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.... Dan seterusnya ;

Demikian pula surat gugatan Pemohon Kasasi pada halaman kedua butir ke-5 (lima) yang berbunyi: "bahwa Penggugat (PT. WINN APPLIANCE (dahulu bernama PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO) sangat keberatan terhadap pendaftaran Merek dagang WINGAS No. 466353 atas nama Tergugat (Termohon Kasasi) karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang WINN GAS No. IDM000029520 milik Pemohon Kasasi/Penggugat";

Dan dalam petitum surat gugatan Pengugat/Pemohon Kasasi butir 3 secara jelas "Menyatakan merek dagang WINGAS terdaftar No.466353 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang WINN GAS terdaftar No. IDM000029520 milik Peng- gugat";

Bahwa Pemohon Kasasi di hadapan Majelis Hakim perkara a

hal. 19 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo (Judex Facti) pada persidangan pertama telah membuktikan dan menjelaskan hubungan antara “PT. WINN APPLIANCE dengan PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO” dengan menunjukkan bukti P-2 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta: Berita Acara Rapat PT. Ultrindo Bintang Tamindo Nomor: 1, tanggal 1 September 2004 yang dibuat di hadapan Notaris R. Joohanes Sarwono, SH. di Jakarta, tentang perubahan nama PT. Ultrindo Bintang Tamindo menjadi PT. Winn Appliance ;

Dari bukti- bukti tersebut terbukti secara jelas bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah PT. Winn Appliance yang dahulu bernama PT. Ultrindo Bintang Tamindo. Dengan kata lain, PT. Ultrindo Bintang Tamindo berubah nama menjadi PT. Winn Appliance (Penggugat). Dengan demikian, Merek WIN NGAS No. IDM000029520 dan WINN No. 540256 adalah tetap milik Penggugat PT. WINN APPLIANCE yang dahulu bernama PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO) ;

Dari uraian-uraian tersebut di atas, pertimbangan hukum Judex facti yang menyatakan merek WINN gambar gas tanpa ada tulisan gas dengan WINN gambar gas dengan ada penambahan tulisan gas huruf kecil kanan bawah, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan, karena Pemohon Kasasi telah secara jelas menguraikan hubungan-hubungan dimaksud ;

Bahwa selain alasan-alasan di atas, pertimbangan hukum yang mempermasalahkan hubungan antara merek WINN GAS dengan Merek WINN milik Pemohon Kasasi, menunjukkan kalau pertimbangan hukum Judex Facti tersebut telah memasuki pokok perkara, karena untuk membuktikan ada tidaknya hubungan antara Merek WINN gambar gas tanpa ada tulisan gas dengan Merek WINN gambar gas dengan penambahan tulisan gas huruf kecil kanan bawah, haruslah terlebih dahulu dibuktikan melalui proses pemeriksaan bukti- bukti yang diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

hal. 20 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098

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

Dengan demikian, bersandar pada Pasal 136 HIR, maka pertimbangan hukum Judex Facti yang mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi yang dipertimbangkan tidak bersama-sama dengan pokok perkara, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan ;

Bahwa Judex Facti pun telah keliru memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan “Merek WINN dengan gambar gas Dan seterusnya”, karena Pemohon Kasasi tidak pernah mendalilkan bahwa merek WINN GAS milik Pemohon Kasasi di ikuti dengan gambar/logo “gas” sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti. Pada Sertifikat Merek dagang WINN No. 540256 dan WINN GAS No. IDM000029520 milik Pemohon Kasasi, selain kata-kata WINN dan WINN gas, terdapat pula gambar “lidah api” bukan gambar “gas”. Dan kata/tulisan “gas” pada Merek WINN GAS No. IDM000029520 adalah termasuk Merek dagang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, yang menyatakan “Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Dari definisi Merek tersebut, maka segala huruf, gambar atau tanda- tanda yang terdapat pada etiket merek WINN No. 540256 dan WINN GAS No. IDM000029520 milik Pemohon Kasasi adalah termasuk Merek dagang. Oleh karenanya, gambar lidah api pada Merek Pemohon Kasasi tidak perlu dipersoalkan oleh Judex facti, karena gambar/logo lidah api tersebut juga termasuk Merek ;

Bahwa seharusnya Judex Facti tidak perlu mempertimbangkan hubungan antara merek WINN GAS dengan Merek WINN milik Pemohon Kasasi dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi gugatan kabur (Obscuur libel), karena hal itu seharusnya dilakukan/dipertimbangkan dalam pokok perkara melalui proses pembuktian.

hal. 21 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098

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

Termasuk untuk mempertimbangkan ada tidaknya itikad tidak baik Termohon Kasasi dalam mendaftarkan Merek dagang WINGAS No. 466353. Dan ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara Merek dagang WINGAS No. 466353 dan WINN GAS No. IDM000029520 milik Pemohon Kasasi ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka pertimbangan hukum Judex Facti yang mengabulkan eksepsi Temohon Kasasi tentang gugatan kabur (Obscuur libel) namun tidak dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sangatlah bertentangan dengan hukum acara, oleh karenanya sangatlah patut dan adil agar pertimbangan hukum tersebut dibatalkan ;

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

Mengenai alasan-alasan ke 1,2;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima eksepsi serta menyatakan gugatan Penggugat kabur, sehingga gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebab Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan apa dan bagaimana hubungan antara “merek WINN gambar gas tanpa tulisan gas “dengan merek WINN “gambar gas”, padahal fakta yang terungkap di persidangan dari bukti bertanda P-4A dan P-4B nama pemilik merek terdaftar pada Dirjen HAKI Cq. Direktorat Merek adalah PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO di mana bukti P-4B PT. ULTRINDO selaku pemilik merek WINN dengan gambar gas diberi perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal 2 Juni 2002 sedang bukti P-4A, PT. ULTRINDO diberi sertifikat kepemilikan Merek WINN tetapi disertai dengan gambar gas ditambah tulisan gas dengan huruf kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. WINN APPLIANCE

hal. 22 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098

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)



putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

hal. 23 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098



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

Biaya- Biaya:

Panitera Pengganti:

- | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|
| 1. Me t e r a i.....Rp. | 6.000,- | ttd./ |
| 2. R e d a k s i..... Rp. | 1.000,- | Budi Hapsari, |
| SH. | | |
| 3. Administrasi Kasasi..... Rp. | 4.993.000,- | |
| J u m l a h..... Rp. | 5.000.000,- | |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Pantiera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH, MH,

NIP : 040.049.629

hal. 24 dari 19 hal. Put. No.198
K/Pdt.Sus/20098

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)