



PUTUSAN

Nomor : 068 PK/Pdt.Sus/2010

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

memeriksa perkara perdata niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

P.T. ESPI SWINSTAD PACIFIC, berkedudukan di Gedung Inti Sentra, Lantai 3, Jalan Taman Kemang No.32 A, Kemang, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh : VAN DE MEENT GERRIT, Direktur P.T. Espi Swinstad Pacific, beralamat di Jalan Perdatam VIII Kav.7, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **DANIAR TRISASONGKO, S.H., M.Hum.**, Advokat, berkantor di Jalan Kerta Petasikan IX/1-2, Denpasar, Bali 80224 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat ;

m e l a w a n :

HOT-HED INTERNATIONAL S.A., berkedudukan di Calle Aquilino de la Guardia, Numero 8, IGRA Building PO BOX 850, Panama I, Republik of Panama ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. No.253 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perawatan peralatan bertehnologi tinggi dalam bidang

Hal.1 dari 10 hal. Put. No.068 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan minyak dan gas bumi yang menyewa peralatan untuk menunjang pekerjaannya dari perusahaan ESP ROPE ACCESS TECHNOLOGY LIMITED yang berada di Miri, Serawak, Malaysia ;

bahwa salah satu peralatan yang disewa oleh Penggugat tersebut menggunakan merek "Safehouse Habitats" yang diproduksi oleh Safehouse Habitats (Scotland) Limited yang berasal dari Skotlandia, yaitu berupa panel-panel (lembaran-lembaran) dengan ukuran tertentu yang tahan api dan bisa dibentuk menjadi sebuah ruangan yang diisi udara dengan tekanan yang lebih tinggi dari tekanan udara yang ada di luar ruangan, sehingga orang bisa bekerja dengan aman dan nyaman di daerah yang berbahaya dengan resiko tinggi berupa kebakaran ;

bahwa diketahui oleh Penggugat, Tergugat telah mendaftarkan merek HABITAT di bawah No.538991 pada tanggal 05 Juni 2003 dan No.510223 pada tanggal 26 Juni 2002 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 09, yaitu alat yang dapat digembungkan untuk pengelasan di lingkungan yang sulit, (bukti P-2) ;

bahwa setelah Penggugat mengadakan penelitian terhadap merek "HABITAT" milik Tergugat No.538991 dan No.510223, Penggugat mendapatkan bukti-bukti bahwa pemakaian merek pada alat yang dapat digembungkan untuk pengelasan di lingkungan yang sulit milik Tergugat, ternyata tidak sesuai dengan pendaftaran merek "HABITAT" No.538991 dan No.510223 ;

bahwa sebagai perbandingan dan untuk mengetahui perbedaan antara pemakaian merek yang terdapat pada barang milik Tergugat dengan pendaftaran merek "HABITAT" No.538991 dan No.510223, dapat dilihat di bawah ini :

Merek yang digunakan pada barang milik Tergugat	Merek yang terdapat pada pendaftaran No.538991 dan 51223 milik Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sejak didaftarkanya merek "HABITAT" Tergugat daftar No.538991 dan No.510223 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum & HAM RI, merek "HABITAT" milik Tergugat tidak digunakan sebagaimana mestinya atau dengan kata lain pemakaian merek tidak sesuai dengan pendaftaran mereknya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ;

bahwa dalam penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud tidak sesuai dengan merek terdaftar adalah "ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda" ;

bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek "HABITAT" daftar No.538991 dan No.510223 yang diajukan oleh Tergugat tersebut, karena merek "HABITAT" milik Tergugat tidak digunakan sebagaimana mestinya atau dengan kata lain pemakaian merek tidak sesuai dengan pendaftaran mereknya, maka Penggugat mempunyai kepentingan atas merek "HABITAT" tersebut untuk mengajukan penghapusan pendaftaran merek, berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 ;

bahwa dengan adanya pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek terdaftar "HABITAT" daftar No.538991 dan No.510223 oleh Tergugat, maka Penggugat sangat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "HABITAT" Tergugat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ;

bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum & HAM R.I., agar melaksanakan penghapusan pendaftaran merek "HABITAT" daftar No.538991 dan No.510223 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan penghapusan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal

Hal.3 dari 10 hal. Put. No.068 PK/Pdt.Sus/2010



64 ayat 3 jo Pasal 65 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan merek "HABITAT" daftar No.538991 dan No.510223 atas nama Tergugat, tidak digunakan sebagaimana mestinya atau dengan kata lain pemakaian merek tidak sesuai dengan merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum & HAM R.I. ;
3. Menyatakan hapus menurut hukum pendaftaran merek "HIBITAT" daftar No.538991 dan No.510223 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum & HAM R.I., untuk menghapus pendaftaran merek "HABITAT" daftar No.538991 dan No.510223 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan penghapusan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.56/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 12 Februari 2009 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No.253 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. ESPI SWINSTAD PACIFIC** tersebut ;

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

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No.253 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 14 Mei 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 3 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 22 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No.01/PK/HaKI/2010/PN.Niaga.Jkt. Pst. jo No.56/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.253 K/Pdt.Sus/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Februari 2010 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 20 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun judex juris, dalam mempertimbangkan tentang penggunaan merek pada barang milik Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak sesuai dengan merek yang terdapat pada

Hal.5 dari 10 hal. Put. No.068 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran No.538991 dan No.5102233 milik Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat, tidak didasarkan atas ketentuan yang bersifat normatif sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.15 Tahun 2001 dan Penjelasannya, karena dalam Penjelasan pasal tersebut menggunakan frase “atau” penggunaan frase atau menunjukkan sifat alternatif tidak harus terpenuhi seluruhnya, ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan, ketidaksesuaian huruf dan ketidaksesuaian dalam penggunaan warna, cukup salah satu terpenuhi sudah dapat dikategorikan “menggunakan merek barang atau jasa tidak sesuai dengan merek yang terdaftar” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.15 Tahun 2001 dan Penjelasannya, maka kriteria untuk menentukan apakah penggunaan merek pada barang atau jasa sesuai dengan merek yang terdapat pada pendaftarannya, parameternya adalah ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan, ketidaksesuaian huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda, dan kriteria-kriteria tersebut ternyata tidak dijadikan sebagai parameter oleh Hakim, sehingga menolak gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, padahal Penjelasan dari pasal suatu undang-undang merupakan penafsiran yang bersifat otentik ;

2. Bahwa gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat terhadap Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah terkait dengan penggunaan Merek HOT-HED Habitat Indonesia P.T. tidak sesuai merek yang terdapat pada pendaftarannya No.538991 dan No.5102233 milik Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat, yaitu HABITAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.15 Tahun 2001, untuk hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah uraikan di dalam posita gugatan angka 4 dan 5 ;
3. Bahwa Hakim menggunakan kriteria berdasarkan penafsiran sendiri, tidak didasarkan atas Pasal 61 ayat (2) huruf b dan Penjelasan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 untuk menilai apakah penggunaan merek oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat sesuai atau tidak dengan merek yang didaftarkanya. Menurut Hakim tulisan HOT-HED (warna merah) adalah nama

Hal.6 dari 10 hal. Put. No.068 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan tulisan HABITAT (warna hitam) adalah merek Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang didaftarkan (lihat halaman putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan halaman 6 putusan kasasi Mahkamah Agung) ;
Bahwa Hakim menurut teori hukum baru boleh menafsirkan sendiri dalam rumusan suatu pasal undang-undang mengandung vage norm (norma yang kabur), ambiguitas, bermakna ganda dan lainnya. Rumusan norma yang terkandung dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dan Penjelasan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 sudah jelas dan tidak memerlukan penafsiran lagi ;

4. Bahwa untuk lebih konkritnya Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah menggunakan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkanya dapat dilihat dalam ragaan sebagai berikut :

Merek yang digunakan pada barang milik Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat	Merek yang terdaftar pada pendaftaran No.538991 dan No.510223



5. Bahwa berdasarkan ragaan tersebut di atas sangatlah nampak dari segi bentuk penulisan kata adanya perbedaan, ketidak sesuaian huruf dan ketidaksesuaian dalam penggunaan warna, dan di dalam merek yang didaftar Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat hanya ada satu tulisan habitat di dalam kotak persegi panjang, sedangkan merek yang dipergunakan sebelum kata Habitat didahului oleh kata HOT-HED dengan warna merah setelah kata Habitat terdapat garis merah tebal bagian awal garis runcing di bawah, sedangkan bagian akhir runcing di atas, setelah garis tebal warna merah terdapat kata Indonesia P.T. ;
6. Bahwa Hakim dalam pemeriksaan tingkat kasasi telah mempertimbangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menghapus merek Habitat dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat bukan pemilik merek Safe House Habitats, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat hanya sebagai pengguna saja, dan atas dasar pertimbangan tersebut gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat ditolak. Bahwa pertimbangan tersebut jelas suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, legal standing (hak gugat) yang ditentukan dalam Pasal 63 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tidak secara limitatif ditentukan kriteria/ukuran pihak ketiga, dan sebagai pengguna merek Safe House Habitats 07 mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ;
Bahwa untuk membuktikan adanya kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai pengguna mengajukan gugatan adalah terkait dengan pemidanaan Van De Meent Gerrit dalam kapasitas sebagai Direktur P.T. Espi Swinstad Pacipic berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. dalam perkara No.554 K/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Oktober 2009, dan dalam putusan tersebut Van De Meent Gerrit sebagai Direktur atau atas nama P.T. Espi Swinstad Pacipic dipersalahkan melakukan tindak pidana sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain, dan berdasarkan atas adanya putusan pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat mempunyai kepentingan

Hal.8 dari 10 hal. Put. No.068 PK/Pdt.Sus/2010



untuk mengajukan gugatan, dan untuk selanjutnya putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. No.554 K/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Oktober 2009 Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat lampirkan ;

7. Bahwa bilamana Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, semestinya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dinyatakan tidak diterima, bukannya ditolak, oleh karena belum memeriksa pokok sengketa ;

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

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 7

bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari judex juris dalam memutus perkara a quo, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 huruf f jo Pasal 69 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : P.T. Espi Swinstad Pacific tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.15 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **P.T. ESPI SWINSTAD PACIFIC** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA, TANGGAL 11 MEI 2010**, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., M.C.L., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. dan Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., M.C.L.

Biaya-biaya :

1. MeteraiRp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 1.000,-

3. Administrasi peninjauan kembali Rp. 9.993.000,-

Jumlah Rp.10.000.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H. M.H..
NIP.040049629.

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)

