



PUTUSAN

Nomor 106 PK/Pdt.Sus.HKI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata hak kekayaan intelektual Merek pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SANTOS JAYA ABADI, yang diwakili oleh Para Pemegang Saham, Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur, berkedudukan di Jalan Raya Gilang Nomor 159, Desa Bringin Bendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Justisiari P. Kusumah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Plaza Kuningan, Menara Utara, Lantai 5, Suite 502, Jalan H.R Rasuna Said Kav. C.11-14, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat;

L a w a n :

- 1. SOEDOMO MERGONOTO**, Direktur PT Santos Jaya Abadi, berkedudukan di Dharma Husada Indah Timur 2/L-167 RT/RW 005/009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosita, S.H., S.T., Advokat, beralamat di Jalan Kenjeran Nomor 61, Surabaya, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2016;
- 2. PT KAPAL API**, yang diwakili oleh Direktur Utama Indra Boedijono dan Direktur Soedomo Mergonoto, berkedudukan di Jalan Kenjeran Nomor 559 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Frans H. Winarta, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya Blok A Nomor 15-17, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2016;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq**

Halaman 1 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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

DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Rasuna Said
Kav 6 -7 Jakarta;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon
Kasasi/Tergugat I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 723 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 25 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Merek KAPAL API  di kelas 30 yang telah diperpanjang pada tanggal 22 Desember 2006 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000103627 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Merek KAPAL API (Logo)");

2. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 30 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023833;

3. Merek WARUNG KOPI KAPAL API **WARUNG KOPI KAPAL API** di kelas 43 yang telah didaftarkan pada tanggal pendaftaran 4 Mei 2010 dengan nomor pendaftaran IDM000245925;

4. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 30 yang telah didaftarkan pada tanggal pendaftaran 8 Maret 2011 dengan nomor pendaftaran IDM000296653;

5. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 43 yang telah didaftarkan pada tanggal 6 September 2012 dengan nomor pendaftaran IDM000366922;

Halaman 2 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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)



6. Merek KAPAL API MANTAP  di kelas 30 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Mei 2014 dengan nomor pendaftaran IDM000414642;



7. Merek KAPAL API SEDAAAP  di kelas 30 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Mei 2014 dengan nomor pendaftaran IDM000414650;



8. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 21 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023824;



9. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 22 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023825;



10. Merek KAPAL API  di kelas 23 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023826;



11. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 24 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023827;



12. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 25 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023828;



13. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 26 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023829;

14. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 27 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023830;

15. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 28 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023831;

16. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 29 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023832;

17. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 31 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023834;

18. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 32 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023835;

19. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 33 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023836;

20. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 34 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan pendaftaran IDM000023837;

21. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 14 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023838;

22. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 25 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211979;

23. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 26 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211980;

24. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 27 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211981;

25. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 28 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211982;

26. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 22 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211984;

27. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 5 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211985;

Halaman 5 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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)



28. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 17 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212571;

29. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 18 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212572;

30. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 19 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212573;

31. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 20 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212574;

32. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 21 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212575;

33. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 23 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212576;

34. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 13 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212577;

35. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 31 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212578;



36. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 32 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212579;

37. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 24 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212580;

38. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 33 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212581;

39. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 1 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212582;

40. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 16 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212583;

41. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 15 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212584;

42. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 14 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212585;

43. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 3 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000212628;

44. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 12 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212629;

45. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 11 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212630;

46. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 10 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212631;

47. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 9 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212632;

48. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 8 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212633;

49. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 7 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212634;

50. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 6 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212635;

Halaman 8 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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)



51. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 4 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212636;

52. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 29 yang telah didaftarkan pada tanggal 8 Maret 2011 dengan nomor pendaftaran IDM000296654;

53. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 29 yang telah didaftarkan pada tanggal 20 September 2012 dengan nomor pendaftaran IDM000369377;

54. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 32 yang telah didaftarkan pada tanggal 20 September 2012 dengan nomor pendaftaran IDM000369382;

55. Merek AKU DAN KAPAL API  di kelas 41 yang telah diperpanjang pada tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000391657;

56. Merek AKU DAN KAPAL API  di kelas 32 yang telah diperpanjang pada tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000391658;

57. Merek AKU DAN KAPAL API  di kelas 16 yang telah diperpanjang pada tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000391659; dan

58. Merek AKU DAN KAPAL API  di kelas 9 yang telah diperpanjang pada tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000391660;

(untuk selanjutnya Merek Kapal Api Nomor 2 hingga Nomor 58 secara



bersama-sama disebut "Merek-Merek Kapal Api Lainnya" dan untuk selanjutnya keseluruhan merek-merek tersebut di atas secara bersama-sama disebut dengan "Merek Kapal Api (Logo) Berikut Variannya"); Adapun hal-hal yang menjadi dasar pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut:

- I. Penggugat Merupakan Pihak Yang Berkepentingan Atas Merek Kapal Api (Logo) Berikut Variannya Karena Penggugat Adalah Pemilik Yang Sebenarnya Atas Merek Kapal Api (Logo) Termasuk Merek-Merek Kapal Api Lainnya Yang Merupakan Merek Turunan Dari Merek Kopi Tjap Kapal Api Milik Go Soe Loet:
 - A. Penggugat Mempunyai *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo*:
 1. Bahwa Penggugat didirikan pada tahun 1979 menurut hukum negara Republik Indonesia dengan nama PT Santos Jaya *Coffee Company* dan bergerak di dalam jenis/bidang usaha kopi, dan selanjutnya pada tahun 1980 berubah nama menjadi PT Santos Jaya Abadi (*in casu* nama Penggugat yang dikenal hingga saat ini), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 23 tanggal 18 Mei 1979 ("Akta Nomor 23/1979") *juncto* Akta Perubahan Nomor 40 tanggal 30 April 1980 ("Akta Nomor 40/1980") yang keduanya dibuat di hadapan Eugenie Gandaredja, S.H., Notaris di Surabaya (untuk selanjutnya secara bersama-sama Akta Nomor 23/1979 dan Akta Nomor 40/1980 disebut dengan "Anggaran Dasar");
 2. Bahwa Anggaran Dasar Penggugat telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyesuaian, dimana perubahan terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi Nomor 43 tanggal 4 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Yenny Sari Kusuma, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, Notaris Pengganti dari Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat ("Akta Nomor 43/2012") dengan susunan pemegang saham dan pengurus Penggugat menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham:

 - Soedomo Mergonoto = 130.000 lembar saham;
 - Singgih Gunawan = 130.000 lembar saham;
 - Indra Boedijono = 126.250 lembar saham;
 - Julia Poernomo = 3.750 lembar saham;
 - Ihsan Mulia Putri = 105.000 lembar saham;
 - Samiaji Guntur = 105.000 lembar saham; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Kapal Api Global = 1.500.000 lembar saham;

Direksi:

Direktur : Soedomo Mergonoto;

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Indra Boedijono;

Komisaris : Singgih Gunawan;

3. Bahwa dalam hal ini Tergugat I yang dari awal berdasarkan Anggaran Dasar berkedudukan sebagai Direktur Utama dan kemudian berganti menjadi Direktur Penggugat, pada tahun 1994 telah mengalihkan Merek Kapal Api (Logo) kepada Tergugat II dan hingga saat ini tidak mengalihkan kembali merek tersebut kepada Penggugat tetapi justru memperpanjang sertifikatnya atas nama Tergugat II dan juga mendaftarkan dan/atau memperpanjang Merek-Merek Kapal Api Lainnya atas nama Tergugat II;
4. Bahwa Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("Undang Undang Perseroan Terbatas") mengatur bahwa yang dapat bertindak mewakili perseroan di dalam pengadilan adalah Direksi. Namun di dalam Pasal 99 Undang Undang Perseroan Terbatas lebih lanjut diatur bahwa Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Di samping itu, Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas juga mengatur pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan terhadap Direksi karena kesalahan/kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan;
5. Bahwa tindakan Direktur Utama Penggugat (*in casu* Tergugat I) yang mengalihkan Merek Kapal Api (Logo) kepada Tergugat II dan tidak mengembalikan kepada Penggugat jelas-jelas merugikan Penggugat dan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, oleh karenanya Penggugat yang diwakili oleh 16% pemegang saham berhak serta sah untuk mengajukan gugatan *a quo*;
6. Bahwa sebelum gugatan *a quo* diajukan, Penggugat pun telah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal (*in casu* Tergugat III) dan dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat jelas memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- B. Penggugat Merupakan Pihak yang Selama Ini Memproduksi Menggunakan

Halaman 11 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



dan Membesarkan Merek Kapal Api (Logo) yang Merupakan Merek Turunan dari Merek Kopi Tjap Kapal Api Milik Go Soe Loet:

8. Bahwa sejak awal didirikan Penggugat menjalankan kegiatan bisnis/usaha dengan menggunakan Merek Kapal Api, dimana Merek Kapal Api tersebut beserta berbagai macam variasinya yang telah dijadikan sebagai merek yang melekat dengan *image* Penggugat merupakan turunan dan variasi dari merek-



“KOPI TJAP KAPAL API (LOGO) milik almarhum Go Soe Loet yang telah terdaftar pertama kali atas nama Go Soe Loet, B.D.N di kelas 30 dengan nomor pendaftaran 75236 tanggal pendaftaran 10 September 1962. Sedangkan bisnis produk kopi itu sendiri telah dirintis, diproduksi dan dipasarkan oleh Go Soe Loet sejak tahun 1927 melalui usaha keluarga dan selanjutnya usaha tersebut diformalkan oleh ahli waris almarhum Go Soe Loet ke dalam usaha Penggugat pada tahun 1979;

9. Bahwa almarhum Go Soe Loet merupakan leluhur dari para pemegang saham Penggugat, dimana almarhum Go Soe Loet adalah ayah dari 5 orang anak, yaitu Indra Boedijono, Soedomo Mergonoto (*in casu* Tergugat I), Singgih Gunawan, Lenny Setyawati, dan Wiwik Sundari Guntur; dan berdasarkan hal tersebut pada dasarnya Penggugat menjadi wadah bagi keluarga almarhum Go Soe Loet untuk menjalankan bisnis keluarga almarhum Goe Soe Loet dalam bidang produk kopi Kapal Api, namun Merek Kapal Api pada mulanya tetap didaftarkan atas nama Goe Soe Loet selaku pencetus dan pemilik merek;
10. Bahwa hingga saat ini sudah jelas terlihat bahwa bisnis/usaha yang dijalankan Penggugat merupakan kelanjutan dari bisnis/usaha yang telah turun temurun dari keluarga almarhum Go Soe Loet. Dengan demikian jelas bahwa cikal bakal Merek Kapal Api (Logo) termasuk Merek-Merek Kapal Api Lainnya ialah Kopi Tjap Kapal Api milik almarhum Go Soe Loet;
11. Bahwa semasa almarhum Go Soe Loet masih hidup, beliau sangat menyadari akan pentingnya keberadaan suatu merek di dalam dunia perdagangan. Oleh karena itu setelah masa jangka waktu perlindungan merek Kopi Tjap Kapal Api habis, beliau kemudian melakukan perpanjangan pada Tergugat III (dahulu Direktorat Urusan Patent, Departemen Kehakiman Republik Indonesia (“Depkeh RI”) dengan Nomor



Pendaftaran 105748 tanggal 6 Januari 1975.

12. Bahwa sejak usaha keluarga tersebut diformalkan oleh ahli waris almarhum Go Soe Loet ke dalam usaha Penggugat sejak tahun 1979, merek tersebut menjadi perhatian almarhum Go Soe Loet dan Penggugat secara bersama, dimana Penggugat selalu menggunakan merek tersebut pada setiap hasil produksinya dan bertanggung jawab atas kelangsungan merek tersebut. Hal tersebut mulai terlihat pada saat Merek Kapal Api (Logo) dimohonkan perpanjangannya pada tanggal 29 September 1983 oleh Penggugat dan pada saat itu tercatat dengan nomor perpanjangan pendaftaran 175972 atas nama Tergugat I selaku Direktur Utama yang bertindak mewakili Penggugat;
13. Bahwa setelah almarhum Go Soe Loet meninggal dunia pada tahun 1993 praktis Merek Kapal Api (Logo) menjadi digunakan dan diteruskan oleh Penggugat, sehingga Penggugatlah secara hukum dan faktual menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas kelangsungan dan pemeliharaan serta pengembangan produk merek Kapal Api (Logo) di dunia perdagangan. Oleh karena itu pada perpanjangan ketiga Merek Kapal Api (Logo) kembali diperpanjang oleh Penggugat dan tercatat pada Tergugat III (dahulu Direktorat Jenderal Hak Cipta, Patent dan Merek, Depkeh RI) atas nama Penggugat dengan nomor pendaftaran 306658 tanggal 29 September 1993;
14. Bahwa dengan demikian sejatinya Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya terinspirasi dari Merek Kapal Api (Logo) yang juga merupakan turunan dari merek Kopi Tjap Kapal Api milik almarhum Go Soe Loet yang diturunkan kepada anak-anaknya melalui Penggugat yang di dalam kegiatan bisnis/usahanya menggunakan Merek Kapal Api;
15. Bahwa hal tersebut ditegaskan pula dalam Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994 yang dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya ("Akta Nomor 2/1994"). Akta Nomor 2/1994 berupa sebuah wasiat yang diberikan oleh Ny. Po Guan Cuan/Poo Guan Cuan (*in casu* istri almarhum Go Soe Loet) dan ditujukan kepada 5 orang anak-anaknya;
16. Bahwa bagian pembukaan Akta Nomor 2/1994 sebenarnya memperlihatkan dan menegaskan bahwa Merek Kapal Api (Logo) memang ditujukan kepada anak-anaknya yang tergabung dalam Penggugat untuk kemudian digunakan dalam kegiatan bisnis/usaha Penggugat, sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut:
"... saya menyatakan dengan ini bahwa suami saya, almarhum Go Soe



Loet, semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api, yang selalu berpesan, pesan mana juga saya setuju, dan karena itu saya berkehendak bahwa demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT Santos Jaya Abadi, yang antara lain, memproduksi kopi dengan merek Kapal Api, ...”;

C. Penggugat Telah Mengembangkan Merek Kapal Api (Logo) Berikut Variannya Dengan Susah Payah Melalui Usaha yang Keras dalam Bidang Marketing, Promosi dan Distribusi Hingga Akhirnya Merek Kapal Api Menjadi Merek yang Dikenal Luas di Masyarakat bahkan Dunia Internasional:

17. Bahwa di dalam menjalankan kegiatan bisnis/usahanya Penggugat secara sadar dan dengan iktikad baik serta memiliki tanggung jawab untuk meneruskan/melanjutkan/melestarikan usaha yang telah dirintis oleh almarhum Go Soe Loet. Penggugat secara terus menerus memproduksi kopi di bawah Merek Kapal Api (Logo) dan terus memajukan usaha yang telah dijalankan penuh dengan tanggung jawab dengan melakukan berbagai cara dan upaya untuk menjalankan segala proses riset dan pengembangan (*Research and Development*”R&D”) sampai dengan saat ini baik terkait produk-produk Penggugat, maupun terkait Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya;

18. Bahwa dalam rangka mengembangkan Merek Kapal Api (Logo), Penggugat juga selalu melakukan promosi dan pemasaran yang gencar dan besar-besaran dengan cara membuat iklan dan ditayangkan di stasiun-stasiun televisi. Di samping itu, Penggugat juga memberikan *tag line* “jelas lebih enak” pada produk kopi yang dilekatkan dengan Merek Kapal Api (Logo) tersebut, dimana hal tersebut telah membuat Merek Kapal Api (Logo) tersebut menjadi sangat terkenal seperti sekarang ini;

19. Bahwa tindakan pemeliharaan dan pembesaran atas Merek Kapal Api dilakukan Penggugat melalui promosi secara *above the line* maupun *below the line* dalam berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik, baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia.

20. Bahwa sebagai efek aktifitas dan upaya promosi dan pemasaran yang sangat gencar tersebut masyarakat/konsumen menjadi tahu dan sadar akan keberadaan Merek Kapal Api (Logo) dan tingkat konsumsi masyarakat akan produk di bawah Merek Kapal Api (Logo) menjadi meningkat;

21. Bahwa sebagai bentuk ketaatan pada hukum dan atas dasar iktikad baik Penggugat untuk menjaga/mempertahankan bisnis/usaha di bawah merek



Kapal Api yang telah dirintis dengan susah payah, Penggugat pun berusaha melindungi para konsumennya dengan cara mendaftarkan barang-barang hasil produksi yang akan dipasarkan di bawah nama merek Kapal Api tersebut kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan ("BPOM"). Hal ini tidak semata-mata menunjukkan kualitas dan keamanan produk-produk Penggugat, akan tetapi secara langsung juga menunjukkan dan mengkonfirmasi mengenai kepemilikan yang sebenarnya atas Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya;

22. Bahwa pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk Penggugat dapat terlihat jelas dari tingkat penjualannya yang sangat baik. Hal tersebut disebabkan oleh usaha dan biaya-biaya Penggugat yang selama ini telah membangun *image* Merek Kapal Api (Logo) dan Merek-Merek Kapal Api Lainnya yang menyebabkan merek tersebut menjadi sangat dikenal pada masyarakat/konsumen dengan tujuan menciptakan reputasi merek yang keberadaannya tidak lagi dapat diragukan;
23. Bahwa upaya Penggugat untuk membangun *brand image* serta *goodwill* produk-produk dengan Merek Kapal Api di luar negeri juga didukung dengan perlindungan secara ekstensif terhadap produk-produk di bawah Merek Kapal Api dengan cara mendaftarkannya di berbagai negara. Merek Kapal Api pun telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan yang sah di beberapa negara, antara lain di Hongkong, Taiwan, Saudi Arabia, dan Mongolia;
24. Bahwa di samping mendaftarkan merek tersebut, langkah lain yang ditempuh Penggugat untuk membangun *brand awareness* adalah Penggugat memasarkan produk-produk di bawah Merek Kapal Api secara ekstensif dan berkesinambungan dengan cara melakukan berbagai bentuk pemasaran dan promosi bagi Merek Kapal Api, dimana hal tersebut dilakukan Penggugat secara gencar dan terus menerus tanpa terputus;
25. Bahwa Penggugat menyadari sangat tidak mudah dan tidak mudahnya untuk dapat menjadikan Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya untuk menjadi suatu merek yang diketahui secara luas di Indonesia dan di dunia, karena Penggugat harus terlebih dahulu melewati perjuangan yang susah payah dan dalam waktu yang panjang serta dengan biaya yang sangat tidak sedikit;
26. Bahwa berkaitan dengan proses pemasaran kepada para konsumen, Penggugat tentunya memerlukan kerjasama yang baik dengan distributor karena distributor tersebut menjadi tulang punggung bagi Penggugat untuk



menyampaikan dan menjelaskan dengan baik dan benar kepada konsumen luas tentang barang-barang yang diproduksi dan dipasarkan Penggugat tersebut sehingga masyarakat luas di dunia mengetahui keberadaan Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya dan/atau mengkonsumsi produk Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya;

27. Bahwa sehubungan dengan kerjasama dengan distributor tersebut, hubungan langsung dilakukan dengan Penggugat bukan dengan Tergugat II. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik distributor, pedagang maupun pelanggan atau konsumen luas hanya mengetahui bahwa pemilik sebenarnya atas Merek Kapal Api (Logo) Berikut Variannya adalah Penggugat;
28. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat adalah benar merupakan pihak yang sangat memiliki kepentingan atas Merek-Merek Kapal Api (Logo) Berikut Variannya dan oleh karena itu sudah sepatasnya Penggugat mendapatkan perlindungan hukum untuk menggunakannya sendiri, termasuk di dalamnya mendaftarkan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang Undang Merek").
- II. Perpanjangan Merek Kapal Api (Logo) Dan Pendaftaran Dan/Atau Perpanjangan Merek-Merek Kapal Api Lainnya Telah Dilakukan Tergugat I Dan/Atau Tergugat II Atas Dasar Iktikad Tidak Baik Karena Tergugat I Telah Mengalihkan Merek Kapal Api (Logo) Yang Merupakan Merek Turunan Dari Merek Kopi Tjap Kapal Api Dan Notabene Melekat Pada Penggugat, Namun Tidak Pernah Dialihkan Kembali Kepada Penggugat, Bahkan Segala Upaya Membangun Merek Kapal Api (Logo) Berikut Variannya Selalu Menggunakan Biaya-Biaya Penggugat.
29. Bahwa Tergugat II adalah sebuah perusahaan yang baru didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia pada tahun 1988 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 4 tanggal 25 Januari 1988 ("Akta Nomor 4/1988") *juncto* Akta Pembetulan Nomor 4 tanggal 6 Mei 1988 ("Akta Pembetulan") yang keduanya dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya, dengan susunan pemegang saham dan pengurus Tergugat II pertama kali sebagai berikut:
Pemegang Saham:
 - Indra Boedijono = 8 lembar saham;
 - Soedomo Mergonoto = 10 lembar saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Singgih Gunawan = 8 lembar saham;
- Julia Poernomo = 2 lembar saham;
- Liani Dharmayanti = 2 lembar saham;

Direksi:

Direktur Utama : Indra Boedijono;

Direktur : Soedomo Mergonoto dan Singgih Gunawan;

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Julia Poernomo;

Komisaris : Liani Dharmayanti;

30. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 4/1998 *juncto* Akta Pembetulan diketahui Tergugat I juga berkedudukan sebagai salah satu Direktur Tergugat II yang tentunya bertindak mewakili Tergugat II. Dengan demikian dapat terlihat bahwa di dalam waktu yang bersamaan selain menjabat sebagai Direktur Utama pada Penggugat, Tergugat II pun menjabat sebagai Direktur pada Tergugat II. Hal tersebut menunjukkan bahwa jelas Tergugat I sebagai anggota Direksi pada Penggugat memiliki benturan kepentingan dengan Penggugat;
31. Bahwa setelah Tergugat II berdiri, Tergugat I pastinya menyadari bahwa Merek Kapal Api (Logo) dimiliki oleh para ahli waris almarhum Go Soe Loet secara bersama-sama yang tergabung pada Penggugat. Namun seiring dengan berjalannya waktu Tergugat II telah dengan sengaja dijadikan/digunakan sebagai “kendaraan” oleh Tergugat I untuk menguasai Merek Kapal Api (Logo) termasuk Merek-Merek Kapal Api lainnya secara tidak sah;
32. Bahwa peralihan Merek Kapal Api (Logo) kepada Tergugat II, sebagaimana yang tercantum pada Surat Pengalihan Hak Merek Daftar Nomor H4-HC.01.04-4573-94 tanggal 28 September 1994 dapat dengan mudahnya terjadi karena pada periode tahun tersebut, Tergugat I di samping berkedudukan sebagai Direktur Utama Penggugat juga berkedudukan sebagai Direktur Tergugat II;
33. Bahwa mohon yang mulia Majelis Hakim perhatikan di sini, tidak lama setelah terjadi peralihan tersebut terbitlah Akta Nomor 2/1994 yang pada pokoknya menegaskan dan menunjukkan pihak yang lebih berhak menggunakan Merek Kapal Api (Logo), yaitu Penggugat, yang mana hal tersebutpun telah diketahui oleh Tergugat I, Tergugat II (dalam hal ini para pemegang saham dan/atau sekaligus direksinya), dan para ahli waris almarhum Go Soe Loet lainnya yang tergabung dalam Penggugat. Dengan

Halaman 17 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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)



demikian sebenarnya semua pihak (*in casu* para ahli waris almarhum Go Soe Loet yang tergabung pada Penggugat termasuk Tergugat I dan tentunya para pemegang saham dan/atau Direksi Tergugat II) sudah mengetahui dengan jelas status kepemilikan sebenarnya atas merek-merek tersebut. Oleh karena itu, sepatutnya menurut hukum, apabila Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sebenarnya atas Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya yang merupakan turunan dari merek Kopi Tjap Kapal Api milik almarhum Go Soe Loet yang digunakan oleh Penggugat dalam dunia perdagangan;

34. Bahwa akan tetapi sangat disayangkan meskipun Tergugat I dan/atau Tergugat II telah mengetahui mengenai Akta Nomor 2/1994 tersebut Tergugat I dan/atau Tergugat II nyata-nyata tidak mengindahkan pernyataan tersebut, dimana sepantasnya Tergugat I dan/atau Tergugat II mengalihkan kembali Merek Kapal Api (Logo) kepada Penggugat, namun nyatanya tidak pernah mengembalikan/mengalihkan kembali Merek Kapal Api (Logo) termasuk Merek-Merek Kapal Api lainnya kepada Penggugat selaku pemilik yang sebenarnya;
35. Bahwa selain tidak dikembalikannya Merek-Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya kepada Penggugat ironisnya Tergugat I selaku Direktur Tergugat II justru secara sengaja memberikan informasi yang tidak benar kepada Tergugat III mengenai kepemilikan dan kelangsungan Merek Kapal Api (Logo). Tergugat I bahkan secara sepihak dan tanpa sepengetahuan serta persetujuan para ahli waris yang lainnya, telah meminta Tergugat III untuk memperbaiki nama pemegang hak sehingga tercatat atas nama Tergugat II dan bukan tercatat atas nama Penggugat;
36. Bahwa informasi yang tidak benar juga berkaitan dengan kelengkapan prosedur perpanjangan jangka waktu perlindungan suatu hak atas merek, yang mana pada praktiknya pemohon harus menyertakan surat pernyataan berkenaan dengan merek yang hendak diperpanjang tersebut masih digunakan pada barang/jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh Tergugat II. Informasi mengenai hal tersebut pastinya disampaikan Tergugat II kepada Tergugat III semata-mata sebagai prasyarat kelengkapan permohonan perpanjangan, tetapi apakah masuk akal bila Tergugat II memberikan informasi tersebut padahal jelas-jelas sebenarnya Tergugat II tidak pernah melakukan kegiatan bisnis/usaha apapun di dalam menjaga kelangsungan merek tersebut di dunia perdagangan. Hingga saat ini Tergugat II adalah nyata-nyata merupakan suatu



perusahaan yang bersifat tidak aktif (dormant) dan tidak melakukan kegiatan apapun;

37. Bahwa hal tersebut semakin menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat karena sertifikat hak atas Merek Kapal Api (Logo) menjadi terus tercatat atas nama Tergugat II. Begitu pula dengan perpanjangan terakhir Merek Kapal Api (Logo) yang diajukan oleh Tergugat II pada tanggal 15 Mei 2013 di bawah Nomor Agenda R7937/2013 tetap diajukan atas nama Tergugat II namun hingga gugatan ini diajukan belum selesai proses perpanjangannya;
38. Bahwa peralihan tersebut kemudian dijadikan dasar Tergugat II (yang diwakili Tergugat I) untuk kemudian mendaftarkan Merek-Merek Kapal Api lainnya di beragam kelas lainnya atas nama Tergugat II. Tidak hanya melakukan pendaftarannya, Tergugat II (yang diwakili Tergugat I) juga terus melakukan perpanjangannya atas merek-merek tersebut;
39. Bahwa Tergugat II jelas-jelas tidak pernah melakukan upaya-upaya terkait dengan pengembangan dan upaya membangun dan membesarkan Merek Kapal Api (Logo) Berikut Variannya, termasuk melakukan upaya riset dan pengembangan (*R&D/Research and Development*) termasuk antara lain melakukan perlindungan dan pendaftaran di BPOM, melakukan promosi dan pemasaran serta upaya-upaya perlindungan hukum lainnya. Penggugat lah yang selama ini telah melakukan upaya-upaya tersebut di atas, termasuk antara lain, untuk membangun Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya, menjalankan R&D produk-produk terkait, promosi maupun pemasarannya, pendaftaran di BPOM karena sebenarnya Penggugat lah merupakan pemilik sebenarnya atas Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya tersebut;
40. Bahwa Tergugat II juga tidak pernah mengeluarkan sedikitpun biaya-biaya terkait upaya mengembangkan dan menjaga Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya. Penggugatlah yang selama ini mengeluarkan biaya-biaya terkait, antara lain:
 - a. Biaya pendaftaran dan/atau perpanjangan Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya;
 - b. Biaya terkait dengan proses R&D;
 - c. Biaya terkait dengan konsultasi strategi berikut implementasi kegiatan promosi dan pemasaran;
 - d. Biaya berkaitan dengan pengembangan desain pengemasan produk (*packaging*); dan



- e. Biaya berkaitan dengan pendaftaran di BPOM;
41. Bahwa dialihkannya secara permanen dan/atau didaftarkannya dan/atau diperpanjangnya Merek-Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II sehingga seolah-olah Merek-Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya adalah milik Tergugat II (yang sebenarnya milik Penggugat) merupakan perbuatan yang membuktikan adanya iktikad tidak baik dari Tergugat I dan II, terlebih perbuatan, antara lain, mengalihkan dan/atau mendaftarkan dan/atau memperpanjang tersebut dengan terus menerus menggunakan biaya dari Penggugat, hal mana jelas-jelas menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan Tergugat I selaku Direktur Utama/Direktur (sebagaimana berlaku) pada Penggugat yang juga Direktur dan salah satu pemegang saham pada Tergugat II;
 42. Bahwa lebih lanjut tindakan-tindakan Tergugat I dan/atau Tergugat II tersebut jelas merupakan perbuatan yang didasari iktikad tidak baik. Secara sadar Tergugat I dan II telah melakukan tindakan "*dishonest practices in industrial commercial matters*" atau "konkurensi curang" (proses bersaing yang curang). Hal mana jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris mengenai larangan persaingan curang, terlebih segala rangkaian tindakan yang dilakukan Tergugat I dan II tersebut dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang;
 43. Bahwa tindakan Tergugat I dan/atau Tergugat II tersebut juga akan menimbulkan kebingungan di masyarakat (*risks of confusion*) mengenai asal usul Merek-Merek Kapal Api yang sejatinya merupakan milik Penggugat dan bukan milik Tergugat I dan/atau Tergugat II.
 44. Bahwa tidak dapat dibayangkan niat lain dari Tergugat I dan II yang telah mengalihkan, mendaftarkan dan memperpanjang dan menguasai seolah-olah sebenar-benar miliknya Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya atas nama Tergugat II tanpa mengalihkan kembali merek tersebut kepada Penggugat selain adanya kesengajaan dari Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk mencoba menarik keuntungan (ataupun niat tidak baik lainnya) dengan mudah tanpa perlu mengeluarkan biaya sedikitpun;
 45. Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas dapat disimpulkan rangkaian iktikad tidak baik yang dilakukan Tergugat I dan II kepada Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat I selaku Direktur Utama Penggugat telah mengalihkan Merek Kapal Api (Logo) kepada Tergugat II dan tidak pernah dialihkan kembali kepada Penggugat hingga saat ini (saat Tergugat I menjabat sebagai



- Direktur) sehingga tindakan Tergugat I tersebut telah merugikan Penggugat;
- b. Tergugat I dan/atau Tergugat II memberikan informasi yang tidak benar mengenai kepemilikan Merek Kapal Api (Logo) kepada Tergugat III, bahkan terus mendaftarkan dan/atau memperpanjang Merek-Merek Kapal Api lainnya dengan menggunakan nama Tergugat II;
- c. Segala upaya dan seluruh biaya-biaya terkait dengan pengembangan, kelangsungan dan membesarkan Merek Kapal Api (Logo) Berikut Variannya berasal dari Penggugat;
- III. Tergugat I Dan Tergugat II Telah Melanggar Undang Undang Merek:
46. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang telah mengalihkan, memperpanjang dan mendaftarkan Merek-Merek Kapal Api kepada Tergugat III nyata-nyata telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Merek, yaitu:
- a. Pasal 4 Undang Undang Merek berikut penjelasannya, karena merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik;
- b. Bagian konsiderans "Menimbang", huruf a dan b Undang Undang Merek *juncto* Penjelasan Umum Undang Undang Merek paragraf kedua, karena pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II (yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I) telah didasari iktikad tidak baik, dimana hal tersebut berpotensi akan menimbulkan persaingan curang;
47. Bahwa yang dimaksud dengan iktikad baik antara lain ialah sebagai berikut:
- a. Menurut Undang Undang Merek dapat disimpulkan bahwa iktikad baik tersebut maksudnya ialah suatu maksud yang jujur tanpa ada maksud untuk membonceng, meniru atau menjiplak merek lain, atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan persaingan curang;
- b. Menurut buku karangan N.E. Algra yang berjudul Kamus Hukum Istilah Fockema Andreae Belanda, terbitan Bina Cipta, Jakarta 1983, halaman 580-581 disebutkan bahwa iktikad baik (*geoder trouw*) dijelaskan sebagai maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum;
- c. Menurut Henry Campbell Black dalam bukunya berjudul *Black's Law Dictionary*, terbitan *West Publishing Co.*, St. Paul – Minnessota 1990, halaman 693 disebutkan iktikad baik (*good faith*) *is an intangible and*



abstract quality with no technical meaning or statutory definition, and it compasses, among other things, an honest belief, the absence of malice and the absence of design to defraud or to seek an unconscionable advantage, and individual's personal good faith is concept of his own mind and inner spirit and, therefore, may not conclusively be determined by his protestations alone. ... In common usage this terms is ordinarily used to describe that state of mind denoting honesty of purpose, freedom from intention to defraud, and, generally speaking, means being faithfull to one's duty or obligation;

48. Bahwa Tergugat I dan/atau Tergugat II jelas telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 Undang Undang Merek karena telah melakukan pendaftaran dan/atau perpanjangan atas Merek-Merek Kapal Api lainnya yang dilakukan atas dasar serangkaian iktikad tidak baik;
49. Bahwa lebih jauh lagi, berdasarkan definisi-definisi iktikad baik tersebut di atas, baik Tergugat I dan/atau Tergugat II sangatlah sulit untuk dapat membuktikan apakah perbuatannya berupa, mengalihkan, mendaftarkan, memperpanjang Merek-Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya adalah merupakan perbuatan yang menunjukkan ketidakhadiran/ketidakadaan keinginan jahat dan strategi untuk mengelabui dalam rangka memperoleh keuntungan (*the absence of malice and the absence of design to defraud or to seek an unconscionable advantage*);
50. Bahwa dengan demikian dikarenakan pendaftaran Merek-Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek karena telah didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik, maka pendaftaran Merek-Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya atas nama Tergugat II sudah sepatutnya dinyatakan batal dan selanjutnya harus dicabut serta dicoret dari Daftar Umum Merek;
- IV. Tergugat III Berkewajiban Untuk Mencabut Dan Mencoret Merek Kapal Api (Logo) Berikut Variannya Yang Terdaftar Atas Nama Tergugat II Dari Daftar Umum Merek Karena Merek-Merek Dimaksud Telah Didaftarkan Tergugat I Dan/Atau Tergugat II Atas Dasar Iktikad Tidak Baik:
51. Bahwa Tergugat III melakukan tindakan pencatatan dan penerbitan sertifikat dengan didasarkan pada informasi pengalihan hak yang disampaikan secara tidak jelas oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II. Ironisnya atas dasar hal tersebut Tergugat III lantas mencatatkan dan kemudian menerbitkan Surat Pengalihan Hak Merek Daftar Nomor H4-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HC.01.04-4573-94 tanggal 28 September 1994;

52. Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan Tergugat I dan II dalam mengalihkan, memperpanjang dan/atau mendaftarkan Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kebingungan di dalam proses penerbitan sertifikat pendaftaran maupun perpanjangan hak atas merek yang dikeluarkan oleh Tergugat III;

53. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya menurut hukum apabila Tergugat III diperintahkan untuk segera mencabut dan mencoret dari Daftar Umum Merek pendaftaran atas Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya yang terdaftar atas nama Tergugat II;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sebenarnya atas Merek Kapal Api (Logo) beserta beragam variasinya yang merupakan turunan dari merek Kopi Tjap Kapal Api milik almarhum Go Soe Loet yang digunakan oleh Penggugat dalam dunia perdagangan;
3. Menyatakan merek-merek "Kapal Api" atas nama Tergugat II yang terdaftar pada Tergugat III, yaitu:



a. Merek KAPAL API di kelas 30 yang telah diperpanjang pada tanggal 22 Desember 2006 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000103627 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Merek KAPAL API (Logo)");

b. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 30 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023833;

WARUNG KOPI
c. Merek WARUNG KOPI KAPAL API  di kelas 43 yang telah didaftarkan pada tanggal pendaftaran 4 Mei 2010 dengan nomor pendaftaran IDM000245925;

Halaman 23 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



d. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 30 yang telah didaftarkan pada tanggal pendaftaran 8 Maret 2011 dengan nomor pendaftaran IDM000296653;

e. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 43 yang telah didaftarkan pada tanggal 6 September 2012 dengan nomor pendaftaran IDM000366922;

f. Merek KAPAL API MANTAP  di kelas 30 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Mei 2014 dengan nomor pendaftaran IDM000414642;

g. Merek KAPAL API SEDAAAP  di kelas 30 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Mei 2014 dengan nomor pendaftaran IDM000414650;

h. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 21 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023824;

i. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 22 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023825;

j. Merek KAPAL API  di kelas 23 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023826;



k. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 24 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023827;

l. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 25 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023828;

m. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 26 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023829;

n. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 27 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023830;

o. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 28 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023831;

p. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 29 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023832;

q. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 31 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023834;



r. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 32 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023835;

s. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 33 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023836;

t. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 34 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023837;

u. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 14 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023838;

v. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 25 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211979;

w. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 26 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211980;

x. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 27 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211981;



y. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 28 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211982;

z. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 22 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211984;

aa. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 5 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211985;

bb. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 17 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212571;

cc. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 18 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212572;

dd. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 19 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212573;

ee. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 20 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212574;



ff. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 21 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212575;

gg. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 23 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212576;

hh. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 13 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212577;

ii. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 31 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212578;

jj. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 32 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212579;

kk. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 24 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212580;

ll. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 33 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212581;



mm. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 1 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212582;

nn. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 16 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212583;

oo. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 15 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212584;

pp. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 14 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212585;

qq. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 3 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212628;

rr. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 12 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212629;

ss. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 11 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212630;



tt. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 10 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212631;

uu. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 9 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212632;

vv. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 8 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212633;

ww. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 7 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212634;

xx. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 6 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212635;

yy. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 4 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212636;

zz. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 29 yang telah didaftarkan pada tanggal 8 Maret 2011 dengan nomor pendaftaran IDM000296654;



aaa. Merek KAPAL API + LOGO di kelas 29 yang telah didaftarkan pada tanggal 20 September 2012 dengan nomor pendaftaran IDM000369377;



bbb. Merek KAPAL API + LOGO di kelas 32 yang telah didaftarkan pada tanggal 20 September 2012 dengan nomor pendaftaran IDM000369382;



ccc. Merek AKU DAN KAPAL API di kelas 41 yang telah diperpanjang pada tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000391657;



ddd. Merek AKU DAN KAPAL API di kelas 32 yang telah diperpanjang pada tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000391658;



eee. Merek AKU DAN KAPAL API di kelas 16 yang telah diperpanjang pada tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000391659; dan



fff. Merek AKU DAN KAPAL API di kelas 9 yang telah diperpanjang pada tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000391660;

Telah diajukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II atas dasar iktikad tidak baik;

4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek-merek "Kapal Api" atas nama Tergugat II, yaitu:



a. Merek KAPAL API di kelas 30 yang telah diperpanjang pada tanggal 22 Desember 2006 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000103627 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Merek KAPAL API (Logo)");



- b. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 30 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023833;

WARUNG KOPI

- c. Merek WARUNG KOPI KAPAL API **KAPAL API** di kelas 43 yang telah didaftarkan pada tanggal pendaftaran 4 Mei 2010 dengan nomor pendaftaran IDM000245925;

- d. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 30 yang telah didaftarkan pada tanggal pendaftaran 8 Maret 2011 dengan nomor pendaftaran IDM000296653;

- e. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 43 yang telah didaftarkan pada tanggal 6 September 2012 dengan nomor pendaftaran IDM000366922;

- f. Merek KAPAL API MANTAP  **Sedaaap** di kelas 30 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Mei 2014 dengan nomor pendaftaran IDM000414642;

- g. Merek KAPAL API SEDAAAP  **Sedaaap** di kelas 30 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Mei 2014 dengan nomor pendaftaran IDM000414650;

- h. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 21 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023824;



i. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 22 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023825;

j. Merek KAPAL API  di kelas 23 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023826;

k. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 24 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023827;

l. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 25 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023828;

m. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 26 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023829;

n. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 27 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023830;

o. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 28 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023831;



p. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 29 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023832;

q. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 31 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023834;

r. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 32 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023835;

s. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 33 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023836;

t. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 34 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023837;

u. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 14 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023838;

v. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 25 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211979;



w. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 26 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211980;

x. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 27 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211981;

y. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 28 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211982;

z. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 22 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211984;

aa. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 5 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211985;

bb. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 17 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212571;

cc. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 18 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212572;



dd. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 19 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212573;

ee. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 20 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212574;

ff. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 21 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212575;

gg. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 23 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212576;

hh. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 13 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212577;

ii. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 31 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212578;

jj. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 32 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212579;



kk. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 24 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212580;

ll. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 33 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212581;

mm. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 1 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212582;

nn. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 16 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212583;

oo. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 15 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212584;

pp. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 14 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212585;

qq. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 3 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212628;



rr. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 12 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212629;

ss. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 11 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212630;

tt. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 10 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212631;

uu. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 9 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212632;

vv. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 8 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212633;

ww. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 7 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212634;

xx. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 6 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212635;



yy. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 4 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212636;

zz. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 29 yang telah didaftarkan pada tanggal 8 Maret 2011 dengan nomor pendaftaran IDM000296654;

aaa. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 29 yang telah didaftarkan pada tanggal 20 September 2012 dengan nomor pendaftaran IDM000369377;

bbb. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 32 yang telah didaftarkan pada tanggal 20 September 2012 dengan nomor pendaftaran IDM000369382;

ccc. Merek AKU DAN KAPAL API  di kelas 41 yang telah diperpanjang pada tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000391657;

ddd. Merek AKU DAN KAPAL API  di kelas 32 yang telah diperpanjang pada tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000391658;

eee. Merek AKU DAN KAPAL API  di kelas 16 yang telah diperpanjang pada tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000391659; dan

fff. Merek AKU DAN KAPAL API  di kelas 9 yang telah diperpanjang pada tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000391660;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk segera mencabut dan mencoret dari Daftar Umum Merek Pendaftaran atas merek-merek "Kapal Api" atas nama Tergugat II, yaitu:

a. Merek KAPAL API  di kelas 30 yang telah diperpanjang pada tanggal 22 Desember 2006 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000103627 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Merek KAPAL API (Logo)");

b. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 30 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023833;

c. Merek WARUNG KOPI KAPAL API WARUNG KOPI KAPAL API di kelas 43 yang telah didaftarkan pada tanggal pendaftaran 4 Mei 2010 dengan nomor pendaftaran IDM000245925;

d. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 30 yang telah didaftarkan pada tanggal pendaftaran 8 Maret 2011 dengan nomor pendaftaran IDM000296653;

e. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 43 yang telah didaftarkan pada tanggal 6 September 2012 dengan nomor pendaftaran IDM000366922;

f. Merek KAPAL API MANTAP  di kelas 30 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Mei 2014 dengan nomor pendaftaran IDM000414642;

g. Merek KAPAL API SEDAAAP  di kelas 30 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Mei 2014 dengan nomor pendaftaran IDM000414650;

Halaman 40 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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)



h. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 21 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023824;

i. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 22 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023825;

j. Merek KAPAL API  di kelas 23 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023826;

k. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 24 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023827;

l. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 25 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023828;

m. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 26 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023829;

n. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 27 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023830;



o. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 28 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023831;

p. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 29 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023832;

q. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 31 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023834;

r. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 32 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023835;

s. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 33 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023836;

t. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 34 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023837;

u. Merek KAPAL API/LUKISAN KAPAL  di kelas 14 yang telah diperpanjang pada tanggal 20 Desember 2004 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000023838;



v. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 25 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211979;

w. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 26 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211980;

x. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 27 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211981;

y. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 28 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211982;

z. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 22 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211984;

aa. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 5 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211985;

bb. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 17 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212571;



cc. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 18 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212572;

dd. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 19 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212573;

ee. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 20 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212574;

ff. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 21 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212575;

gg. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 23 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212576;

hh. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 13 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212577;

ii. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 31 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212578;



jj. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 32 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212579;

kk. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 24 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212580;

ll. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 33 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212581;

mm. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 1 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212582;

nn. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 16 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212583;

oo. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 15 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212584;

pp. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 14 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212585;



qq. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 3 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212628;

rr. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 12 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212629;

ss. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 11 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212630;

tt. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 10 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212631;

uu. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 9 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212632;

vv. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 8 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212633;

ww. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 7 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212634;



xx. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 6 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212635;

yy. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 4 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000212636;

zz. Merek KAPAL API + GAMBAR  di kelas 29 yang telah didaftarkan pada tanggal 8 Maret 2011 dengan nomor pendaftaran IDM000296654;

aaa. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 29 yang telah didaftarkan pada tanggal 20 September 2012 dengan nomor pendaftaran IDM000369377;

bbb. Merek KAPAL API + LOGO  di kelas 32 yang telah didaftarkan pada tanggal 20 September 2012 dengan nomor pendaftaran IDM000369382;

ccc. Merek AKU DAN KAPAL API  di kelas 41 yang telah diperpanjang pada tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000391657;

ddd. Merek AKU DAN KAPAL API  di kelas 32 yang telah diperpanjang pada tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000391658;

eee. Merek AKU DAN KAPAL API  di kelas 16 yang telah diperpanjang pada tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000391659 dan;



fff. Merek AKU DAN KAPAL API di kelas 9 yang telah diperpanjang pada tanggal 4 Juli 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000391660;

6. Memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dan;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Dalam Eksepsi:

1. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan (*Disqualification Exceptie*), karena Penggugat Telah Melakukan Penyelewengan/ Penyimpangan Terhadap Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - a. Mencermati Surat Kuasa yang dijadikan dasar menggugat, disebutkan bahwa "Penggugat yang diwakili Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur, masing-masing dalam kedudukannya selaku pemegang saham dengan total 16% (enam belas persen) saham atau sebesar 340.000 lembar saham dan karenanya secara bersama-sama berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 99 Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Direksi dengan Pemberi Kuasa". Bahwa terhadap terbitnya Surat Kuasa ini Tergugat I menolak dengan tegas dan menyatakan telah terjadi kesalahan fatal berupa penyelewengan/ penyimpangan penggunaan kuasa dilakukan pemegang saham yang mengklaim dengan tindakannya menyatakan sah mewakili/ mengatasnamakan perseroan untuk menggugat Direksi. Gugatan pemegang saham Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, Dan Samiaji Guntur tidak bisa kemudian diklaim mengatasnamakan atau mewakili perseroan, namun harus dipandang sebagai hak individual yang melekat pada diri pemegang saham. Dengan demikian konsekuensi serta akibat yang timbul dari gugatan ini melekat pada individual



pemegang saham bukan pada perseroan;

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

- Posita angka 1 gugatan Penggugat mendalilkan:

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

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

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

Dengan demikian Penggugat secara tegas membenarkan bahwa pendiri dan pemegang saham PT Santos Jaya Abadi adalah 4 (empat) orang yang disebutkan dalam Akta Nomor 23/1979 *juncto* Akta Nomor 40/1980 tidak ada pendiri selain itu, termasuk sekalipun almarhum Go Soe Loet dan almarhum Po Guan Cuan. Meskipun mereka adalah orang tua dari sebagian pendiri kecuali untuk H.



Ahmad Rivai Anwar, S.H. memang bukan anak almarhum Go Soe Loet dan almarhum Po Guan Cuan, tetapi almarhum Go Soe Loet dan almarhum Po Guan Cuan sampai akhir hayatnya memang tidak pernah tercatat dan juga bukan sebagai pendiri ataupun pemegang saham PT Santos Jaya Abadi;

- Posita angka 2 gugatan Penggugat mendalilkan:

“Bahwa Anggaran Dasar Penggugat telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyesuaian, dimana perubahan terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 43 tanggal 4 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Yenny Sari Kusuma, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, Notaris Pengganti dari Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., M.H. (Akta Nomor 43/2012). Dengan informasi tentang Susunan Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan”;

- Posita angka 3 gugatan Penggugat mendalilkan:

“Bahwa Tergugat I didalilkan telah mengalihkan Merek Kapal Api (logo) kepada Tergugat II dan hingga saat ini tidak mengalihkan kembali merek tersebut kepada Penggugat tetapi justru memperpanjang sertifikatnya atas nama Tergugat II dan juga mendaftarkan dan/atau memperpanjang Merek-Merek Kapal Api lainnya atas nama Tergugat II”;

- Posita angka 4 gugatan Penggugat mendalilkan:

“Bahwa Pasal 99 dan Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang benturan kepentingan dan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10 % bagian dari seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan terhadap Direksi karena kesalahan/kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan”;

- Posita angka 5 gugatan Penggugat mendalilkan:

“Bahwa tindakan Tergugat I yang mengalihkan Merek Kapal Api (Logo) kepada Tergugat II dan tidak mengembalikan jelas-jelas merugikan Penggugat dan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, oleh karenanya Penggugat yang diwakili 16% berhak serta sah mengajukan gugatan *a quo*”;

Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur selaku Individual Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi (Penggugat) dengan komposisi jumlah saham yang dimiliki mengklaim telah



mewakili 16% pemegang saham sehingga berhak dan sah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I karena telah merugikan Perseroan PT Santos Jaya Abadi. Hal demikian didasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) yang menyebutkan “*Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan*”;

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

- c. Bahwa sebelum melangkah ke Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas, masih ada Pasal 97 ayat (5) Undang Undang Perseroan Terbatas yang memberikan penegasan tentang adanya tahapan pembuktian yang diberikan Undang Undang Perseroan Terbatas sebagai wujud perlindungan hukum kepada Direksi Perseroan.



Pasal 97 ayat (5) Undang Undang Perseroan Terbatas menyebutkan “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

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

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

2. Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Tidak Memenuhi Kompetensi Absolut):

- a. Bahwa Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas menyebutkan “Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan”;

Bahwa dengan demikian jelas terhadap Tergugat I yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri. Pokok perkara yang terkandung dalam pasal tersebut adalah tentang kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya kesalahan atau kelalaian. Penegasan demikian sesuai dengan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum



Perdata yang menyebutkan: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Mencermati perbandingan unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata memang identik dan sesuai dengan unsur-unsur Pasal 97 Undang Undang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang pertanggungjawaban direksi atas kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan perseroan. Sehingga dengan demikian jelas Penggugat berdasar Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas ketika mengajukan gugatan tentang pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul, harus melalui Pengadilan Negeri. Menurut Tergugat I gugatan pemegang saham Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, Dan Samiaji Guntur harus dipandang sebagai hak individual yang melekat pada diri pemegang saham, sehingga Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan “setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris” sebenarnya lebih tepat dijadikan dasar menggugat, itupun jika kemudian diajukan gugatan harus melalui Pengadilan Negeri pula dan bukan diajukan ke Pengadilan Niaga;

- b. Bahwa jika pokok perkaranya adalah tentang pertanggungjawaban kerugian atas pengurusan perseroan tetapi mengapa kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan tidak ke Pengadilan Negeri. Karena jelas bukan menjadi kompetensi Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara gugatan atas kesalahan atau kelalaian Direksi yang menimbulkan kerugian pada perseroan. Oleh karena itu Tergugat I ingin menegaskan dan mengingatkan kembali Penggugat tentang ruang lingkup Pengadilan Niaga, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan “Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”. Kemudian Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan pengadilan ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak, pengadilan

Halaman 53 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan yang dimaksud dengan yang diatur dengan undang-undang adalah susunan, kekuasaan dan hukum acaranya". Dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum;

c. Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan atau penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut. Dengan demikian jelas bahwa pokok perkara tentang pertanggungjawaban Direksi atas kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan perseroan bukan merupakan kompetensi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Karena dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat kompetensi absolut maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel Exceptie*) dan Salah Alamat (*Error in Persona Exceptie*):

a. Penggugat dalam surat kuasa dan posita tentang *legal standing* mendalilkan bahwa pokok perkara gugatan adalah tentang pertanggungjawaban Direksi atas kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan perseroan. Sehingga kemudian Penggugat menggunakan Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas sebagai dasar/legitimasi untuk menggugat. Jelas bahwa sengketa perkara *a quo* terjadi antara Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur



selaku individual pemegang saham PT Santos Jaya Abadi, masing-masing dalam kedudukannya selaku pemegang saham dengan total 16% (enam belas persen) saham atau sebesar 340.000 lembar saham yang mengklaim atas nama perseroan melawan Tergugat I sebagai Direksi yang digugat. Dan memang Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas memberikan ruang untuk itu, tetapi tidak untuk hal lain termasuk dengan mengatasnamakan perseroan mengajukan gugatan kepada pihak lain di luar anggota Direksi, karena memang ada pembatasan untuk itu. Kewenangan Direksi diatur Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas yang secara tegas menyebutkan "Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan". Artinya untuk mengajukan gugatan mengatasnamakan perseroan Undang Undang Perseroan Terbatas menegaskan hanya Direksi yang berwenang dan bukan menjadi wewenang pemegang saham termasuk pemegang saham yang mengklaim mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh);

- b. Bahwa jika kemudian Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas salah dalam penafsiran dan kemudian justru digunakan sebagai dasar Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur selaku individual pemegang saham PT Santos Jaya Abadi, masing-masing dalam kedudukannya selaku pemegang saham dengan total 16% (enam belas persen) saham atau sebesar 340.000 lembar saham yang mengklaim atas nama perseroan menggugat pembatalan merek terhadap PT Kapal Api/Tergugat II tentu saja hal demikian jelas keliru sudah kebablasan dan salah alamat karena Tergugat II bukanlah anggota Direksi yang memenuhi syarat untuk digugat berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas Tergugat II bukan subyek hukum yang terikat dengan Penggugat berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas;
- c. Bahwa selain itu ditegaskan pula pada halaman 1 gugatan bahwa "Adapun objek dari gugatan pembatalan merek ini adalah merek-merek "Kapal Api" atas nama Tergugat II yang terdaftar pada Tergugat III". Dengan demikian semakin jelas bahwa seandainya Penggugat tetap kembali memaksakan kehendak mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Tergugat I, maka tentu saja gugatan demikian juga jelas telah salah alamat, karena Tergugat I bukanlah pemilik Merek "KOPI TJAP KAPAL API" sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat. Hal demikian semakin dikuatkan dengan petitum gugatan yang sama sekali



tidak menyinggung perintah yang relevan dengan konsekuensi pembatalan merek ditujukan kepada Tergugat I. Jika demikian untuk keperluan apa kemudian Tergugat I digugat?;

d. Bahwa antara maksud dan tujuan terbitnya Surat Kuasa adalah untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian pada Perseroan berdasar Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas tetapi realisasinya ternyata menyimpang, Surat Kuasa tersebut justru digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek terhadap pihak lain di luar Direksi berdasar Pasal 68 Undang Undang Merek. Hal demikian semakin jelas mengaburkan gugatan, dalam buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, pada halaman 448 sampai dengan 456, disebutkan setidaknya ada 4 (empat) bentuk eksepsi gugatan kabur, yakni:

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

Ketidajelasan dasar hukum dalil gugatan disebutkan pada halaman 449, tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, adalah “posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti ini tidak memenuhi syarat formil dan dianggap tidak jelas serta tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*”;

Karena dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* salah alamat, kabur dan tidak jelas maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Menggugat Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

a. Bahwa Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur selaku individual pemegang saham PT Santos Jaya Abadi, masing-masing dalam kedudukannya selaku pemegang saham dengan total 16% (enam belas persen) saham atau sebesar 340.000 lembar saham yang



mengklaim atas nama perseroan berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas telah memaksakan kehendak dengan mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Tergugat I, II dan III. Pemaksaan kehendak yang demikian jelas sewenang-wenang dan melanggar ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas, karena jelas diatur bahwa hanya Direksi yang berhak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan. Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas hanya memberikan legitimasi bagi pemegang saham untuk menggugat Direksi bukan kemudian dijadikan legitimasi untuk menggugat pihak lain selain Direksi apalagi kemudian menyimpang dari pokok perkara yang ditentukan. Karena kewenangan menggugat pihak lain dengan mengatasnamakan perseroan merupakan wewenang sepenuhnya Direksi berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas bukan 16 % (enam belas persen) pemegang saham yang mengklaim mewakili atau mengatasnamakan perseroan;

- b. Bahwa selanjutnya pada posita angka 6 gugatan disebutkan “bahwa sebelum gugatan *a quo* diajukan, Penggugat pun telah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal (*in casu* Tergugat III) dan dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”. Mencermati posita khususnya Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyebutkan “Pemilik yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal”. Maka jelas Penggugat berupaya memenuhi syarat ini agar memiliki *legal standing* mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Padahal Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas yang dijadikan dasar Penggugat, memang sama sekali tidak mensyaratkan tentang tindakan pendahuluan berupa pengajuan permohonan ke Direktorat Jenderal dan memang tidak ada relevansi dan koneksitas antara Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tentu saja langkah demikian justru telah mengaburkan gugatan. Selain itu tindakan Penggugat yang mengajukan permohonan pendaftaran merek sebelum pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek juga tidak memiliki *legal standing* bahkan telah kebablasan, karena yang berhak mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mewakili perseroan adalah Direksi



Perseroan bukan Penggugat ataupun Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur selaku individual pemegang saham PT Santos Jaya Abadi, masing-masing dalam kedudukannya selaku pemegang saham dengan total 16% (enam belas persen) saham atau sebesar 340.000 lembar saham yang mengklaim atas nama perseroan. Dengan demikian meskipun dipaksakan adanya gugatan pembatalan pendaftaran merek tetap saja persyaratan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjadi tidak terpenuhi karena tidak sah dan batal demi hukum. Karena jelas Penggugat tidak memiliki alas hak/*legal standing* untuk mendaftarkan merek dan menggugat pembatalan merek maka oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Daluwarsa Gugatan Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek:

Bahwa jika Penggugat tetap memaksakan kehendak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Tergugat I, II dan III, maka yang harus dipertimbangkan Penggugat adalah ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek yang menyebutkan "Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pendaftaran merek". Bahwa Penggugat sendiri mendalilkan pada posita angka 8 halaman 10 gugatan bahwa "...Merek Kapal Api tersebut beserta berbagai macam variasinya, yang telah dijadikan sebagai merek yang melekat dengan image Penggugat merupakan turunan dan variasi dari merek "KOPI TJAP KAPAL API (LOGO) milik almarhum Goe Soe Loet yang telah terdaftar pertama kali atas nama Go Soe Loet, B.D.N di kelas 30 dengan nomor pendaftaran 75236 tanggal pendaftaran 10 September 1962". Artinya jika Penggugat mendalilkan Merek "KOPI TJAP KAPAL API" merupakan turunan dan variasi dari merek "KOPI TJAP KAPAL API (LOGO) milik almarhum Goe Soe Loet yang terdaftar pertama kali pada 10 September 1962, maka berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek gugatan pembatalan merek "KOPI TJAP KAPAL API" tidak dapat diajukan oleh Penggugat karena telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pendaftaran merek pertama kali. Dengan demikian mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam jawaban pada bagian pokok perkara di atas, mohon dianggap telah terurai dan terulang kembali dalam bagian reconvensi ini;
2. Bahwa dalam gugatan reconvensi ini semula Tergugat I dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Reconvensi, dengan ini mengajukan gugatan reconvensi terhadap Penggugat individual pemegang saham Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur dalam konvensi untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai Tergugat Reconvensi I/Singgih Gunawan, Tergugat Reconvensi II/Ihsan Mulia Putri dan Tergugat Reconvensi III/Samiaji Guntur;
3. Bahwa seluruh dalil Tergugat Reconvensi I, II & III/Penggugat yang dinyatakan dalam pokok perkara gugatan adalah tidak benar. Tergugat Reconvensi I, II & III/Penggugat telah gegabah dan semestinya lebih berhati-hati ketika memutuskan untuk menggugat Penggugat Reconvensi/Tergugat I sehingga tidak sampai terjadi kekeliruan dan salah alamat ketika menentukan siapa yang tepat dan benar untuk digugat dalam perkara *a quo*. Tergugat Reconvensi I, II & III/Penggugat telah memaksakan kehendak mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Penggugat Reconvensi/Tergugat I, maka tentu saja gugatan demikian juga jelas salah alamat, karena Penggugat Reconvensi/Tergugat I bukanlah pemilik Merek "KOPI TJAP KAPAL API" sebagaimana didalilkan sendiri oleh Tergugat Reconvensi I, II & III/Penggugat. Hal demikian semakin dikuatkan petitum gugatan konvensi yang sama sekali tidak menyinggung perintah yang relevan dengan konsekuensi pembatalan merek ditujukan kepada Tergugat Reconvensi I, II & III/Penggugat. Tindakan demikian justru telah merugikan Penggugat Reconvensi /Tergugat I;
4. Bahwa fakta yang terjadi sebagai akibat adanya gugatan Tergugat Reconvensi I, II & III/Penggugat adalah telah menimbulkan kekecewaan Penggugat Reconvensi/Tergugat I, serta telah mengganggu kinerja perseroan PT Santos Jaya Abadi. Penggugat Reconvensi/Tergugat I menolak dengan tegas karena sama sekali tidak benar dan tidak ada perbuatan Penggugat Reconvensi/Tergugat I telah yang merugikan PT Santos Jaya Abadi. Selama ini Penggugat Reconvensi/Tergugat I telah mengurus perseroan dengan baik tidak ada kesalahan dan kelalaian telah

Halaman 59 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I. Jika kemudian ditemukan indikasi kerugian perseroan tentu sebelumnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I pasti telah diperingatkan sebelumnya oleh Komisaris ataupun pemegang saham dalam RUPS. Tetapi sampai sejauh ini tidak ada peringatan untuk meminta penjelasan atau bahkan pertanggungjawaban kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I. Jika kemudian Tergugat Rekonvensi I, II & III/Penggugat mendalilkan tindakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I yang telah mengalihkan Merek Kapal Api (Logo) kepada Tergugat II Dalam Konvensi dan kemudian tidak mengembalikan kepada Tergugat Rekonvensi I, II & III/Penggugat dan jelas-jelas merugikan Tergugat Rekonvensi I, II & III/Penggugat, maka wajib dibuktikan terlebih dahulu tentang kerugian apa yang diderita dan dialami oleh Tergugat Rekonvensi I, II & III/Penggugat khususnya berkenaan dengan penggunaan Merek Kapal Api selama ini. Sebagai akibat gugatan Tergugat Rekonvensi I, II & III/Penggugat yang gegabah, tidak berhati-hati tersebut telah merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dari pandangan masyarakat dan mengurangi kepercayaan *stakeholders*, dan menyebabkan timbulnya kerugian materiil dan immateriil;

5. Bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi I, II & III/Penggugat telah menimbulkan kerugian materiil dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I yakni sebagai akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi I, II & III/Penggugat yang keliru dan salah alamat maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I harus direpotkan mengeluarkan biaya untuk teknis penanganan perkara demi melindungi hak dan kepentingan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I juga harus menanggung kerugian immateriil mengingat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I selama ini dikenal sebagai perusahaan yang memiliki reputasi yang baik maka untuk membangun citra positif yang sempat tercoreng sebagai akibat adanya gugatan ini Tergugat Rekonvensi I, II & III/Penggugat yang keliru dan salah alamat maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk membangun *image*/pencitraan dan kesan positif kepada *stakeholder* dan untuk menguatkan kembali kepercayaan *stakeholder*, melalui berbagai kegiatan komunikasi dan publikasi positif yang harus dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I yang ditaksir menelan biaya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);



7. Bahwa sebagai akibat gugatan Tergugat Rekonvensi I, II & III/Penggugat yang telah merugikan tersebut maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi I, II & III/Penggugat agar memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dengan cara menghukum Tergugat Rekonvensi I, II & III/Penggugat untuk membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan permohonan maaf tersebut harus dimuat dalam 3 (tiga) surat kabar harian yakni Jawa Pos, Bisnis Indonesia dan Kompas;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I mempunyai sangka yang beralasan dan kekhawatiran yang mendasar bahwa Tergugat Rekonvensi I, II & III/Penggugat akan membantah dan tidak mematuhi putusan pengadilan maka untuk menjamin di kemudian hari agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia oleh karenanya mohon diletakkan sita jaminan terhadap kepemilikan saham Tergugat Rekonvensi I, II & III/Penggugat dalam Perseroan PT Santos Jaya Abadi. Sebagaimana didalilkan pada posita angka 2 halaman 9 gugatan konvensi, bahwa kepemilikan saham Tergugat Rekonvensi I, II & III/Penggugat pada Perseroan PT Santos Jaya Abadi adalah sebagai berikut:
 - Singgih Gunawan sebanyak 130.000 lembar saham;
 - Ihsan Mulia Putri sebanyak 105.000 lembar saham;
 - Samiaji Guntur sebanyak 105.000 lembar saham.Serta sita jaminan terhadap kepemilikan saham Tergugat Rekonvensi I/Penggugat dalam perseroan PT Kapal Api. Sebagaimana didalilkan pada posita angka 29 halaman 14 gugatan konvensi dan berdasarkan Akta Nomor 104 Pernyataan Keputusan Rapat PT Kapal Api tanggal 14 November 2014, yang dibuat, Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat bahwa kepemilikan saham Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Singgih Gunawan pada perseroan PT Kapal Api untuk adalah sebanyak 32 lembar saham;
9. Bahwa sesuai Pasal 60 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas menyebutkan "Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya" selanjutnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa "Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;



c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini;

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

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

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberi putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, & III/Penggugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I untuk jumlah keseluruhannya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diberikan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, & III/Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I untuk jumlah keseluruhannya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang diberikan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;



- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, & III/Penggugat tunduk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, yaitu sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat;
- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, & III/Penggugat agar memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dengan cara membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan permohonan maaf tersebut harus dimuat dalam 3 (tiga) surat kabar harian yakni Jawa Pos, Bisnis Indonesia dan Kompas;
- f. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap kepemilikan saham Tergugat Rekonvensi I, II & III/Penggugat dalam perseroan PT Santos Jaya Abadi, yakni sebagai berikut:
 - Singgih Gunawan sebanyak 130.000 lembar saham;
 - Ihsan Mulia Putri sebanyak 105.000 lembar saham;
 - Samiaji Guntur sebanyak 105.000 lembar saham;
- g. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap kepemilikan saham Tergugat Rekonvensi I/Penggugat dalam Perseroan PT Kapal Api yakni sebanyak 32 lembar saham;
- h. Menyatakan hak-hak Tergugat Rekonvensi I, II, & III/Penggugat selaku pemegang saham perseroan yang melekat pada saham pada PT Santos Jaya Abadi dan PT Kapal Api yang diletakkan sita jaminan tersebut dicabut dan dibekukan;
- i. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II & III/Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- j. Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat II:

Eksepsi Kompetensi Absolut:

Mohon penyebutan istilah Merek Kapal Api (Logo) dan merek-merek kapal api lainnya mohon dianggap mengacu kepada Merek Kapal Api (Logo) dan merek-merek kapal api lainnya dalam gugatan Penggugat;

A. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut Harus Dipertimbangkan Dan Diputus Terlebih Dahulu Sebelum Mempertimbangkan Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat II mencadangkan hak Tergugat II untuk menyampaikan



jawaban dalam pokok perkara maupun eksepsi-eksepsi lainnya mengingat eksepsi ini adalah keberatan terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan bersamaan dengan jawaban dan telah sesuai dengan Pasal 134, 136 dan 125 ayat (2) *Herzien Indlandsch Reglement* ("HIR"). Oleh karena itu Tergugat II memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengeluarkan putusan atas eksepsi absolut sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Bahwa Pasal 134 HIR menyatakan sebagai berikut:

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan Hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya";

Pasal 136 HIR menyatakan 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";

Pasal 125 ayat (2) HIR menyatakan sebagai berikut:

"Akan tetapi jika Tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada Pasal 121, mengemukakan perlawanan (exceptie) bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua Pengadilan Negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya Penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka Ketua Pengadilan Negeri memutuskan perkara itu";

Oleh karena eksepsi kompetensi absolut disampaikan bersamaan dengan pengajuan jawaban, maka Tergugat II memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengeluarkan putusan atas eksepsi absolut sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

2. Bahwa hal ini lebih lanjut didukung oleh doktrin-doktrin dari berbagai ahli hukum, diantaranya:

a. M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, halaman 426, menyatakan sebagai berikut:

"Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:



1. Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
2. Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutuskan eksepsi terlebih dahulu;

Tindakan demikian bersifat *imperative*, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas mengajukan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi”;

- b. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata di Indonesia”, Cetakan Kedua, *Vorkink van Hoeve*, Bandung, 1958, halaman 57, menyatakan bahwa:

“Berdasarkan pertimbangan pembuat undang-undang, keberatan harus diputuskan terlebih dahulu sebelum hakim memutuskan pokok perkara”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan serta pendapat-pendapat hukum di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sebelum mempertimbangkan pokok perkara dari perkara *a quo*, untuk mengeluarkan keputusan yang terpisah yang menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Tindakan demikian bersifat *imperative*, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Niaga yang bersangkutan berwenang atau tidak untuk memeriksanya;

B. Kompetensi Pengadilan Niaga Berbeda Dengan Pengadilan Negeri:

1. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) mengatur bahwa Pengadilan Khusus adalah Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang;

Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa yang termasuk dalam Pengadilan Khusus antara lain adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, serta Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, penerbit Sinar Grafika, Jakarta tahun 2005, halaman



183-188, menyatakan bahwa adanya kewenangan absolut berdasarkan yurisdiksi khusus oleh undang-undang yang contohnya antara lain seperti Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak;

3. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ("UU Peradilan Umum") mengatur bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Di dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Peradilan Umum dijelaskan bahwa:

"Yang dimaksud dengan" diadakan pengkhususan pengadilan" ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya";

4. Bahwa Pasal 50 Undang Undang Peradilan Umum mengatur bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pasal-pasal di atas, maka Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang memiliki *diferensiasi/spesialisasi* di lingkungan peradilan umum sehingga memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu dimana susunan, kekuasaan dan hukum acaranya diatur dalam undang-undang. Maka berdasarkan uraian-uraian pasal di atas serta doktrin dari ahli hukum M. Yahya Harahap (mengenai kewenangan absolut berdasarkan yurisdiksi khusus oleh undang-undang) dapat terlihat jelas perbedaan kompetensi Pengadilan Niaga (pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum) dengan Pengadilan Negeri;
- C. Pengadilan Niaga Tidak Berwenang Memeriksa Gugatan Dari Pemegang Saham Yang Mengatasnamakan Perseroan Karena Mewakili 1/10 Bagian Dari Jumlah Seluruh Saham Dengan Hak Suara Terhadap Anggota Direksi Yang Diduga Karena Kesalahan Atau Kelalaiannya Menimbulkan Kerugian Pada Perseroan:
 1. Bahwa pada halaman 1 gugatan Penggugat tertulis Penggugat adalah:
"PT Santos Jaya Abadi, suatu perseroan yang didirikan menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Raya Gilang Nomor 159, Desa Bringin Bendo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur”;

Pada halaman 1 gugatan Penggugat juga tertulis Tergugat I:

“Soedomo Mergonoto, selaku Direktur PT Santos Jaya Abadi, beralamat di Dharma Husada Indah Timur 2/L - 167 RT/RW 005/009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya 60115”;

Pada halaman 10 gugatan Penggugat angka 5 tertulis:

“Bahwa tindakan Direktur Utama Penggugat (*in casu* Tergugat I) yang mengalihkan Merek Kapal Api (Logo) kepada Tergugat II dan tidak mengembalikan kepada Penggugat jelas-jelas merugikan Penggugat dan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, oleh karenanya Penggugat yang diwakili oleh 16% pemegang saham berhak serta sah untuk mengajukan gugatan *a quo*.” Maka yang sebenarnya Penggugat dalam perkara *a quo* adalah yang sebagaimana telah kami uraikan di atas yaitu Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur yang masing-masing dalam kedudukannya selaku pemegang saham PT Santos Jaya Abadi dengan total 16% (enam belas persen) saham atau sebesar 340.000 lembar saham mengatasnamakan PT Santos Jaya Abadi;

2. Bahwa di dalam halaman 10 angka 4 gugatan Penggugat tertulis:

“Di samping itu, Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas juga mengatur pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% persen bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan terhadap Direksi karena kesalahan/kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan”;

Bahwa uraian Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) dalam gugatan Penggugat kurang lengkap. Bahwa Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas selengkapnya berbunyi dan mengatur bahwa:

“Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan”;

Bahwa penjelasan Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

“Dalam hal tindakan Direksi merugikan perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat

Halaman 67 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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)



mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan”;

3. Bahwa penafsiran terhadap frase “dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri” dalam Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas sangat menentukan mengenai kompetensi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa gugatan Penggugat; Apabila kita menggunakan penafsiran autentik yang berarti penafsiran yang dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, maka kita perlu mencermati ketentuan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”) yang menjadi acuan pembuat Undang Undang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 44 Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam lampiran Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bab I angka 42 Lampiran Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa:

“Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua substansi Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal-pasal”;

Bab I angka 149 Lampiran Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn mengatur bahwa:

“Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan”;

Bab I angka 150 Lampiran Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn mengatur bahwa:

“Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan”;

Bab I angka 151 Lampiran Undang Undang Pembentukan Peraturan



Perundang-undangan mengatur bahwa: “dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Dalam Bab I angka 159 Lampiran Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa:

“Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya:

- a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*
- b. Tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;*
- c. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*
- d. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum”;*

Bahwa Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan sudah digantikan dengan undang-undang yang baru yaitu Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (‘‘UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Baru’’). Bahwa Pasal 64 Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Baru mengatur mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang ketentuannya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang. Lampiran II angka 176, 177, 178 dan 186 Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Baru mengatur bahwa:

Angka 176:

“Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud”;

Angka 177:

“Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma”;



Angka 178:

“Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Angka 186:

“Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*
- b. Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;*
- c. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*
- d. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau;*
- e. Tidak memuat rumusan pendelegasian”;*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka frasa “melalui pengadilan” dalam penjelasan Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas melalui penafsiran autentik seharusnya tidak boleh diartikan lebih luas atau lebih sempit atau menambah pengertian dari frasa “melalui pengadilan negeri” dalam Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas (batang tubuh). Perbedaan kompetensi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga telah dijelaskan sebelumnya di poin B dalam eksepsi kompetensi absolute;

4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas, sebelumnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“Undang Undang Perseroan Terbatas Tahun 95”). Bahwa ketentuan tersebut sudah diatur dalam Pasal 85 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas Lama yang berbunyi sebagai berikut:

“Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan”;

Bahwa penjelasan Pasal 85 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas Tahun 95 menjelaskan:

“Dalam hal tindakan Direksi merugikan perseroan, maka pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini dapat



mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui Pengadilan”.

Bahwa uraian Pasal 85 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas Tahun 95 apabila dibandingkan dengan Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas sangat mirip dimana perbedaannya adalah di penghilangan frasa “yang sah” setelah frasa “... hak suara”;

Bahwa uraian penjelasan Pasal 85 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas Tahun 95 apabila dibandingkan dengan uraian penjelasan Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas sangat mirip dimana perbedaannya adalah penghilangan kata “maka”;

Apabila dicermati dengan seksama di dalam Undang Undang Perseroan Terbatas Tahun 95 tidak terdapat istilah “Pengadilan Niaga” baik dalam batang tubuh maupun penjelasannya. Namun dalam Undang Undang Perseroan Terbatas sudah mengenal istilah Pengadilan Niaga pada batang tubuh yaitu:

- Pasal 104 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas;
- Pasal 142 ayat (1) huruf d Undang Undang Perseroan Terbatas;
- Pasal 142 ayat 3 Undang Undang Perseroan Terbatas;
- Pasal 142 ayat 4 Undang Undang Perseroan Terbatas;

Bahwa dengan penggunaan istilah “Pengadilan Niaga” yang diatur dalam Undang Undang Perseroan Terbatas berarti pembuat undang-undang secara tegas sudah membuat perbedaan antara pengadilan niaga dengan pengadilan negeri walaupun pengadilan niaga memiliki koneksitas dengan pengadilan negeri yaitu sebagai pengadilan khusus yang dibentuk di peradilan umum;

Bahwa walaupun Undang Undang Perseroan Terbatas sudah mengenal istilah “Pengadilan Niaga” sebagaimana dijelaskan sebelumnya, namun pembentuk undang-undang tidak memasukkan istilah “Pengadilan Niaga” dalam batang tubuh Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas sehingga frasa “dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan” dalam Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas yang sama dan sudah diatur sebelumnya dalam Pasal 85 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas Tahun 95 tidak berubah menjadi “dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan” atau “dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri



atau Pengadilan Niaga terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan”.

Bahwa baik Undang Undang Perseroan Terbatas (terutama Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas) maupun Undang Undang Merek tidak memberikan kewenangan kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara dari perseroan, mengajukan gugatan atas nama perseroan ke Pengadilan Niaga terhadap anggota direksi karena kesalahan/kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka mengacu pada Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas berarti bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan anggota direksi yang menimbulkan kerugian terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri. Terlebih lagi mengingat kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang Undang Peradilan Umum adalah mengadili perkara perdata dan perkara pidana pada tingkat pertama;
6. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, penerbit Sinar Grafika, Jakarta tahun 2005, halaman 109, menyatakan bahwa:

“Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan merek menjadi yurisdiksi absolut Pengadilan Niaga, sedangkan sengketa PMH menjadi kewenangan Pengadilan Negeri”;

- D. Pengadilan Niaga Tidak Memiliki Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Tentang Merek Untuk Membatalkan Pengalihan Hak Atas Merek:

1. Bahwa pada halaman 1 gugatan Penggugat tertulis: “Perihal: Gugatan Pembatalan Merek”.

Bahwa petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat adalah:

“Menyatakan Penggugat adalah pemilik sebenarnya atas Merek Kapal Api (Logo) beserta beragam variasinya yang merupakan turunan dari merek Kopi Tjap Kapal Api milik almarhum Go Soe Loet yang digunakan oleh Penggugat dalam dunia perdagangan”;

Bahwa pada halaman 9 butir 3 gugatan Penggugat tertulis:

Bahwa dalam hal ini Tergugat I yang dari awal berdasarkan Anggaran Dasar berkedudukan sebagai Direktur Utama dan kemudian berganti



menjadi Direktur Penggugat, pada tahun 1994 telah mengalihkan Merek Kapal Api (logo) kepada Tergugat II dan hingga saat ini tidak mengalihkan kembali merek tersebut kepada Penggugat tetapi justru memperpanjang sertifikatnya atas nama Tergugat II dan juga mendaftarkan dan/atau memperpanjang Merek-Merek Kapal Api Lainnya atas nama Tergugat II”;

Bahwa pada halaman 16 butir 38 gugatan Penggugat tertulis:

“Bahwa peralihan tersebut kemudian dijadikan dasar Tergugat II (yang diwakili Tergugat I) untuk kemudian mendaftarkan Merek-Merek Kapal Api Lainnya di beragam kelas lainnya atas nama Tergugat II;

Tidak hanya melakukan pendaftarannya, Tergugat II (yang diwakili Tergugat I) juga terus melakukan perpanjangannya atas merek-merek tersebut”;

Bahwa pada halaman 17 butir 45 gugatan Penggugat tertulis:

“Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas dapat disimpulkan rangkaian iktikad tidak baik yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Tergugat I selaku Direktur Utama Penggugat telah mengalihkan Merek Kapal Api (Logo) kepada Tergugat II dan tidak pernah dialihkan kembali kepada Penggugat hingga saat ini (saat Tergugat I menjabat sebagai Direktur) sehingga tindakan Tergugat I tersebut telah merugikan Penggugat”;

Bahwa pada halaman 19 butir 51 gugatan Penggugat tertulis:

“Bahwa Tergugat III melakukan tindakan pencatatan dan penerbitan sertifikat dengan didasarkan pada informasi pengalihan hak yang disampaikan secara tidak jelas oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II. Ironisnya atas dasar hal tersebut Tergugat III lantas mencatatkan dan kemudian menerbitkan Surat Pengalihan Hak Merek Daftar Nomor H4-HC.01.04-4573-94 tanggal 28 September 1994”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari gugatan Penggugat di atas, dapat terlihat bahwa awal mula sengketa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah pengalihan hak atas Merek Kapal Api (Logo) pada tahun 1994 dari PT Santos Jaya Abadi kepada Tergugat II yang sudah dicatatkan dan diterbitkan Surat Pengalihan Hak Merek Daftar H4-HC.01.04-04573-94 tanggal 28 September 1994. Kemudian pengalihan hak atas Merek Kapal Api (Logo) pada tahun 1994 yang sudah tercatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dijadikan dasar oleh Tergugat II untuk mendaftarkan merek-merek kapal api lainnya. Bahwa mengenai hal di atas terkait dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang Undang



Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek yang berlaku pada saat itu (“UU Merek Lama”), yang mengatur bahwa:

Pasal 41:

- (1) *Hak atas merek terdaftar dapat dialihkan dengan cara:*
 - a. *Pewarisan;*
 - b. *Wasiat;*
 - c. *Hibah;*
 - d. *Perjanjian, atau;*
 - e. *Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang;*
- (2) *Pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukungnya;*
- (3) *Pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dimintakan pencatatan kepada Kantor Merek untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek;*
- (4) *Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat Kantor Merek, diumumkan dalam Berita Resmi Merek;*
- (5) *Akibat hukum dari pengalihan hak atas merek terdaftar berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga apabila telah dicatat dalam daftar umum merek;*
- (6).*Pencatatan pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri;*

Pasal 42:

- (1) *Pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik atau reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut;*
 - (2) *Pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dicatat oleh Kantor Merek apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa;*
2. Bahwa ketentuan mengenai pengalihan hak atas merek terdaftar selanjutnya diatur dalam Bab V Bagian Pertama Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (“UU Merek”) (berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001) yang berjudul “Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar”. Bahwa Bab V Undang Undang Merek terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama tentang Pengalihan Hak (Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 Undang Undang Merek) dan bagian kedua mengenai lisensi (Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 Undang Undang Merek). Berdasarkan Bab I angka 50 Lampiran Undang



Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi;

Mengingat perbedaan antara kompetensi Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf B Eksepsi Kompetensi Absolut, baik Undang Undang Merek Lama maupun Undang Undang Merek tidak mengatur kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang timbul dari pengalihan hak atas merek terdaftar, baik melalui Pengalihan Hak maupun Lisensi;

3. Bahwa perlu dicermati Putusan Mahkamah Agung Nomor 1758 K/Pdt/2010 dengan susunan Majelis yaitu Dr. Artidjo Alkostar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan hakim anggota yang terdiri dari Dr. Mohammad Saleh, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. yang dalam pertimbangan hukumnya menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding, dalam rekonvensi, yang menyatakan bahwa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pemberian lisensi (*in casu* pengakhiran perjanjian lisensi) adalah Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Niaga;

Bahwa dalam Undang Undang Merek memang tidak mengatur kewenangan pengadilan niaga dalam dalam memeriksa, mengadili dan memutus penyelesaian sengketa yang timbul dari pemberian lisensi dan baik lisensi maupun pengalihan hak diatur dalam bab yang sama yaitu Bab V Undang Undang Merek;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Merek, maka hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan atau wasiat atau hibah atau perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Agar pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Merek dapat tercatat dalam Daftar Umum Merek, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 40 ayat (3) Undang Undang Merek, wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal disertai dengan dokumen yang mendukungnya. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat dalam Daftar Umum Merek telah memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga dan akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Bahwa berdasarkan Undang Undang Merek lama maupun Undang Undang Merek maka kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus penyelesaian sengketa peralihan hak atas merek terdaftar yang timbul dari



pewarisan atau wasiat atau hibah atau perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan bukan wewenang Pengadilan Niaga;

5. Bahwa apabila sengketa peralihan hak atas merek terdaftar timbul karena perjanjian pengalihan merek terdaftar yang tidak memenuhi syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka yang berwenang untuk membatalkan perjanjian atas dasar tidak terpenuhinya syarat cakap adalah Pengadilan Negeri. Apabila sengketa peralihan hak atas merek terdaftar timbul karena penghibahan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Bab 10 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, misalkan tidak dibuat dalam akta autentik, apakah Pengadilan Niaga yang berwenang membatalkan akta bawah tangan hibah? Apabila sengketa peralihan hak atas merek terdaftar timbul karena pewarisan yang menurut hukum Islam tidak sah, apakah Pengadilan Niaga yang berwenang memutuskan ahli waris yang sah menurut hukum Islam?;
- E. Pembatalan Putusan Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Adalah Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara:
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Bahwa pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar yang dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat, dilakukan oleh Tergugat III dengan mengeluarkan suatu penetapan dalam bentuk tertulis dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara;
 3. Bahwa pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar pada hakekatnya berisi suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara yang mencatatkan pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut dalam daftar umum merek. Sifat pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar bersifat kongkret, individual dan final;
 4. Bahwa sifat dari pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut menimbulkan akibat hukum baik kepada PT Santos Jaya Abadi maupun kepada Tergugat II dan pihak ketiga. Dengan demikian adanya keputusan menerima pencatatan pengalihan hak atas merek yang dilakukan oleh Tergugat III dapat dikategorikan dan memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang



tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN");

5. Bahwa karena Tergugat III adalah Badan Tata Usaha Negara dan putusan pencatatan pengalihan hak dimaksud merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan yang berwenang untuk mengadili keberatan terhadap segala keputusan Tergugat III dalam pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Niaga. Hal ini dengan jelas diatur dalam Pasal 50 Undang Undang PTUN yang berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama". Oleh karenanya, kewenangan untuk mengadili keberatan Penggugat terhadap pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar yang dilakukan Tergugat III tidak terletak pada Pengadilan Niaga tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara;

II. Dalam Eksepsi:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut di atas, maka kami mengajukan eksepsi-eksepsi lain di luar kompetensi yang kami ajukan bersamaan dengan jawaban. Bahwa pengajuan eksepsi-eksepsi tersebut yang bersamaan dengan jawaban telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133 dan Pasal 136 HIR;

Mohon penyebutan istilah Merek Kapal Api (Logo) dan Merek-Merek Kapal Api Lainnya mohon dianggap mengacu kepada Merek Kapal Api (Logo) dan Merek-Merek Kapal Api Lainnya dalam gugatan Penggugat;

- A. Eksepsi Bahwa Penggugat Tidak Memiliki Landasan Hukum Yang Sah Untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Merek (*Exceptio Persona Standi In Judicio*) Penggugat Tidak Memenuhi Ketentuan Dalam Pasal 68 Ayat (2) Undang Undang Merek Secara Sah:

1. Bahwa dalam halaman 10 gugatan Penggugat tertulis bahwa:
"Bahwa sebelum gugatan *a quo* diajukan, Penggugat pun telah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal (*in casu* Tergugat III) dan dengan demikian memenuhi Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek";
2. Bahwa Tergugat II mempertanyakan permohonan-permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat III untuk dapat memenuhi persyaratan gugatan pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek mengingat Penggugat sebenarnya



adalah Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur yang masing-masing dalam kedudukannya selaku pemegang saham PT Santos Jaya Abadi dengan total 16% (enam belas persen) saham atau sebesar 340.000 lembar saham yang mengatasnamakan PT Santos Jaya Abadi; Bagaimana mungkin para pemegang saham dengan total 16 % (enam belas persen) saham PT Santos Jaya Abadi dapat mendaftarkan permohonan pendaftaran merek mengatasnamakan PT Santos Jaya Abadi? Bahwa Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas hanya memberikan kewenangan yang terbatas kepada para pemegang saham yang mewakili minimal 10 persen saham perseroan dengan hak suara untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan melalui Pengadilan Negeri kepada anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan. Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan kewenangan kepada para pemegang saham tersebut untuk bertindak mewakili perseroan dalam mengajukan permohonan-permohonan pendaftaran mereka mengatasnamakan perseroan.

3. Bahwa Undang Undang Perseroan Terbatas sudah mengatur mekanisme penentuan siapa yang berhak untuk mewakili perseroan apabila para pengurus perseroan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan yaitu di dalam Pasal 99 Undang Undang Perseroan Terbatas. Bahwa permohonan-permohonan pendaftaran merek yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat III tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 99 Undang Undang Perseroan Terbatas karena Penggugat yaitu Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur yang masing-masing dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi dengan total 16% (enam belas persen) saham bukan Dewan Komisaris atau pihak yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Santos Jaya Abadi untuk mewakili PT Santos Jaya Abadi dalam melakukan pendaftaran permohonan-permohonan merek sehingga permohonan-permohonan tersebut tidak sah. Oleh karena permohonan-permohonan tersebut tidak sah, maka Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek yang menyebabkan Penggugat tidak memiliki landasan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan pembatalan merek;

Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur (bagian dari Penggugat) menjadi pemegang saham PT Santos Abadi Jaya sesudah peralihan hak atas Merek Kapal Api (Logo) kepada Tergugat II:



4. Penggugat adalah Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur yang masing-masing dalam kedudukannya selaku pemegang saham PT Santos Jaya Abadi dengan total 16% (enam belas persen) saham atau sebesar 340.000 lembar saham mengatasnamakan PT Santos Jaya Abadi;
5. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 68 tanggal 22 Desember 2008 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor: AHU-20211.AH.01.02 Tahun 2009, maka Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur (bagian dari Penggugat) baru menjadi pemegang saham PT Santos Jaya Abadi pada tanggal 12 Desember 2008.

Bahwa harga jual beli saham yang dibayar oleh Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur (bagian dari Penggugat) adalah harga saham PT Santos Jaya Abadi dimana Merek Kapal Api (Logo) sudah bukan menjadi milik PT Santos Jaya Abadi melainkan milik Tergugat II. Samiaji Guntur dan Ihsan Mulia Putri (bagian dari Penggugat) sudah mengetahui hal tersebut dari awal;

6. Bahwa pengalihan hak atas Merek Kapal Api (Logo) dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli pada tanggal 3 September 1994 dimana PT Santos Jaya Abadi diwakili oleh Tergugat I dan Singgih Gunawan (bagian dari Penggugat) selaku Komisaris ("Perjanjian jual beli"). Perjanjian jual beli telah tercatat di Daftar Umum Merek pada tanggal 28 September 1994;

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 325 tanggal 29 Februari 2008 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor AHU-22789.AH.01.02 Tahun 2008, maka telah terjadi pergantian anggota direksi dan komisaris PT Santos Jaya Abadi dan kepada pihak-pihak tersebut telah diberikan pembebasan tanggung jawab mengenai kepengurusan yang telah lewat terhitung sejak sebelum tanggal 7 Mei 2007;

Maka Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat anggota direksi PT Santos Jaya Abadi atas perbuatannya selaku direksi PT Santos Jaya Abadi yang sudah diberikan pembebasan tanggung jawab oleh RUPS;

B. Eksepsi *Error In Persona*:

Apabila Penggugat Mendalihkan Adanya Kerugian, Maka Yang Seharusnya Digugat Adalah PT Santos Jaya Abadi:

1. Bahwa Penggugat sebenarnya adalah Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur yang masing-masing dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi dengan total 16% (enam belas persen) saham atau sebesar 340.000 lembar saham mengatasnamakan PT



Santos Jaya Abadi;

Penggugat mendalilkan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I yang dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama (saat itu) mengatasnamakan PT Santos Jaya Abadi telah mengalihkan hak atas Merek Kapal Api (Logo) ke PT Kapal Api pada tahun 1994 dengan perjanjian jual beli. Padahal kenyataannya, Tergugat I tidak bertindak sendiri saat mewakili PT Santos Jaya Abadi dalam Perjanjian Jual Beli tanggal 3 September 1994, melainkan bersama-sama dengan Singgih Gunawan (bagian dari Penggugat) selaku Komisaris PT Santos Jaya Abadi saat itu. Sekarang Singgih Gunawan merupakan salah satu pemegang saham PT Santos Jaya Abadi yang tergabung dalam Penggugat. Dengan kata lain Singgih Gunawan (bagian dari Penggugat) sebagai pemegang saham mendalilkan adanya kerugian yang ditimbulkan kepada PT Santos Jaya Abadi dari perbuatan Tergugat I dan dirinya sendiri selaku komisaris yang mewakili PT Santos Jaya Abadi dalam perjanjian jual beli;

2. Bahwa di dalam Akta Nomor 325 tanggal 29 Februari 2008 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor AHU-22789.AH.01.02 Tahun 2008, tertulis telah terjadi pergantian anggota direksi dan komisaris PT Santos Jaya Abadi dan kepada pihak-pihak tersebut telah diberikan pembebasan tanggung jawab mengenai kepengurusan yang telah lewat terhitung sejak sebelum tanggal 7 Mei 2007. Dengan kata lain RUPS telah menyetujui untuk mengalihkan dan mengubah tanggung jawab atas keputusan tersebut secara pribadi dari Tergugat I dan Singgih Gunawan (bagian dari Penggugat) menjadi tanggung jawab PT Santos Jaya Abadi apabila di kemudian hari adanya tuntutan yang menganggap perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap PT Santos Jaya Abadi (*aquit et de charge*). Dengan pembebasan tanggung jawab tersebut maka apabila pemegang saham masih merasa dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris maka pemegang saham seharusnya mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam pasal 61 Undang Undang Perseroan Terbatas;

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. dalam bukunya "Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas", penerbit CV. Nuansa Aulia, halaman 107 menyatakan bahwa: "Sudah merupakan kelaziman dalam praktik perusahaan bahwa pada akhir masa jabatannya, kepada pihak direksi

Halaman 80 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan *aquit et de charge*. Maksudnya pemberian pelepasan tanggung jawab kepada direksi dan komisaris, tidak akan digugat lagi di kemudian hari atas pekerjaan yang telah diberikan. Yang memberikan pembebasan adalah RUPS“;

Penggugat tidak memiliki kewenangan menggugat Tergugat II Dan Tergugat III dalam gugatan yang berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas:

3. Bahwa Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa:

“Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan“;

4. Bahwa berdasarkan uraian pasal di atas, maka jelas gugatan yang berlandaskan Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan bukan termasuk kepada pihak ketiga yaitu Tergugat II dan Tergugat III;

5. Terlebih lagi mengingat bahwa pengalihan hak atas Merek Kapal Api (Logo) dilakukan pada tanggal 3 September 1994 dengan perjanjian jual beli dan telah tercatat di Daftar Umum Merek pada tanggal 28 September 1994. Akta Nomor 325 tanggal 29 Februari 2008 menyatakan bahwa telah terjadi pergantian anggota Direksi dan Komisaris PT Santos Jaya Abadi dan kepada pihak-pihak tersebut telah diberikan pembebasan tanggung jawab mengenai kepengurusan yang telah lewat terhitung sejak sebelum tanggal 7 Mei 2007;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak Yaitu Singgih Gunawan Yang Merupakan Bagian Dari Penggugat Itu Sendiri Sebagai Pihak Yang Menandatangani Perjanjian Jual Beli Mewakili Pt Santos Jaya Abadi:

7. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I yang dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama mengatasnamakan PT Santos Jaya Abadi telah mengalihkan hak atas Merek Kapal Api (Logo) ke PT Kapal Api pada tahun 1994. Padahal, Tergugat I tidak bertindak sendiri saat mewakili PT. Santos Jaya Abadi dalam pengalihan hak atas Merek Kapal Api tanggal 3 September 1994 melalui perjanjian jual beli, melainkan bersama-sama dengan Singgih

Halaman 81 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Gunawan (bagian dari Penggugat) selaku Komisaris PT Santos Jaya Abadi saat itu yang sekarang menjadi bagian dari Penggugat;

8. Merek Kapal Api (Logo) telah dialihkan hak atas merek tersebut dari PT Santos Jaya Abadi ke Tergugat II pada tanggal 3 September 1994 melalui perjanjian jual beli dan telah tercatat di Daftar Umum Merek pada tanggal 28 September 1994. Tergugat III berarti telah memeriksa dokumen pendukung yang menjadi dasar dari peralihan hak atas merek tersebut dan menganggap dokumen-dokumen pendukung memenuhi persyaratan untuk dicatatkan di dalam Daftar Umum Merek;
9. Bahwa Penggugat menggunakan Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas dan memasukkan Tergugat I sebagai Tergugat untuk membuat Penggugat memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan merek mengatasnamakan PT Santos Jaya Abadi kepada Tergugat II dan Tergugat III namun tidak memasukkan Singgih Gunawan (bagian dari Penggugat) sebagai Tergugat, padahal Singgih Gunawan (bagian dari Penggugat) selaku Komisaris PT Santos Jaya Abadi ikut menandatangani perjanjian jual beli bersama Tergugat I mewakili PT Santos Jaya Abadi;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) dan (3) Undang Undang Perseroan Terbatas, maka setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sehingga anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas. Apabila Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I telah salah/lalai sehingga menimbulkan kerugian terhadap PT Santos Jaya Abadi lalu bagaimana dengan perbuatan Singgih Gunawan (bagian dari Penggugat) selaku Komisaris PT Santos Jaya Abadi yang ikut mewakili PT Santos Jaya Abadi dengan menandatangani Perjanjian Jual Beli tanggal 3 September 1994?;

C. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):

Gugatan Penggugat Memuat Gabungan Gugatan Yang Tunduk Pada Hukum Acara Yang Berbeda:

1. Bahwa walaupun gugatan Penggugat berjudul gugatan pembatalan merek namun apabila dicermati secara mendalam, maka sebetulnya gugatan Penggugat terdiri dari 3 jenis gugatan (dapat dilihat dari posita maupun petitumnya) yaitu:



- Gugatan atas nama perseroan dari pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara terhadap anggota direksi (Tergugat I) yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan (seharusnya melalui Pengadilan Negeri). Hal ini dapat terlihat pada angka 3 pada halaman 9 gugatan Penggugat, angka 5 pada halaman 10 gugatan Penggugat, angka 45 huruf a pada halaman 17 gugatan Penggugat;
 - Gugatan pembatalan perjanjian jual beli antara PT Santos Jaya Abadi dan Tergugat II (pembatalan perjanjian adalah wewenang Pengadilan Negeri). Hal ini dapat terlihat pada petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan PT Santos Jaya Abadi adalah pemilik sebenarnya atas Merek Kapal Api (Logo) padahal hak atas Merek Kapal Api (Logo) telah dialihkan dari PT Santos Jaya Abadi ke Tergugat II berdasarkan perjanjian jual beli tanggal 3 September 1994 dan telah tercatat di Daftar Umum Merek pada Tergugat III pada tanggal 28 September 1994;
 - Gugatan pembatalan Merek Kapal Api (Logo) dan Merek-Merek Kapal Api Lainnya. Hal ini dapat terlihat pada petitum nomor 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat;
2. Bahwa M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2005, Halaman 108-109, menyatakan sebagai berikut:
- "Pengabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk pada hukum acara yang berbeda. Salah satu hal yang menyimpang dari hukum acara biasa adalah upaya hukum";
- Bahwa terhadap gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya banding dan upaya kasasi. Sedangkan terhadap gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Niaga maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi (tidak dapat melakukan upaya banding);
3. Bahwa H. Riduan Syahrani, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Buku Materi



Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi)", penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 314 menyatakan sebagai berikut:

"Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya, tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan, seperti halnya dalam perkara ini:

Perkara yang satu adalah suatu gugatan (permohonan) berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang perkara demikian ini terikat pada suatu jangka waktu 9 (sembilan) bulan, terhadap putusan tidak dapat diajukan banding, keputusan baru dapat didaftarkan kepada Kantor Milik Perindustrian setelah putusan memperoleh kekuatan pasti, sehingga tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Perkara lainnya adalah gugatan berdasarkan Pasal 1365 BW, yang terhadap putusannya dapat diajukan banding, lagi pula gugatan ini sebenarnya baru dapat diajukan setelah terhadap gugatan tentang merek diperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan pasti;

Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1972 Nomor 677 K/Sip/1972 dalam perkara PT Tancho Indonesia Co. Ltd melawan Wong A Kiong (Ong Sutrisna) (RY, II, 1977, halaman 197)";

4. Bahwa Yahya Harahap dalam memberikan pendapat hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1972 Nomor 677 K/Sip/1972 menambahkan:

"Apalagi pada saat sekarang, penggabungan antara pembatalan merek dengan gugatan PMH, semakin tidak dapat dibenarkan, berdasarkan perbedaan yurisdiksi absolut. Berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan merek menjadi yurisdiksi absolut Pengadilan Niaga, sedangkan sengketa PMH menjadi kewenangan PN";

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, doktrin-doktrin dan putusan Mahkamah Agung tersebut yang melarang penggabungan gugatan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Gugatan Penggugat Memuat Gabungan Gugatan Yang Tunduk Pada Kompetensi Absolut Yang Berbeda:

6. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") mengatur bahwa Pengadilan Khusus adalah Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di



bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang;

Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa yang termasuk dalam Pengadilan Khusus antara lain adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, serta Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", penerbit Sinar Grafika, Jakarta Tahun 2005, halaman 183-188, menyatakan bahwa adanya kewenangan absolut berdasarkan yurisdiksi khusus oleh undang-undang yang contohnya antara lain seperti Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak;
8. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ("UU Peradilan Umum") mengatur bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Di dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Peradilan Umum dijelaskan bahwa:
"Yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan pengadilan" ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya";
9. Bahwa Pasal 50 Undang Undang Peradilan Umum mengatur bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pasal-pasal di atas, maka Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang memiliki diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum sehingga memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu dimana susunan, kekuasaan dan hukum acaranya diatur dalam undang-undang. Maka berdasarkan uraian-uraian pasal di atas serta doktrin dari ahli hukum M. Yahya Harahap (mengenai kewenangan absolut berdasarkan yurisdiksi



khusus oleh undang-undang) dapat terlihat jelas perbedaan kompetensi Pengadilan Niaga (pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum) dengan Pengadilan Negeri;

11. Bahwa baik Undang Undang Perseroan Terbatas (terutama Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas) maupun Undang Undang Merek tidak memberikan kewenangan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara dari perseroan, mengajukan gugatan atas nama perseroan ke Pengadilan Niaga terhadap anggota direksi karena kesalahan/kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan;
12. Bahwa Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas berarti bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan anggota direksi yang menimbulkan kerugian terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri. Terlebih lagi mengingat kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang Undang Peradilan Umum adalah mengadili perkara perdata dan perkara pidana pada tingkat pertama;
13. Bahwa apabila sengketa peralihan hak atas merek terdaftar timbul karena perjanjian jual beli yang tidak memenuhi syarat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka yang berwenang untuk membatalkan perjanjian jual beli adalah Pengadilan Negeri;
14. Bahwa kewenangan untuk mengadili keberatan Penggugat terhadap pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar yang dilakukan Tergugat III tidak terletak pada Pengadilan Niaga tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara;
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan penggabungan gugatan yang tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

D. Gugatan Penggugat Prematur:

1. Bahwa walaupun gugatan Penggugat berjudul gugatan pembatalan merek namun apabila dicermati secara mendalam, maka sebetulnya gugatan Penggugat terdiri dari 3 jenis gugatan (dapat dilihat dari posita maupun petitumnya) yaitu:
 - Gugatan atas nama perseroan dari pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara terhadap anggota direksi (Tergugat I) yang karena



kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (seharusnya melalui Pengadilan Negeri). Hal ini dapat terlihat pada angka 3 pada halaman 9 gugatan Penggugat, angka 5 pada halaman 10 gugatan Penggugat, angka 45 huruf a pada halaman 17 gugatan Penggugat;

- Gugatan pembatalan perjanjian jual beli antara PT Santos Jaya Abadi dan Tergugat II (pembatalan perjanjian adalah wewenang Pengadilan Negeri). Hal ini dapat terlihat pada petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan PT Santos Jaya Abadi adalah pemilik sebenarnya atas Merek Kapal Api (Logo) padahal hak atas Merek Kapal Api (Logo) telah dialihkan dari PT Santos Jaya Abadi ke Tergugat II berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanggal 3 September 1994 dan telah tercatat di Daftar Umum Merek pada Tergugat III pada tanggal 28 September 1994;
- Gugatan pembatalan Merek Kapal Api (Logo) dan Merek-Merek Kapal Api lainnya. Hal ini dapat terlihat pada petitum nomor 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat;

Belum Ada Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Yang Menyatakan Tergugat I Dan Singgih Gunawan (Bagian Dari Penggugat) Telah Salah/Lalai Sehingga Menimbulkan Kerugian Terhadap PT Santos Jaya Abadi:

2. Bahwa Penggugat pada angka 5 halaman 10 gugatan Penggugat menyatakan bahwa:

“Bahwa tindakan Direktur Utama Penggugat (*in casu* Tergugat I) yang mengalihkan Merek Kapal Api (Logo) kepada Tergugat II dan tidak mengembalikan kepada Penggugat jelas-jelas merugikan Penggugat dan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, oleh karenanya Penggugat yang diwakili 16% pemegang saham berhak serta sah untuk mengajukan gugatan *a quo*”;

Bahwa apabila Penggugat dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham mengatasnamakan PT Santos Jaya Abadi mendalilkan perbuatan Tergugat I dan Singgih Gunawan (bagian dari Penggugat) dalam mewakili PT Santos Jaya Abadi mengalihkan Merek Kapal Api (Logo) kepada Tergugat II telah salah/lalai sehingga merugikan PT Santos Jaya Abadi, maka pemegang saham dapat menggugat Tergugat I berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas dan Singgih Gunawan (bagian dari Penggugat) berdasarkan Pasal 114 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas ke Pengadilan Negeri. Namun hingga saat ini tidak pernah ada gugatan apalagi

Halaman 87 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya gugatan Penggugat terbukti *premature*;

Belum Ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Membatalkan Perjanjian Jual Beli:

3. Bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan PT Santos Jaya Abadi adalah pemilik sebenarnya atas Merek Kapal Api (Logo) padahal hak atas Merek Kapal Api (Logo) telah dialihkan dari PT Santos Jaya Abadi ke Tergugat II berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanggal 3 September 1994 yang sah dan mengikat. Perjanjian jual beli telah tercatat di Daftar Umum Merek pada Tergugat III pada tanggal 28 September 1994.
4. Bahwa pembatalan perjanjian jual beli adalah wewenang Pengadilan Negeri dan hingga saat ini tidak pernah ada gugatan apalagi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan perjanjian jual beli. Oleh karenanya gugatan Penggugat terbukti *premature*;

E. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu:

Pembatalan Merek Kapal Api (Logo) Dan Merek-Merek Kapal Api Lainnya Telah Lewat Waktu:

1. Bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Merek mengatur gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 kepada Pengadilan Niaga;
2. Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek lebih jauh mengatur yaitu gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal tersebut, merek-merek yang menjadi objek sengketa gugatan pembatalan yang sudah terdaftar melebihi jangka waktu 5 tahun tidak dapat diajukan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga. Adapun tujuan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek adalah untuk menciptakan kepastian hukum atas suatu pendaftaran merek;

Pembatalan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Merek Kapal Api (Logo) Telah Lewat Waktu:

3. Merek Kapal Api (Logo) telah dialihkan hak atas merek tersebut dari PT Santos Jaya Abadi ke Tergugat II berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanggal 3 September 1994 dan telah tercatat di Daftar Umum Merek pada tanggal 28 September 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata bukanlah wewenang Pengadilan Niaga melainkan wewenang Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pasal 1454 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur bahwa dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah 5 tahun. Waktu tersebut mulai berlaku:
 - Dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti;
 - Dalam halnya kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu;

Bahwa Singgih Gunawan yang merupakan bagian dari Penggugat adalah pihak yang ikut menandatangani Perjanjian Jual Beli pada tanggal 3 September 1994 mewakili PT Santos Jaya Abadi. Bahwa Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur (bagian dari Penggugat) telah menjadi pemegang saham PT Santos Jaya Abadi sejak Desember 2008 dan telah mengetahui perjanjian jual beli itu saat menjadi pemegang saham PT Santos Jaya Abadi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

1. Mohon penyebutan istilah Merek Kapal Api (Logo) dan Merek-Merek Kapal Api Lainnya mohon dianggap mengacu kepada Merek Kapal Api (Logo) dan Merek-Merek Kapal Api Lainnya dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalam rekonsensi maka Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonsensi dan Tergugat II dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonsensi.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 132 huruf a ayat (1) HIR disebutkan bahwa:
 - "a. *Dalam tiap-tiap perkara maka orang yang digugat berhak akan memasukkan dakwa-melawan kecuali:*
 - 1e *Kalau yang menggugat mula-mula menuntut karena suatu sifat, sedang dakwa melawan itu mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya;*
 - 2e *Kalau Pengadilan Negeri yang memeriksa tuntutan asal si Penggugat, tak berhak memeriksa dakwa melawan berhubung dengan pokok perselisihan itu;*
 - 3e *Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan hakim";*

Halaman 89 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Pasal 132 huruf b ayat (1) HIR mengatur bahwa:

“Orang yang digugat itu wajib memasukkan dakwaan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan”;

Antara gugatan Penggugat dalam Konvensi dan gugatan rekonsensi memiliki keterkaitan erat. Gugatan rekonsensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, oleh karenanya gugatan rekonsensi patut dinyatakan untuk diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

4. Bahwa gugatan rekonsensi ini berdasarkan Pasal 76 Undang Undang Merek yang mengatur bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/ataupenghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut melalui Pengadilan Niaga;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Merek maka merek adalah tanda yang 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;

5. Bahwa hak atas Merek Kapal Api (Logo) telah dialihkan dari PT Santos Jaya Abadi ke Penggugat dalam berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanggal 3 September 1994 dan telah tercatat di Daftar Umum Merek pada Tergugat III pada tanggal 28 September 1994;

Bahwa hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan Perjanjian Jual Beli tanggal 3 September 1994;

6. Atas dasar peralihan hak atas Merek Kapal Api (Logo), Penggugat dalam Rekonsensi mendaftarkan permohonan-permohonan merek di kelas lain sehingga Penggugat dalam Rekonsensi adalah pemilik sah atas Merek Kapal Api (Logo) dan Merek-Merek Kapal Api Lainnya yang telah terdaftar antara lain sebagai berikut:

- a. Daftar Nomor IDM 000 103627 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30;
- b. Daftar Nomor IDM 000 023833 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30;
- c. Daftar Nomor IDM 000 245925 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 43;
- d. Daftar Nomor IDM 000 296653 untuk melindungi jenis barang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelas 30;
- e. Daftar Nomor IDM 000 366922 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 43;
 - f. Daftar Nomor IDM 000 414642 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30;
 - g. Daftar Nomor IDM 000 414650 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30;
 - h. Daftar Nomor IDM 000 023824 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 21;
 - i. Daftar Nomor IDM 000 023825 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 22;
 - j. Daftar Nomor IDM 000 023826 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 23;
 - k. Daftar Nomor IDM 000 023827 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 24;
 - l. Daftar Nomor IDM 000 023828 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25;
 - m. Daftar Nomor IDM 000 023829 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 26;
 - n. Daftar Nomor IDM 000 023830 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 27;
 - o. Daftar Nomor IDM 000 023831 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 28;
 - p. Daftar Nomor IDM 000 023832 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 29;
 - q. Daftar Nomor IDM 000 023834 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 31;
 - r. Daftar Nomor IDM 000 023835 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32;
 - s. Daftar Nomor IDM 000 023836 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 33;
 - t. Daftar Nomor IDM 000 023837 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 34;
 - u. Daftar Nomor IDM 000 023838 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 14;
 - v. Daftar Nomor IDM 000 211979 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25;

Halaman 91 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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

- w. Daftar Nomor IDM 000 211980 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 26;
- x. Daftar Nomor IDM 000 211981 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 27;
- y. Daftar Nomor IDM 000 211982 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 28;
- z. Daftar Nomor IDM 000 211984 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 22;
- aa. Daftar Nomor IDM 000 211985 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5;
- bb. Daftar Nomor IDM 000 212571 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 17;
- cc. Daftar Nomor IDM 000 212572 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 18;
- dd. Daftar Nomor IDM 000 212573 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 19;
- ee. Daftar Nomor IDM 000 212574 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 20;
- ff. Daftar Nomor IDM 000 212575 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 21;
- gg. Daftar Nomor IDM 000 212576 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 23;
- hh. Daftar Nomor IDM 000 212577 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 13;
- ii. Daftar Nomor IDM 000 212578 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 31;
- jj. Daftar Nomor IDM 000 212579 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32;
- kk. Daftar Nomor IDM 000 212580 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 24;
- ll. Daftar Nomor IDM 000 212581 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 33;
- mm. Daftar Nomor IDM 000 212582 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 1;
- nn. Daftar Nomor IDM 000 212583 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 16.
- oo. Daftar Nomor IDM 000 212584 untuk melindungi jenis barang dalam

Halaman 92 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



- kelas 15;
- pp. Daftar Nomor IDM 000 212585 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 14;
- qq. Daftar Nomor IDM 000 212628 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 3;
- rr. Daftar Nomor IDM 000 212629 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 12;
- ss. Daftar Nomor IDM 000 212630 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 11;
- tt. Daftar Nomor IDM 000 212631 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 10;
- uu. Daftar Nomor IDM 000 212632 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 9;
- vv. Daftar Nomor IDM 000 212633 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 8;
- ww. Daftar Nomor IDM 000 212634 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 7;
- xx. Daftar Nomor IDM 000 212635 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 6;
- yy. Daftar Nomor IDM 000 212636 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 4;
- zz. Daftar Nomor IDM 000 296654 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 29;
- aaa. Daftar Nomor IDM 000 369377 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 29;
- bbb. Daftar Nomor IDM 000 369382 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32;
- ccc. Daftar Nomor IDM 000 391657 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 41;
- ddd. Daftar Nomor IDM 000 391658 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32;
- eee. Daftar Nomor IDM 000 391659 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 16;
- fff. Daftar Nomor IDM 000 391660 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 9.
7. Bahwa Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur yang masing-masing dalam kedudukannya selaku pemegang saham PT Santos Jaya



Abadi dengan total 16% (enam belas persen) saham atau sebesar 340.000 lembar saham yang mengaku mengatasnamakan PT Santos Jaya Abadi (selaku Tergugat dalam Rekonvensi) telah mendaftarkan permohonan-permohonan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang yang sejenis dengan Merek Kapal Api (Logo) dan Merek-Merek Kapal Api Lainnya milik Penggugat dalam Rekonvensi di setiap kelas sebagaimana disebutkan dalam angka 6 poin a sampai dengan fff gugatan rekonvensi untuk memenuhi persyaratan gugatan pembatalan Merek Kapal Api (Logo) dan Merek-Merek Kapal Api Lainnya (gugatan Penggugat dalam Konvensi) sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek;

Bahwa hal tersebut terbukti pada gugatan Penggugat dalam Konvensi halaman 10 dimana tertulis bahwa:

“Bahwa sebelum gugatan *a quo* diajukan, Penggugat pun telah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal (*in casu* Tergugat III) dan dengan demikian memenuhi Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek”;

8. Bahwa Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan kewenangan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk bertindak mewakili PT Santos Jaya Abadi dalam mengajukan permohonan-permohonan pendaftaran merek;

Bahwa permohonan-permohonan pendaftaran merek yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 99 Undang Undang Perseroan Terbatas karena Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur yang masing-masing dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi dengan total 16% (enam belas persen) saham bukan Dewan Komisaris atau pihak yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Santos Jaya Abadi untuk mewakili perseroan dalam mendaftarkan pendaftaran permohonan-permohonan pendaftaran merek;

Bahwa PT Santos Jaya Abadi memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Merek tanggal 3 Oktober 1994 yang dikuatkan dengan Akta Pernyataan Pinjam Pakai Merek Nomor 116 tanggal 31 Maret 2008 (“Perjanjian Pinjam Pakai Merek”). Bahwa di dalam perjanjian pinjam pakai merek yang berlaku tanpa batas waktu dan tanpa dikenakan biaya pakai, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur kewenangan ataupun pemberian kuasa kepada PT Santos Jaya



Abadi untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek baru (bukan permohonan perpanjangan) yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan gugatan pembatalan merek-merek milik Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek;

Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi selaku pemegang saham dari PT Santos Jaya Abadi jelas terbukti di luar kewenangan pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perseroan Terbatas dan diluar dari yang sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjam pakai merek sehingga terbukti Tergugat dalam Rekonvensi telah tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya untuk barang yang sejenis dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat dalam Rekonvensi;

9. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi telah merusak nama baik Merek Kapal Api (logo), Merek-Merek Kapal Api Lainnya serta nama baik Penggugat dalam Rekonvensi. Bahwa selain itu perbuatan-perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi juga telah menyesatkan dan mengecoh konsumen;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Penggugat dalam Rekonvensi meminta Majelis Hakim Yang Terhormat agar memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan di luar dari yang sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjam pakai merek yang berkaitan dengan penggunaan merek-merek milik Penggugat dalam Rekonvensi terutama namun tidak terbatas pada perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang mendaftarkan permohonan-permohonan baru untuk memenuhi persyaratan gugatan pembatalan Merek Kapal Api (Logo) dan Merek-Merek Kapal Api Lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi II mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi adalah pemilik yang sah atas merek-merek terdaftar dengan nomor:
 - a. Daftar Nomor IDM 000 103627 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30;
 - b. Daftar Nomor IDM 000 023833 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Daftar Nomor IDM 000 245925 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 43;
- d. Daftar Nomor IDM 000 296653 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30;
- e. Daftar Nomor IDM 000 366922 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 43;
- f. Daftar Nomor IDM 000 414642 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30;
- g. Daftar Nomor IDM 000 414650 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30;
- h. Daftar Nomor IDM 000 023824 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 21;
- i. Daftar Nomor IDM 000 023825 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 22;
- j. Daftar Nomor IDM 000 023826 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 23;
- k. Daftar No. IDM 000 023827 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 24;
- l. Daftar Nomor No. IDM 000 023828 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25;
- m. Daftar Nomor IDM 000 023829 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 26;
- n. Daftar Nomor IDM 000 023830 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 27;
- o. Daftar Nomor IDM 000 023831 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 28;
- p. Daftar Nomor IDM 000 023832 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 29;
- q. Daftar Nomor IDM 000 023834 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 31;
- r. Daftar Nomor IDM 000 023835 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32;
- s. Daftar Nomor IDM 000 023836 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 33;
- t. Daftar Nomor IDM 000 023837 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 34;
- u. Daftar Nomor IDM 000 023838 untuk melindungi jenis barang dalam

Halaman 96 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelas 14;
- v. Daftar Nomor IDM 000 211979 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25;
 - w. Daftar Nomor IDM 000 211980 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 26;
 - x. Daftar Nomor IDM 000 211981 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 27;
 - y. Daftar Nomor IDM 000 211982 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 28;
 - z. Daftar Nomor IDM 000 211984 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 22;
 - aa. Daftar Nomor IDM 000 211985 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5;
 - bb. Daftar Nomor IDM 000 212571 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 17;
 - cc. Daftar Nomor IDM 000 212572 untuk melindungi jenis barang dalam kelas;
 - dd. Daftar Nomor IDM 000 212573 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 19;
 - ee. Daftar Nomor IDM 000 212574 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 20;
 - ff. Daftar Nomor IDM 000 212575 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 21;
 - gg. Daftar Nomor IDM 000 212576 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 23;
 - hh. Daftar Nomor IDM 000 212577 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 13;
 - ii. Daftar Nomor IDM 000 212578 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 31;
 - jj. Daftar Nomor IDM 000 212579 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32;
 - kk. Daftar Nomor IDM 000 212580 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 24;
 - ll. Daftar Nomor IDM 000 212581 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 33;
 - mm. Daftar Nomor IDM 000 212582 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 1;

Halaman 97 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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

- nn. Daftar Nomor IDM 000 212583 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 16;
- oo. Daftar Nomor IDM 000 212584 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 15;
- pp. Daftar Nomor IDM 000 212585 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 14;
- qq. Daftar Nomor IDM 000 212628 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 3;
- rr. Daftar Nomor IDM 000 212629 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 12;
- ss. Daftar Nomor IDM 000 212630 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 11;
- tt. Daftar Nomor IDM 000 212631 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 10;
- uu. Daftar Nomor IDM 000 212632 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 9;
- vv. Daftar Nomor IDM 000 212633 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 8;
- ww. Daftar Nomor IDM 000 212634 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 7;
- xx. Daftar Nomor IDM 000 212635 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 6;
- yy. Daftar Nomor IDM 000 212636 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 4;
- zz. Daftar Nomor IDM 000 296654 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 29;
- aaa. Daftar Nomor IDM 000 369377 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 29;
- bbb. Daftar Nomor IDM 000 369382 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32;
- ccc. Daftar Nomor IDM 000 391657 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 41;
- ddd. Daftar Nomor IDM 000 391658 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32;
- eee. Daftar Nomor IDM 000 391659 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 16;
- fff. Daftar Nomor IDM 000 391660 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 16;

Halaman 98 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



kelas 9;

3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah secara tanpa hak menggunakan merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang sejenis dengan Merek Kapal Api (Logo) dan Merek-Merek Kapal Api Lainnya milik Penggugat dalam Rekonvensi yaitu dalam:
 - a. Daftar Nomor IDM 000 103627 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30;
 - b. Daftar Nomor IDM 000 023833 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30;
 - c. Daftar Nomor IDM 000 245925 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 43;
 - d. Daftar Nomor IDM 000 296653 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30;
 - e. Daftar Nomor IDM 000 366922 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 43;
 - f. Daftar Nomor IDM 000 414642 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30;
 - g. Daftar Nomor IDM 000 414650 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30;
 - h. Daftar Nomor IDM 000 023824 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 21;
 - i. Daftar Nomor IDM 000 023825 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 22;
 - j. Daftar Nomor IDM 000 023826 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 23;
 - k. Daftar Nomor IDM 000 023827 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 24;
 - l. Daftar Nomor IDM 000 023828 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25;
 - m. Daftar Nomor IDM 000 023829 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 26;
 - n. Daftar Nomor IDM 000 023830 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 27;
 - o. Daftar Nomor IDM 000 023831 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 28;
 - p. Daftar Nomor IDM 000 023832 untuk melindungi jenis barang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelas 29;
- q. Daftar Nomor IDM 000 023834 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 31;
 - r. Daftar Nomor IDM 000 023835 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32;
 - s. Daftar Nomor IDM 000 023836 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 33;
 - t. Daftar Nomor IDM 000 023837 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 34;
 - u. Daftar Nomor IDM 000 023838 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 14;
 - v. Daftar Nomor IDM 000 211979 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25;
 - w. Daftar Nomor IDM 000 211980 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 26;
 - x. Daftar Nomor IDM 000 211981 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 27;
 - y. Daftar Nomor IDM 000 211982 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 28;
 - z. Daftar Nomor IDM 000 211984 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 22;
 - aa. Daftar Nomor IDM 000 211985 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5;
 - bb. Daftar Nomor IDM 000 212571 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 17;
 - cc. Daftar Nomor IDM 000 212572 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 18;
 - dd. Daftar Nomor IDM 000 212573 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 19;
 - ee. Daftar Nomor IDM 000 212574 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 20;
 - ff. Daftar Nomor IDM 000 212575 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 21;
 - gg. Daftar Nomor IDM 000 212576 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 23;
 - hh. Daftar Nomor IDM 000 212577 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 13;

Halaman 100 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Daftar Nomor IDM 000 212578 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 31;
- jj. Daftar Nomor IDM 000 212579 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32;
- kk. Daftar Nomor IDM 000 212580 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 24;
- ll. Daftar Nomor IDM 000 212581 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 33;
- mm. Daftar Nomor IDM 000 212582 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 1;
- nn. Daftar Nomor IDM 000 212583 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 16;
- oo. Daftar Nomor IDM 000 212584 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 15;
- pp. Daftar Nomor IDM 000 212585 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 14;
- qq. Daftar Nomor IDM 000 212628 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 3;
- rr. Daftar Nomor IDM 000 212629 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 12;
- ss. Daftar Nomor IDM 000 212630 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 11;
- tt. Daftar Nomor IDM 000 212631 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 10;
- uu. Daftar Nomor IDM 000 212632 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 9;
- vv. Daftar Nomor IDM 000 212633 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 8;
- ww. Daftar Nomor IDM 000 212634 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 7;
- xx. Daftar Nomor IDM 000 212635 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 6;
- yy. Daftar Nomor IDM 000 212636 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 4;
- zz. Daftar Nomor IDM 000 296654 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 29;
- aaa. Daftar Nomor IDM 000 369377 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 1;

Halaman 101 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



- kelas 29;
- bbb. Daftar Nomor IDM 000 369382 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32;
- ccc. Daftar Nomor IDM 000 391657 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 41;
- ddd. Daftar Nomor IDM 000 391658 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32;
- eee. Daftar Nomor IDM 000 391659 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 16;
- fff. Daftar Nomor IDM 000 391660 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 9;
4. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi melalui 2 surat kabar nasional selama 1 minggu hari kerja;
5. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek-merek milik Penggugat dalam Rekonvensi di luar dari yang sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai Merek tanggal 3 Oktober 1994 yang dikuatkan dengan Akta Pernyataan Pinjam Pakai Merek Nomor 116 tanggal 31 Maret 2008 terutama namun tidak terbatas pada perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang mendaftarkan permohonan-permohonan merek baru untuk memenuhi persyaratan gugatan pembatalan Merek Kapal Api (Logo) dan Merek-Merek Kapal Api lainnya;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Daluarsa (Lewat Waktu):

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, terhadap pihak-pihak yang berkeberatan terhadap terdaptarnya suatu merek didalam Daftar Umum Merek dengan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan ke Pengadilan Niaga;

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana dalam ketentuan pasal tersebut secara tegas mengatur ada batasan-batasan waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan pendaftaran terhadap merek terdaftar. Dimana dalam ketentuan pasal tersebut ditegaskan merek-merek yang dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui Pengadilan Niaga adalah merek yang terdaftarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran. Dengan demikian terhadap merek-merek yang menjadi objek sengketa yang sudah terdaftar melebihi tenggang waktu 5 tahun sesuai ketentuan pasal tersebut adalah sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan;
3. Bahwa selanjutnya Pengggugat hendak mengajukan gugatan pembatalan

merek terhadap merek  dengan Nomotr Agenda R00 2002 010 945 dengan Daftar Nomor 1DM 000 103 627 untuk melindungi jenis barang yang

termasuk dalam kelas 30, Merek  dengan Nomor Agenda R00 2004 005 929 dengan Daftar Nomor 1DM 000 023 833 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30, Merek

dengan Nomor Agenda R00 2004 005 920 dengan Daftar Nomor 1DM 000 023 824 untuk

melindungi barang yang termasuk dalam kelas 21, Merek dengan Nomor Agenda R00 2004 005 921 dengan Daftar Nomor 1DM 000 023 825 untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 22, Merek

 dengan Nomor Agenda R00 2004 005 922 dengan Daftar Nomor 1DM 000 023 826 untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 23,

Halaman 103 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek  dengan Nomor Agenda R00 2004 005 923 dengan Daftar Nomor 1DM 000 023 827 untuk melindungi jenis barang yang termasuk

dalam kelas 24, Merek  dengan Nomor Agenda R00 2004 005 924 dengan Daftar Nomor IDM 000 023 828 untuk melindungi jenis barang yang

termasuk dalam kelas 25, Merek  dengan Nomor Agenda R00 2004 005 925 dengan Daftar Nomor 1DM 000 023 829 untuk melindungi jenis

barang yang termasuk dalam kelas 26, Merek  dengan Nomor Agenda R00 2004 005 926 dengan Daftar Nomor 1DM 000 023 830 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 27, Merek

 dengan Nomor Agenda R00 2004 005 927 dengan Daftar Nomor 1DM 000 023 831 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam

kelas 28, Merek  dengan Nomor Agenda R00 2004 005 928 dengan Daftar Nomor IDM 000 023 832 untuk melindungi jenis barang yang termasuk

dalam kelas 29, Merek  dengan Nomor Agenda R00 2004 005 930 dengan Daftar Nomor IDM 000 023 834 untuk melindungi jenis barang

yang termasuk dalam kelas 31, Merek  dengan Nomor Agenda R00 2004 005 931 dengan Daftar Nomor 1DM 000 023 835 untuk melindungi

Halaman 104 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis barang yang termasuk dalam kelas 32, Merek



dengan

Nomor Agenda R00 2004 005 932 dengan Daftar Nomor 1DM 000 023 836 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 33, Merek



dengan Nomor Agenda R00 2004 005 933 dengan Daftar Nomor 1DM 000 023 837 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas

34, Merek



dengan Nomor Agenda R00 2004 005 934 dengan Daftar Nomor 1DM 000 023 838 untuk melindungi jenis barang yang termasuk

dalam kelas 14, Merek



dengan Nomor Agenda R00 2013 001666 dengan Daftar Nomor 1DM 000 391 657 untuk melindungi jenis jasa yang

termasuk dalam kelas 41, Merek



dengan Nomor Agenda R00 2013 001 669 dengan Daftar Nomor 1DM 000 391 660 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, Merek



dengan

Nomor Agenda R00 2013 001 668 dengan Daftar Nomor 1DM 000 391 659 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 16, Merek



dengan Nomor Agenda R00 2013 001 667 dengan Daftar Nomor 1DM 000 391 658 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 32, Merek WARUNG KOPI

KAPAL API dengan Nomor Agenda J00 2008 023 052 dengan Daftar Nomor 1DM 000 245 925 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 43, Merek



Halaman 105 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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 Nomor Agenda D00 2007 041 993 dengan Daftar Nomor IDM 000 296 653 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30,

Merek  dengan Nomor Agenda J00 2011 001 784 dengan Daftar Nomor IDM 000 366 922 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas


43, Merek Mantaaap dengan Nomor Agenda D00 2010 032 982 dengan Daftar Nomor 1DM 000 414 642 untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 30,


Merek Sedaaap dengan Nomor Agenda D00 2010 032 983 dengan Daftar Nomor 1DM 000 414 650 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30, Merek  dengan Nomor Agenda D00 2007 041

984 dengan Daftar Nomor 1DM 000 211 979 untuk melindungi jenis barang yang

termasuk dalam kelas 25, Merek  dengan Nomor Agenda DUO 2007 041 985 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 26, Merek


dengan Nomor Agenda D00 2007 041 987 dengan Daftar Nomor IDM 000 211 981 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 27,

Merek  dengan Nomor Agenda DUO 2007 041 988 dengan

Halaman 106 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Nomor 1DM 000 211 982 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam

kelas 28, Merek



dengan Nomor Agenda D00 2007 042 004

dengan Daftar Nomor 1DM 000 211 984 untuk melindungi jenis barang yang termasuk

dalam kelas 22, Merek



dengan Nomor Agenda D00 2007 042 005

dengan Daftar Nomor 1DM 000 211 985 untuk melindungi jenis barang yang

termasuk dalam kelas 5, Merek



dengan Nomor Agenda D00

2007 042 011 dengan Daftar Nomor 1DM 000 212 571 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 17, Merek



dengan Nomor Agenda D00 2007 042 010 dengan Daftar Nomor 1DM 000 212 572 untuk melindungi jenis

barang yang termasuk dalam kelas 18, Merek



dengan Nomor

Agenda D00 2007 042 009 dengan Daftar Nomor 1DM 000 212 573 untuk

melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 19, Merek



dengan Nomor Agenda D00 2007 042 008 dengan Daftar Nomor 1DM 000 212 574 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 20, Merek



dengan Nomor Agenda D00 2007 042 006 dengan Daftar Nomor 1DM 000 212 575 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 21,

Halaman 107 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek  dengan Nomor Agenda D00 2007 041 997 dengan Daftar Nomor 1DM 000 212 576 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam

kelas 23, Merek  dengan Nomor Agenda D00 2007 041 995 dengan Daftar Nomor 1DM 000 212 577 untuk melindungi jenis barang yang

termasuk dalam kelas 13, Merek  dengan Nomor Agenda D00 2007 041 992 dengan Daftar Nomor IDM 000 212 578 untuk melindungi jenis

barang yang termasuk dalam kelas 31, Merek  dengan Nomor Agenda D00 2007 041 991 dengan Daftar Nomor 1DM 000 212 579 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 32, Merek


dengan Nomor Agenda DUO 2007 041 983 dengan Daftar Nomor 1DM 000 212 580 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 24, Merek


dengan Nomor Agenda DOO 2007 041 982 dengan Daftar Nomor IDM 000 212 581 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 33,

Merek  dengan Nomor Agenda DUO 2007 041 980 dengan Daftar Nomor 1DM 000 212 582 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam

kelas 01, Merek  dengan Nomor Agenda DOO 2007 042 012

Halaman 108 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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 Daftar Nomor 1DM 000 212 583 untuk melindungi jenis barang yang

termasuk dalam kelas 16, Merek  dengan Nomor Agenda D00 2007 042 013 dengan Daftar Nomor 1DM 000 212 584 untuk melindungi jenis

barang yang termasuk dalam kelas 15, Merek  dengan Nomor Agenda D00 2007 042 014 dengan Daftar Nomor 1DM 000 212 585 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 14, Merek

 dengan Nomor Agenda D00 2007 041 979 dengan Daftar Nomor IDM 000 212 628 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 03, Merek  dengan Nomor Agenda DUO

2007 041 996 dengan Daftar Nomor IDM 000 212 629 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam

kelas 12, Merek  dengan Nomor Agenda D00 2007 041 998 dengan Daftar Nomor 1DM 000 212 630 untuk melindungi jenis barang yang termasuk

dalam kelas 11 Merek  dengan Nomor Agenda D00 2007 042 000 dengan Daftar Nomor 1DM 000 212 632 untuk melindungi jenis barang

yang termasuk dalam kelas 09, Merek  dengan Nomor Agenda D00 2007 041 999 dengan Daftar Nomor IDM 000 212 631 untuk melindungi jenis

barang yang termasuk dalam kelas 10, Merek  dengan Nomor Agenda D00 2007 042 001 dengan Daftar Nomor IDM 000 212 633 untuk

Halaman 109 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

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)



melindungi jenis barang yang termsauk dalam kelas 08, Merek
dengan Nomor Agenda D00 2007 042 002 dengan Daftar Nomor 1DM 000
212 634 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 07,
Merek



dengan Nomor Agenda DUO 2007 042 007 dengan Daftar Nomor IDM 000
212 636 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 04,



Merek dengan Nomor Agenda DOO 2007 042 003 dengan
Daftar Nomor 1DM 000 212 635 untuk melindungi jenis barang yang
termasuk dalam



kelas 06, Merek dengan Nomor Agenda D00 2007 041 994
dengan Daftar Nomor 1DM 000 296 654 untuk melindungi jenis barang yang



termasuk dalam kelas 29, Merek dengan Nomor Agenda
D00 2007 001 787 dengan Nomor Daftar 1DM 000 369 377 untuk
melindungi



jenis barang yang termasuk dalam kelas 29, Merek dengan
Nomor Agenda D00 2011 001 789 dengan Daftar Nomor 1DM 000 369 382
untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 32, dimana
apabila di cermati merek-merek Kapal Api + Lukisan dan variasinya atas
nama Tergugat II yang menjadi objek sengketa sekarang mi dibandingkan
dengan pendaftaran gugatan pembatalan merek tanggal 19 November
2014, telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek lebih dan 5 tahun dengan
demikian mengacu kepada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pengajuan gugatan Penggugat pada



masa sekarang ni adalah telah kadaluarsa/ telah lewat waktu karena sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun sehingga secara hukum gugatan Penggugat sekarang ini adalah patut untuk dinyatakan telah kadaluarsa (lewat waktu) sehingga gugatan sekarang ni patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa adapun tujuan dicantumkannya ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut adalah untuk mewujudkan suatu kepastian hukum atas pendaftaran merek, dimana kepastian hukum tersebut akan hancur apabila merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dapat begitu saja dibatalkan, dimana apabila suatu merek yang telah terdaftar dapat begitu saja dibatalkan dengan demikian tidak ada lagi kepastian hukum bagi pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya dalam menggunakan merek tersebut, mengingat dalam menjalankan usahanya pelaku usaha membutuhkan suatu kepastian hukum, dengan demikian pembatasan dan pengaturan waktu gugatan pembatalan atas merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana di maksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, adalah untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga kondisi kegiatan perekonomian dimana kegiatan perekonomian tidak kondusif karena hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap pemilik merek atas upaya untuk mempromosikan suatu merek apabila dapat dibatalkan begitu saja;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 07/HKI.MERREK /2014/PN Niaga Sby., tanggal 28 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II maupun Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);



Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 723 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 25 November 2015 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Santos Jaya Abadi, tersebut;

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

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 8 Desember 2016, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 9 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor /PK/HaKI/2016/PN Niasga Surabaya *juncto* Nomor 723 K/PDT.Sus-HKI/2015 *juncto* Nomor 07/HKI.MEREK /2014/PN Niaga Sby. permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 9 Desember 2016;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Desember 2016, dan 27 Desember 2016 kemudian Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya masing-masing pada tanggal 16 Januari 2017 dan 17 Januari 2017;

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, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan memori peninjauan kembali ini lebih rinci, terlebih dahulu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan kembali kepada Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara pada Tingkat Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali ini mengenai hal apa yang menjadi pokok permasalahan dalam



perkara *a quo*;

2. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan gugatan pembatalan pendaftaran dan/atau perpanjangan sertifikat Merek Kapal Api (Logo) berikut variannya yang terdaftar pada Termohon Peninjauan Kembali III atas nama Termohon Peninjauan Kembali II. Dibatalkannya sertifikat merek tersebut karena pendaftaran dan perpanjangan merek tersebut telah didasarkan kepada iktikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Termohon Peninjauan Kembali II. Iktikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali I dan atau Termohon Peninjauan Kembali II karena ingin memperoleh keuntungan dari Pemohon Peninjauan Kembali secara tidak wajar, dengan cara anantara lain, berencana untuk menarik royalty atas merek Kapal Api (logo) Berikut Variannya, padahal selama ini Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang telah mengembangkan merek Kapal Api (Logo) berikut variannya dengan susah payah dan biaya yang tidak sedikit;
3. Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan Nomor 07/HKI.Merek/2014/PN Niaga.Sby. dan terhadap putusan tersebut pun telah diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Terhadap upaya kasasi tersebut *Judex Juris* telah menjatuhkan putusan Nomor 723 K/Pdt.Sus-HKI/2015 (untuk selanjutnya disebut sebagai Putusan *Judex Juris*) dan kemudian terhadap putusan *Judex Juris* tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat) pun saat ini mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yang berisi keberatan-keberatan atas isi putusan *Judex Juris*;
Adapun alasan-alasan yang menjadi landasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana akan disampaikan secara rinci dalam memori Peninjauan Kembali di bawah ini:
 - A. *Judex Juris* Telah Membenarkan Sesuatu Hal Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Hukum Dalam Hal Mempertimbangkan Iktikad Termohon Peninjauan Kembali(Dahulu Termohon Kasasi/Tergugat):
 1. Bahwa yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal *Judex Juris* telah membenarkan hal-hal dalam mempertimbangkan iktikad Termohon Peninjauan Kembali namun tidak memenuhi ketentuan hukum ialah sebagai berikut:
 - a. *Judex Juris* telah membenarkan silap *Judex Facti* yang mendasarkan suatu akta pada dokumen yang tidak pernah ada;
 - b. *Judex Juris* telah membenarkan sikap *Judex Facti* yang tidak melihat



bahwa perjanjian jual beli telah melanggar asas konsesnsualisme;

c. *Judex Juris* telah membenarkan sikap *Judex Facti* yang telah lalai tidak mempertimbangkan bukti P/TR-16 yang jelas menunjukkan iktikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali;

Kemudian terhadap hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali akan uraikan lebih rinci di bawah ini;

2. Bahwa terkait dengan huruf (a) tersebut di atas, perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan kembali bahwa akta pernyataan pinjam pakai tersebut telah dibuat atau dirujuk berdasarkan pada suatu dokumen yang tidak pernah ada. Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali telah menyatakan adanya suatu dokumen berupa Surat Perjanjian tanggal 3 Oktober 1994, padahal surat perjanjian yang sebenarnya tanggal 3 September 1994. Dengan demikian sudah seharusnya menurut hukum akta tersebut merupakan dokumen yang tidak sah atau setidaknya dapat dinyatakan batal demi hukum karena dokumen yang tidak sah atau setidaknya batal demi hukum karena dokumen tidak pernah ada. Berdasarkan hal tersebut *Judex Juris* telah salah/keliru karena tidak mempertimbangkan hal tersebut dan menganggap sebagai suatu hal yang benar karena dianggap telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I sesuai dalam rangka kepengurusan perseroan;
3. Bahwa terkait angka 7 huruf (b) tersebut di atas, *Judex Juris* menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I berwenang mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Sehubungan dengan hal ini, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat) sudah menyatakan dan menyampaikan keberatannya kepada *Judex Juris* terkait perjanjian jual beli antara Termohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali II dan akta pernyataan pinjam pakai;
4. Bahwa kemudian, walaupun peralihan hak berdasarkan jual beli tersebut diasumsikan benar (*quod non*), hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum karena melanggar dan telah menabrak pengertian sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yang terkandung dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terkait terori kehendak, dimana berdasarkan terori kehendak, faktor utama yang menentukan ada atau tidaknya perjanjian adalah kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjanjian untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan. Sangat disayangkan terkait dengan hal ini, *Judex Juris* telah lalai di dalam mempertimbangkannya sehingga *Judex Juris* bahkan membenarkan



perjanjian tersebut padahal perjanjian tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

5. Bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali juga menilai bahwa *Judex Juris* juga telah membenarkan suatu hal yang tidak memenuhi ketentuan hukum, yang dalam hal ini ialah *Judex Juris* telah membenarkan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang sebenarnya telah lalai di dalam menerapkan hukum pembuktian karena telah tidak mempertimbangkan semua bukti tertulis. Keterangan saksi maupun ahli yang relevan dengan perkara *a quo*, terlebih bukti P/TR-16 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat) yang secara jelas menampakkan itikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II yang ingin memperoleh keuntungan dari Pemohon Peninjauan Kembali secara tidak wajar, yaitu dengan cara menarik royalty atas merek Kapal Api (logo) Berikut Variannya padahal selama ini Pemohon Peninjauan Kembali lah yang mengembangkan merek Kapal Api (Logo) Berikut Variannya termasuk segala biaya terkait pengembangan merek Kapal Api (Logo) Berikut Variannya tersebut;
6. Bahwa walaupun peralihan hak berdasarkan jual beli tersebut diasumsikan benar (*quod non*) hal tersebut jelaslah bertentangan dengan teori kehendak, dimana kalau saja Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui kehendak Termohon Peninjauan Kembali I dan/atau Termohon Peninjauan Kembali II akan mengenakan royalty atas merek Kapal Api (Logo) Berikut Variannya sebagaimana akhirnya terbukti berdasarkan karena kehendak dan pernyataan, maka tidak akan terbentuk suatu kesepakatan yang menjadi dasar dari sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan tidak dipertimbangkannya keberatan tersebut maka *Judex Juris* pun telah lalai dalam menerapkan hukum pada saat memeriksa perkara *a quo*;
7. Bahwa terkait dengan hal di atas, Pemohon Peninjauan Kembali melihat bahwa dalam perkara *a quo* *Judex Juris* telah salah/keliru dalam membangun kerangka berpikir dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Terlebih *Judex Juris* menjadi membenarkan hal yang sebenarnya melanggar peraturan perundang-undangan. Hal yang demikian jelas tidak benar karena pola berpikir yang digunakan salah dan justru diperparah dengan berasumsi sendiri sehingga menghasilkan pertimbangan hukum yang tidak tepat;

Judex Juris Telah Melakukan Kekhilafan Hukum Atau Kekeliruan Yang Nyata



Karena Telah Menguatkan Putusan *Judex Facti* Yang Salah Dalam Menerapkan Hukum (Dalm Hal Ini *Judex Juris* Menguatkan Putusan *Judex Facti* Yang Telah Mengandung Kekhilafan Dan Kekeluruan Yang Nyata):

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mencatat pertimbangan hukum *Judex Juris* telah tidak tepat/keliru yang menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum. Adapun pertimbangan hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali maksud disini adalah pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 132 Putusan *Judex Juris* sebagai berikut;

“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan,.... Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-aslsan kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa Direktur perseroan terbatas memiliki kewenangan mewakili perseroan terbatas yang dipimpinnya dalam melakukan perbuatan hukum, antara lain untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain;
- Bahwa Tergugat selaku Direktur dari Penggugat dengan persetujuan komisaris telah melakukan perjanjian jual beli merek Kapal Api dengan Tergugat II, oleh sebab itu perbuatan Tergugat I yang telah memperoleh persetujuan dari komisaris bukan perbuatan melawan hukum”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersbeut di atas yang mana *Judex Juris* menyatakan bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru;

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas terlihat *Judex Juris* hanya mempertimbangkan perihal iktikad/sikap Termohon Peninjauan Kembali I dalam hal melakukan perbuatan hukum selaku Direktur Pemohon Peninjauan Kembali, tidak ada satupun pertimbangan *Judex Juris* yang membahas iktikad Termohon Peninjauan Kembali II dalam perkara *a quo*. Padahal apabila *Judex Juris* dapat melihat permasalahan ini dengan teliti dan lebih saksama, Pemohon Peninjauan Kembali sudah menjelaskan dan menegaskan dari awal alasan dari masing-masing pihak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa dalam hal iktikad tidak baik, Termohon Peninjauan Kembali I telah memiliki benturan kepentingan sebagai Direktur Utama pada Pemohon Peninjauan Kembali sekaligus sebagai Direktur pada Termohon Peninjauan Kembali II. Kemudian Termohon Peninjauan Kembali I telah mengalihkan



merek Kapal Api (Logo) kepada Termohon Peninjauan Kembali II padahal merek tersebut merupakan aset perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali yang dimiliki turun temurun dari leluhur pendiri Pemohon Peninjauan Kembali. Meskipun telah dialihkan aseolah-olah dengan iktikad baik, merek tersebut masih boleh dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali namun di kemudian hari terbukti melalui bukti P/TR-16 justru akan dimintakan royalti. Padahal si sisi lain segala biaya pengembangan merek Kapal Api (Logo) Berikut Variannya menggunakan fasilitas, sarana dan biaya Pemohon Peninjauan Kembali yang juga seolah-oleh diwajibkan bagi Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Pernyataan Pinjam Pakai; Sedangkan iktikad baik Termohon Peninjauan Kembali II adalah dalam kedudukannya selaku pemilik merek, dimana Termohon Peninjauan Kembali II tidak pernah mengeluarkan usaha dan biaya sedikit pun untuk mengembangkan merek Kapal Api (Logo) Berikut Variannya. Semua usaha dan biaya dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Meskipun begitu Termohon Peninjauan Kembali II (diwakili oleh Termohon Peninjauan Kembali I) secara semena-mena kemudian ingin menarik royalti dari Pemohon Peninjauan Kembali, hal mana tersebut jelas akan semakin merugikan Pemohon Peninjauan Kembali di kemudian hari;

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan keberatan terhadap *Judex Juris* yang tidak mempertimbangkan iktikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali I dan justru mengiyakan pertimbangan *Judex Facti* yang telah keliru/salah. Keberatan ini Pemohon Peninjauan Kembali lakukan karena dengan tidak mempertimbangkan iktikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali I tersebut *Judex Juris* kembali memberikan pertimbangan dan putusan yang kembali salah dan/atau keliru;
11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menilai *Judex Juris* telah tidak teliti dalam melihat dan mempertimbangkan kedudukan Termohon Peninjauan Kembali I yang telah diakui oleh *Judex facti* memiliki benturan kepentingan. Benturan kepentingan yang dimaksud dalam hal ini ialah Termohon Peninjauan Kembali I memiliki kedudukan ganda dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama pada Pemohon Peninjauan Kembali maupun Direktur pada Termohon Peninjauan Kembali II; Apabila *Judex Juris* mau melihat lebih saksama dan menyeluruh, *Judex Facti* di dalam pertimbangannya telah mengakui *legal standing* Pemohon Peninjauan Kembali yang diwakili oleh pemegang saham minoritas. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah mengakui dan



m, membenarkan telah terjadinya benturan kepentingan antara Termohon Peninjauan Kembali I dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Di samping sebagai direktur pada dua perusahaan yang berbenturan, lebih lanjut terdapat kepentingan yang berbeda dalam hal kepentingan Termohon Peninjauan Kembali I selaku Direktur pada Pemohon Peninjauan Kembali dengan kepentingannya selaku pribadi dan/atau Direktur pada Termohon Peninjauan Kembali II;

Kemudian diakuinya *legal standing* Pemohon Peninjauan Kembali juga menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I telah tidak berpegang teguh pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan atau *Business Judgment Rules* dalam menjalankan kepengurusan perusahaan (Pemohon Peninjauan Kembali). Dengan tidak dilaksanakannya keada prinsip tersebut jelas perusahaan (Pemohon Peninjauan Kembali) menjadi menderita kerugian, antara lain beralihnya aset perusahaan dan pengeluaran biaya perusahaan, bahkan perusahaan berpotensi dikenai penarikan royalti oleh Termohon Peninjauan Kembali II (diwakili Termohon Peninjauan Kembali I);

Bahwa terkait penarikan royalti oleh Termohon Peninjauan Kembali II, *Judex Juris* (maupun *Judex Facti*) benar-benar telah luput menilai dan mempertimbangkan ghal tersebut yang secara jelas terlihat dari bukti P/TR-16. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bukti tersebut secara jelas menampakkan dan/atau membuktikan iktikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali I dan II yang ingin memperoleh keuntungan dari Pemohon Peninjauan Kembali secara tidak wajar dengan cara mengalihkan Merek Kapal Api (Logo) Berikut Variannya sebagai aset utama perusahaan dan menarik royalti Merek kapal Api (logo) Berikut Variannya;

Terkait dengan hal ini, Pemohon Peninjauan Kembali sangat menyayangkan sikap *Judex Juris* yang tidak menilai pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut. Secara gegabah dan tidak saksama serta dengan tidak menggunakan logika bisini yang sewajarnya, *Judex Juris* justru memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I memiliki kewenangan mewakili persoran dalam melakukan perbuatan hukum dan/atau perbuatan yang dilakukannya tersebut bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terkait iktikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali II, Pemohon Peninjauan Kembali juga menilai *Judex juris* sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan iktikad tidak baiknya Termohon II



terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, khususnya terkait dengan kepemilikan Merek kapal Api (Logo) berikut Variannya;

Sehubungan dengan hal ini, kalaulah Termohon Peninjauan Kembali II tetap merasa sebagai pemilik merek yang sah secara hukum, maka senyatanya Termohon Peninjauan Kembali II tidak pernah menggunakan ataupun memproduksi barang-barang dengan menggunakan merek Kapal Api sebagaimana keharusan suatu merek terdaftar yang harus digunakan oleh pemilik merek, termasuk juga pada saat melakukan perpanjangan; *Judex Juris* telah lalai untuk menelaah secara logis fakta dan bukti tersebut sehingga tidak memperhatikan keberastan akan akta yang terungkap di persidangan. Bahkan ironisnya *Judex Juris* mengikuti pola berpikir *Judex Facti* yang telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali terkait dengan pemeliharaan, pengembangan merek yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (vide bukti P/TR-13.a, P/TR-13.b., P/TR-19 sampai dengan P/TR-30). Oleh karena *Judex Juris* mengikuti pola berpikir *Judex Facti*, maka penilaian mengenai iktikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali II pun mejadi luput dari perhatian *Judex Juris*, hal mana mengakibatkan pertimbangan yang tidak saksama dan sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;

Padahal sebagai penjaga benteng keadilan, sudah seharusnya *Judex Juris* tidak terjebak pada bukti hukum formil semata, *Judex Juris* sudah seharusnya menerapkan logika hukum dan bisnis yang wajar dalam melihat permasalahan ini secara jernih;

12. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Juris* yang mengatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I tidak melakukan perbuatan melawan hukum jelas merupakan suatu pertimbangan hukum yang mengandung kesalahan atau kekeliruan yang nyata karena Termohon Peninjauan Kembali I telah beriktikad tidak baik dalam perkara *a quo*. Iktikad tidak baik tersebut berkaitan dengan kedudukan Termohon Peninjauan Kembali I sebagai Direktur Utama Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali II yang kemudian melakukan pengalihan merek Kapal Api (logo) Berikut Variannya kepada termohon Peninjauan Kembali II, namun ternyata Termohon Peninjauan Kembali I sebagai Direktur pada Termohon Peninjauan Kembali II dan/atau Termohon Peninjauan Kembali II ingin memperoleh keuntungan dari Pemohon Peninjauan Kembali secara tidak wajar, yaitu dengan cara mengalihkan aset utama perusahaan (Pemohon Peninjauan Kembali) dan menarik royalti atas



merek Kapal Api (Logo) Berikut Variannya padahal selama ini Pemohon Peninjauan Kembali lah yang memelihara dan mengembangkan merek Kapal Api (Logo) Berikut Variannya. Bahkan Termohon Peninjauan Kembali II telah mendaftarkan dan/atau memperpanjang merek tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali II dengan menggunakan semua fasilitas, sarana dan biaya dari Pemohon Peninjauan Kembali, terlebih di masa yang akan datang;

13. Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan di atas, bersama ini Pemohon Peninjauan Kembali memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Agung memeriksa perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini agar dapat lebih saksama, lebih bijak dan menggunakan logika berfikir hukum dan bisnis yang sewajarnya dan secara umum berlaku dan diterpakna permasalahan dalam perkara *a quo*;
14. Bahwa dengan demikian, sikap *Judex Juris* yang telah menyatakan termohon Peninjauan Kembali tidak melanggar Undang Undang Merek karena tidak meniru merek Pemohon Peninjauan Kembali, menurut Pemohon Peninjauan Kembali merupakan suatu tindakan yang membenarkan sesuatu hal yang tidak memenuhi ketentuan hukum dan bukan menjadi pokok permasalahan yang dimhohonkan untuk diperiksa. Dengan demikian, *Judex Juris* telah salah di dalam membuat pertimbangan hukum dan putusan atas perkara *a quo* dalam tingkat kasasi;
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya menurut hukum Putusan *Judex Juris* tersebut dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali pemeriksdan perkara *a quo* mengadili sendiri dan menyatakan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat) dikabulkan untuk seluruhnya;

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

Bahwa keberatan-keberatan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 9 Desember 2016 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 Januari 2017 dan 17 Januari 2017, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum baik dalam



konvensi maupun dalam rekonvensi, dimana ternyata di samping terhadap objek sengketa berupa merek Kopi Tjap Kapal Api Daftar Nomor 306658 dan Nomor 195666 telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli dari Penggugat kepada Tergugat II pada tahun 1994 dimana jual beli tersebut telah dilaksanakan secara sah menurut Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang Undang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Merek) sebagaimana bukti TI-29 dan sejak tahun 1994 tersebut secara sah objek sengketa telah terdaftar atas nama Tergugat II tanpa ada keberatan dari pihak manapun juga termasuk Penggugat, dan di samping itu pula berdasarkan bukti-buktinya dalam perkara *a quo* tidak dapat membuktikan adanya iktikad tidak baik dan kerugian sebagai akibat tindakan Tergugat baik selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama Penggugat dan Direktur Tergugat II sehingga tindakan Tergugat I secara moralitas agama, kesopanan atau ketertiban umum tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang Undang tentang Merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Juris* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT SANTOS JAYA ABADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

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

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon Peninjauan Kembali **PT SANTOS JAYA ABADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali ditetapkan sejumlah

Halaman 121 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|---------------------------|----------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan Kembali | : <u>Rp9.989.000,00 +</u> | |
| Jumlah | : <u>Rp10.000.000,00</u> | |

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

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 122 dari 122 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2017