



P U T U S A N

Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

YON NOFIAR, bertempat tinggal di Lumbu Tengah Raya Nomor 47, RT.010 RW.028, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Siswanto, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sunter Boulevard Graha Mitra Boulevard Blok D Nomor 3, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

PT. GML PERFORMANCE CONSULTING, yang diwakili oleh Direktur Utama Suwardi Luis B.Psy,MBA, berkedudukan di Graha GML 4th-5th Floor, Artha Gading Niaga Blok B Nomor 24-25, Jalan Bulevar Artha Gading, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Desri Novian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Royal Palace Blok A-19, Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H., Nomor 178, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK DIRJEN HKI**, diwakili oleh Direktur Merek Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H.,LL.M., berkedudukan di Jakarta Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Adi Supanto, S.H.,M.H., 2. Muhammad Fauzy, S.H.,M.H., 3. Nova

Hal. 1 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti, S.H., Heru Daniel, S.H., Retno Yuniyanti, S.H., Pujiati Lestari, S.H., M.H., Endi Pribadi, S.H., M.M., Ariestrada, S.H., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2014;

2. **YAYASAN ATMA JAYA**, diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Vincentius Winarto, Ph.D., dan Bruder Drs. Heribertus Sumarjo, FIC., M.M., berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Kav. 51, Jakarta selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Selvie Sinaga, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan, para Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kav. 51, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2014;
3. **PERHIMPUNAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA (PMSM INDONESIA)**, yang diwakili oleh Sapta Putra Yadi selaku Ketua Umum, berkedudukan di Rasuna Office Park Unit YO 10-11, Apartemen Rasuna Kuningan, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan;
4. **PT. MENARA KADIN INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Menara Kadin Indonesia Lantai 24, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5, Kav. 2-3, Kuningan, Jakarta Selatan, sebagai para Turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat I, II, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang memiliki kegiatan usaha diantaranya memberikan konsultasi manajemen melalui seminar-

Hal. 2 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminar dan pelatihan-pelatihan peningkatan dan pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia. Dalam seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan dimaksud, Penggugat telah beberapa-kali menyelenggarakan program GML Certified Human Resources Professional, yaitu sebuah program bersertifikasi Penggugat di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia untuk para professional yang bertujuan diantaranya untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, wawasan serta profesionalisme tentang Kepemimpinan serta Manajemen dibidang Sumber Daya Manusia. Sedangkan istilah Certified Human Resources Professional atau lebih dikenal dengan singkatan-nya "CHRP" ini sendiri selain merupakan keterangan atas jasa dari pelatihan dibidang Manajemen Sumber Daya Manusia, juga sudah dikenal sebagai program dan designation (sebutan atau gelar) yang telah ada dan dikenal sejak dulu dibeberapa negara didunia dan berkembang (menjamur) digunakan atau sebagai inspirasi dalam berbagai acara seminar-seminar maupun pelatihan-pelatihan bersertifikasi dibidang Manajemen Sumber Daya Manusia. Program inipun telah banyak diberitakan dan diulas diberbagai media massa serta situs-situs internet diberbagai negara-negara didunia termasuk di negara Indonesia (Bukti P-I s/d Bukti P-9);

2. Bahwa dengan menjamurnya penggunaan program dimaksud, telah menginspirasi Penggugat untuk membuat program yang berkarakteristik dan bertujuan sama namun menggunakan metode yang diciptakan dan dikreasikan sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Konsultan-Konsultan PT. GML Performance Consulting (Penggugat) yang disesuaikan dengan kebutuhan dari Komunitas Sumber Daya Manusia di Indonesia, sehingga terciptalah program GML Performance Consulting Certified Human Resources Professional. Selain Penggugat, karakteristik dan tujuan dari program dimaksudpun banyak menginspirasi Institusi-institusi pendidikan, Asosiasi-asosiasi serta Komunitas Bisnis Sumber Daya Manusia lainnya diseluruh Indonesia untuk menerapkannya diberbagai seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia, termasuk dan tidak terbatas Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV; Namun dalam pelaksanaannya metodologi yang diterapkan didasarkan atas metodologi dan kreatifitas mereka masing-masing, sehingga meskipun

Hal. 3 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesama kompetitor dibidang jasa yang sama (sejenis) namun selama ini tetap tercipta persaingan bisnis yang sehat (*fair competition*) dan tidak adanya keinginan diantara mereka untuk memonopoli penggunaan istilah Certified Human Resources Professional (CHRP) secara tunggal dengan mendaftarkannya dalam bentuk Merek; (Bukti P-10 s/d Bukti P-13)

3. Bahwa karenanya, Penggugat sangat terkejut dengan adanya somasi Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik dan menyatakan bahwa CHRP yang didefinisikan Tergugat sebagai Certified Human Resources Professional telah didaftarkan Tergugat kedalam bentuk MEREK dibawah Nomor IDM000174842 tertanggal 26 Agustus 2008, untuk melindungi jenis jasa yang termasuk kedalam kelas 41 diantaranya: jasa-jasa, lembaga, program pendidikan sertifikasi dibidang Sumber Daya Manusia, jasa penyelenggaraan kegiatan pendidikan/pelatihan/training. Atas penggunaan merk CHRP ini, Penggugat diharuskan untuk menghentikan kegiatan program pelatihan sertifikasi yang menggunakan Merek CHRP dan juga membayar ganti kerugian baik secara materiil dan immateriil sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Somasi yang sama juga dialami turut Tergugat II dan turut Tergugat III, dan diharuskan membayar ganti kerugian baik secara materiil dan immateriil yang nilainya juga sangat fantastis. Bahkan Tergugat juga telah menindaklanjuti somasi kepada Penggugat dengan melaporkan Penggugat terkait perkara tindak pidana dibidang Merek di POLDA Metro Jaya melalui Laporan Polisi Nomor LP/32/1/2014/BARESKRIM tertanggal 9 Januari 2014. Kepada turut Tergugat II selain upaya hukum pidana juga telah diajukan upaya hukum perdata atas tindakan pelanggaran Merek sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor 05/Pdt.sus-merek/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti Bukti P-14 s/d Bukti P-19);
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek: "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan- alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal A, Pasal 5 atau Pasal 6";

Hal. 4 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan karena merupakan salah satu dari beberapa Komunitas Sumber Daya Manusia di negara Indonesia yang menggunakan inspirasi dari program *Certified Human Resources Professional* (CHRP) berdasarkan program yang sudah ada, dikenal dan digunakan di beberapa negara di dunia. Dan karenanya tindakan Tergugat dengan mendaftarkan sebagai Merek program CHRP yang didefinisikan sebagai *Certified Human Resources Professional* secara tunggal yang ditindaklanjuti dengan somasi-somasi serta upaya hukum pidana kepada Penggugat senyata-nyata telah mengganggu kepentingan, hak-hak, ketentraman dan juga banyak menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil bagi Penggugat dan para pengguna inspirasi program CHRP lainnya, yang tentunya sangat berdampak pada terganggunya ketentraman (ketertiban umum) dari Komunitas Sumber Daya Manusia di negara Indonesia;
6. Gugatan Pembatalan Merek ini didasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo Pasal 5 huruf (a), (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai berikut:

Pasal 4:

"Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik";

Pasal 5 :

"Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

Butir (a): bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum;

Butir (c): telah menjadi milik umum;

Butir (d): merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya";

7. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, pendaftaran CHRP (*Certified Human Resources Professional*) secara tunggal kedalam bentuk Merek oleh Tergugat sangatlah bertentangan dengan ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 karena terbukti:

Hal. 5 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



7.1. Sudah Merupakan Milik Umum (*Public Domain*).

1 Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 butir (c) UU Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa : "Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut telah menjadi milik umum";

Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 butir (c) :

"Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti ini adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda tidak dapat digunakan sebagai Merek";

7.1.2. Bahwa *CHRP (Certified Human Resources Professional)* merupakan program yang dapat juga (bagi negara-negara tertentu didunia) digunakan sebagai "gelar" dibidang Manajemen Sumber Daya Manusia yang dapat digunakan dibelakang nama para peserta yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh tiap-tiap penyelenggara yang disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap-tiap negara. Dalam perkembangan-nya penggunaan istilah *CHRP* telah banyak menginspirasi dan menjamur digunakan dan diselenggarakan oleh Komunitas Bisnis, Lembaga/Institusi Pendidikan, dan Asosiasi-asosiasi yang bergerak dibidang Sumber Daya Manusia di-beberapa negara di-dunia diantaranya di negara: Canada, Pakistan, Uni Emirat Arab, India, Amerika Serikat yang menyelenggarakan seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam penerapannya mereka menggunakan metodologi yang mereka ciptakan dan kreasikan sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dari negara masing-masing. Karenanya didasarkan hal-hal dimaksud, inspirasi dan implementasi dari program *CHRP* didunia sudah diketahui dan digunakan oleh komunitas Sumber Daya Manusia di beberapa negara-negara dunia sehingga telah menjelma menjadi milik umum (*Public Domain*) dan karenanya dapat digunakan oleh siapapun baik oleh Penggugat, Tergugat, para turut Tergugat, Komunitas Sumber Daya Manusia lainnya yang memiliki kualifikasi dibidangnya sehingga tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki (dimonopoli) dan didaftarkan oleh siapapun di Indonesia sebagai Merek dalam bidang jasa kelas 41 (Vide Pasal 5 huruf (c) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

7.2. Bertentangan Dengan Ketertiban Umum.

1 Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 butir (a) UU Merek Nomor 15 Tahun 2001: "Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum";

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 butir (a) : " Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu";

7.2.2. Bahwa pendaftaran *CHRP (Certified Human Resources Professional)* sebagai Merek serta upaya-upaya hukum pidana dan perdata kepada para pengguna inspirasi *CHRP (Certified Human Resources Professional)* oleh Tergugat dengan tujuan meminta ganti kerugian yang nilainya sangat fantastis dengan berkedok pada pelanggaran Merek, merupakan perbuatan licik agar Tergugat dapat memonopoli penggunaan istilah "*CHRP*" (*Certified Human Resources Professional*). Perbuatan dimaksud juga senyatanya menunjukkan itikad tidak baik (*bad faith*) Tergugat yang sangat bertentangan dengan ketertiban umum. Adanya ancaman hukuman dan permintaan ganti kerugian dimaksud, tentunya menimbulkan perasaan kekhawatiran dan terancam yang menyinggung ketentraman dari para pengguna (inspirasi) program *Certified Human Resources Professional (CHRP)* termasuk dan tidak terbatas pada Penggugat, TURUT Tergugat II, III dan IV. Dilain sisi hal dimaksud tentunya juga akan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang ingin mengikuti program *CHRP*, terlebih perselisihan atas status kepemilikan *CHRP* antara Tergugat sebagai Penggugat dan TURUT Tergugat II selaku Tergugat

Hal. 7 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Pelanggaran Merek CHRP sudah terpublikasi di beberapa media cetak dan di dunia maya yang tentunya berimbas pada terusnya ketentraman bersama para Komunitas Sumber Daya Manusia baik yang ingin menyelenggarakannya maupun yang ingin mengikuti program dimaksud. (Vide.Pasal 5 huruf (a) UU Merek Nomor 15 Tahun 2001);

7.3. Merupakan Keterangan Atau Berkaitan Dengan Jasa Yang Dimohonkan Pendaftarannya.

1 Bahwa dilain sisi, berdasarkan Pasal 5 butir (d) : " Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya". Berdasarkan penjelasan Pasal 5 butir (d) : "Merek tersebut hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contoh: Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau produk kopi";

2 Bahwa istilah *Certified Human Resources Professional* (CHRP) sendiri memiliki pengertian (terjemahan bebas: Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikasi) yang juga merupakan keterangan atau berkaitan dengan Jasa pelatihan atau seminar yang dimintakan pendaftarannya yang notabene hanya mencerminkan jasanya saja dan bukan kualitas atau hak eksklusif dari Tergugat, sehingga siapapun tidak boleh memonopoli dengan mendaftarkan istilah CHRP secara tunggal dan kemudian mendefinisikannya sebagai *Certified Human Resources Professional* yang tentunya melanggar hak dari Komunitas Sumber Daya Manusia di Indonesia yang ingin menggunakannya (Vide Pasal 5 huruf (d) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);

4. Bahwa berdasarkan hal-hal dimaksud terbukti pendaftaran program CHRP oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik (*bad faith*). (Vide Pasal 5 huruf (d) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Dilain sisi Itikad tidak baik (*Bad Faith*) Tergugat juga terbukti dengan didasarkan atas fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat mengajukan permohonan pendaftaran Merek CHRP yang didefinisikan sebagai *Certified Human Resources Professional*, Tergugat telah mengetahui bahwa istilah CHRP yang merupakan singkatan dari *Certified Human Resources Professional* merupakan program yang telah lama

Hal. 8 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam Komunitas Sumber Daya Manusia di beberapa negara didunia di bidang jasa (kelas) yang sejenis;

- Bahwa Tergugat bukanlah pengguna pertama program *CHRP (Certified Human Resources Professional)* di-negara Indonesia (*Fisrt Used*). Karena program dimaksud telah digunakan oleh turut Tergugat II sejak tahun 2006 dengan nama *Certified Human Resources Professional (CHRP)* Atma Jaya, jauh sebelum Tergugat mendaftarkan *CHRP* pada bulan Agustus 2008. Penggugat juga telah menggunakan (inspirasi) dan menyelenggarakan program *GML Performance Certified Human Resources Professional* pertamakali pada bulan April 2008, dengan mengkreasikan metodologi sendiri yang diberi nama program "*GML Performance Certified Human Resources Professional*", yaitu 4 (empat) bulan sebelum tanggal penerimaan pendaftaran *CHRP* sebagai Merek oleh Tergugat. Dari contoh dua komunitas Sumber Daya Manusia yang menggunakan program dimaksud, keduanya telah mendatangkan banyak peminat dan alumni dari beberapa perusahaan ternama di Indonesia; (Bukti P-20 s/d Bukti P-24);

7. Bahwa dilain sisi, Tergugat memilik program lain yaitu program *CPHR (Certified Professional Human Resources)*, yang didalam salah satu laman (*Web Site*) milik Tergugat, dinyatakan bahwa program *CPHR* ini sama dengan program *CHRP*. Didalam mempromosikan program dimaksud Tergugat menggunakan slogan: "*Get trained. Get Certified and Get Recognized by putting CPHR after your name*" (terjemahan bebas...bisa menggunakan "*CPHR*" dibelakang namamu. Tindakan Tergugat dengan meniru metodologi program dan pemberian gelar *CHRP* yang digunakan dibeberapa negara didunia, dengan cara memberikan gelar *CPHR* kepada para peserta yang telah mengikuti seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan *CPHR* yang diadakan oleh Tergugat merupakan tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa "Perseorangan, organisasi, atau penyelenggaraan pendidikan yang bukan perguruan tinggi (yang tanpa hak) dilarang memberikan gelar akademik, gelar profesi atau gelar vokasi". (Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo Pasal 28 ayat (6) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi); (Bukti P-25, Bukti P-26);

Hal. 9 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat dimaksud dapat dikategorikan juga sebagai persaingan curang (*unfair competition*) yang dilandasi dengan itikad tidak baik (*bad faith*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Somasi dan upaya-upaya hukum yang ditujukan kepada Penggugat, turut Tergugat II dan turut Tergugat III, menimbulkan persepsi masyarakat seolah-olah Penggugat, turut Tergugat II, turut Tergugat III yang notabene merupakan kompetitor Tergugat, merupakan pencuri ide dan mendompleng ketenaran program milik Tergugat, sementara berdasarkan fakta *notoir Certified Human Resources Professional* (CHRP) dalam praktek yang berkembang merupakan program bersertifikat, yang inspirasinya sudah lama dikenal dan digunakan secara luas oleh masyarakat umum di beberapa negara-negara didunia, selain itu pendaftaran CHRP yang didefinisikan sebagai *Certified Human Resources Professional*, juga merupakan jenis jasa pendidikan dan pelatihan dibidang Sumber Daya Manusia yang tidak dapat didaftarkan secara tunggal sehingga tidak dapat dimonopoli oleh siapapun;
9. Bahwa terbukti turut Tergugat I, tidak teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan merek-merek yang didaftarkan, seharusnya turut Tergugat I menolak pendaftaran program *Certified Human Resources Professional* (CHRP) kedalam bentuk merek dikarenakan pengadopsian karakteristik program dimaksud oleh beberapa institusi pendidikan, asosiasi sumber daya manusia dan Komunitas bisnis dibidang Management Sumber Daya Manusia di Indonesia dan beberapa negara lain di dunia, telah menjadikan program dan juga sebagai gelar CHRP menjadi milik umum (*Public Domain*) sehingga tidak dapat dimiliki dan dimonopoli oleh siapapun terlebih didaftarkan sebagai Merek di Indonesia. Selain itu CHRP yang didefinisikan sebagai *Certified Human Resources Professional* (dalam terjemahan bebasnya: Sumber Daya Manusia Profesional yang Bersertifikat) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya yaitu berupa program pelatihan "Sumber Daya Manusia Profesional yang Bersertifikat" yang tidak dapat didaftarkan sebagai Merek;
10. Bahwa turut Tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek dengan mencoret Merek

Hal. 10 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan pencoretannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan perkara *a-quo* diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap (Vide. Pasal 70 ayat (3) UU Jo. Pasal 4, jo Pasal 5 huruf (a), (c) dan (d) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);

11. Bahwa turut Tergugat II, turut Tergugat III dan turut Tergugat IV sebagai Para Pengguna program bersertifikasi *Certified Human Resources Professional* (CHRP) turut disertakan sebagai para turut Tergugat untuk membuktikan bahwa *Certified Human Resources Professional* (CHRP) merupakan program bersertifikasi dan gelar dibidang Manajemen Sumber Daya Manusia yang sudah ada sejak dulu, dikenal dan telah digunakan secara luas oleh masyarakat (milik) umum diberbagai negara didunia yang tidak dapat diklarifikasikan dan didaftarkan kedalam bentuk Merek di negara Indonesia;

12. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. (vide Pasal 80 ayat (9) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);

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

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek *Certified Human Resources Professional* (CHRP) dengan Pendaftaran Nomor IDM000174842, tanggal pendaftaran 26 Agustus 2008 atas nama Tergugat: sudah lama ada, dikenal dan digunakan di-beberapa negara didunia dan karenanya merupakan: milik umum (*Public Domain*), merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketertiban umum;

Hal. 11 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



3. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik (*bad faith*) dengan mendaftarkan CHRP sebagai Merek dan mendefinisikan sebagai *Certified human Resources Professional*;
 4. Membatalkan Merek "CHRP" yang didefinisikan sebagai *Certified Human Resources Professional* yang terdaftar di bawah Nomor IDM000174842 atas nama Tergugat;
 5. Memerintahkan TURUT Tergugat I untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* dengan melaksanakan pembatalan Merek "CHRP" yang didefinisikan sebagai *Certified Human Resources Professional* atas nama Tergugat, terdaftar di bawah Nomor IDM000174842, dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek serta selanjutnya mengumumkan pembatalannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
 6. Menghukum turut Tergugat II, turut Tergugat III dan turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada Putusan *a quo* dan segala akibat hukumnya;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 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:

A. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Atau *Persona Standi In Judicio* di Hadapan Pengadilan Untuk Membatalkan Merek CHRP Milik Tergugat

1. Bahwa Tergugat adalah sebagai pemilik merek yang sah "CHRP" (*Certified Human Resource Profesional*) pada Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq dan tercantum dalam Sertifikat Merek dengan Nomor IDM000174842 atas nama Tergugat, tertanggal 26 Agustus 2008 terdaftar dalam Daftar Umum Merek;
2. Bahwa Penggugat adalah pihak yang menggunakan merek CHRP tanpa mendaftarkan merek tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai

Hal. 12 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tanpa adanya izin dari Tergugat selaku pemilik dan pemegang hak eksklusif merek CHRP;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973, tanggal 08 Oktober 1973 menyatakan bahwa :“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
4. Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak atau landasan hukum yang sah dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Merek, karena Penggugat tidak memiliki suatu hak eksklusif atas suatu merek terdaftar dan Penggugat juga tidak termasuk ke dalam kategori pemilik merek terkenal terdaftar yang bisa menjadi dasar dibatalkannya merek CHRP milik Tergugat, dimana dalam hal ini, tidak ada suatu merek yang dibonceng ataupun dijiplak oleh Tergugat atas terdaptarnya merek CHRP;
5. Bahwa jikalau dan seandainya pun Penggugat mendalilkan sebagai pemohon pembatalan merek dengan alas hak pemilik merek tidak terdaftar, maka sebagaimana Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat haruslah terlebih dahulu membuktikan telah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Namun demikian, Penggugat dalam gugatan *a quo* sama sekali tidak menyebutkan adanya permohonan tersebut yang menjadi suatu syarat Gugatan Pembatalan Merek;
6. Bahwa mengacu pada uraian-uraian di atas dan dikorelasikan dengan perbuatan Penggugat, yaitu mengajukan gugatan pembatalan merek CHRP kepada Penggugat. Padahal Penggugat sendiri bukanlah pemilik merek yang sah dan Penggugat tidak mampu membuktikan adanya Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau *persona standi in judicio* di hadapan Pengadilan untuk membatalkan merek milik Tergugat. Oleh sebab itu, Penggugat bukan orang yang berhak dan oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;

Hal. 13 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN OBSCUUR LIBEL ;

Gugatan *a quo* Tidak Jelas dan Kabur Karena Terdapat Kontradiksi Antara Posita Dan Petitum

7. Bahwa hukum dan doktrin Hukum Acara Perdata mengatur bahwa gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), mengakibatkan suatu gugatan tidak dapat diterima, sebagaimana dinyatakan dalam pendapat-pendapat sebagai berikut:

a. Prof. DR. Sudikno Merto Kusumo, S.H., yang menyatakan sebagai berikut:

“maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, (*“een duidelijke en bepaalde conclusie”* : Pasal 8 RV). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”;

(Lebih jelas lihat “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993 hlm. 41);

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

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

c. Putusan MA-RI Nomor 28 K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975 yang menyatakan bahwa:

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

8. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan *a quo* menggunakan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagai mana ternyata pada posita Nomor 4, Hlm. 3 gugatan *a quo* sebagai berikut:

“Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek “gugatan pembatalan merek

Hal. 14 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



dapat diajukan oleh pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6”;

Akan tetapi kemudian Penggugat dalam Petitumnya Nomor 3 hlm. 9 gugatan *a quo* menyatakan sebagai berikut:

“Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik (*bad faith*) dengan mendaftarkan CHRP sebagai Merek dan mendefinisikan sebagai *Certified Human Resource Professional*”;

Bahwa Penggugat dalam Posita mendalilkan Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6, sedangkan dalam tuntutan gugatan *a quo* Penggugat tidak menjabarkan secara jelas Pasal 5 dan Pasal 6 yang dimaksud, Penggugat hanya mendalilkan Pasal 4, yaitu beritikad tidak baik (*bad faith*);

Bahwa dalil Itikad tidak baik (*bad faith*) yang didalilkan oleh Penggugat, tidak didefinisikan secara jelas, sehingga gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur, maka mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. GUGATAN A QUO TELAH LEWAT WAKTU/ DALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS)

9. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Merek tertulis bahwa: “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”;
10. Bahwa proses pendaftaran merek CHRP atas nama Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 26 Agustus 2008;
11. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* pada tanggal 21 Mei 2014, maka gugatan pembatalan merek tersebut telah melampaui batas waktu pengajuan Gugatan Pembatalan Merek sebagaimana ternyata Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan demikian, Gugatan *a quo* telah daluwarsa, karena seharusnya diajukan paling lambat pada tanggal 26 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

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

1. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah yang telah mengalami kerugian akibat tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akibat penyalahgunaan merk *Certified Human Resource Professional* (CHRP) tanpa seizin pemegang merk terdaftar atau yang sah;
2. Bahwa dengan diterimanya pendaftaran merek CHRP tersebut secara hukum, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk memakai merek CHRP di Indonesia untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik Merek CHRP masih aktif mengadakan/menyelenggarakan kegiatan/ program pelatihan di bidang pengelolaan sumber daya manusia dengan menggunakan Merek CHRP sejak tahun 2006 hingga sampai dengan sekarang dan telah menghasilkan alumni-alumni dari peserta yang terdaftar dalam pelatihan kegiatan/ program pelatihan di bidang pengelolaan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menawarkan dan/atau mengadakan/menyelenggarakan kegiatan/ program pelatihan di bidang pengelolaan sumber daya manusia dengan menggunakan nama CHRP yang memiliki persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut, terbukti dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi secara sengaja tanpa seizin Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi. Dengan demikian, menjadi sangat jelas dan nyata, perbuatan Tergugat

Hal. 16 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan atau memperkaya dirinya sendiri dengan cara membonceng meniru atau menjiplak merek CHRP milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga berdampak pada kondisi yang dapat berakibat pada dugaan persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Karena itu, jelas dan nyata, bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah merupakan pelanggaran merek yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, rasa kepatutan dan keadilan;

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

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

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

- Persamaan pada bentuk ;
- Persamaan pada komposisi ;
- Persamaan pada kombinasi ;
- Persamaan pada elemen ;
- Persamaan pada bunyi ;
- Persamaan pada fonetis, atau ;
- Persamaan dalam penampilan ;

7. Bahwa sebelum diajukan Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah memperingatkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagaimana bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Surat BNP Law Firm Ref. Nomor 11.7/BNP/2013, tanggal 07 November 2013.

Hal. 17 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Undangan;

- b. Surat BNP Law Firm Ref. Nomor 11.7/BNP/2013, tanggal 18 November 2013.

Perihal : SOMASI;

- c. Surat BNP Law Firm Ref. Nomor 11.33/BNP/2013, tanggal 29 November 2013.

Perihal : SOMASI II;

- d. Surat BNP Law Firm Ref. Nomor 12.23/BNP/2013, tanggal 19 Desember 2013.

Perihal : SOMASI III;

8. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana diuraikan dalam Poin 37 di atas, merupakan pelanggaran terhadap merek CHRP milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) dan Pasal 78 Ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana Penggugat diberikan hak untuk mengajukan Gugatan Hukum dan meminta ganti kerugian dan/atau mengakhiri semua tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan pelanggaran terhadap merek CHRP milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
9. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menggunakan merk CHRP milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menderita kerugian sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- a. Ganti Rugi Materiil sebesar Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta Rupiah);
 - b. Biaya jasa pengacara dalam penanganan perkara ini sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
 - c. Kerugian Imateriil berupa biaya yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keluarkan untuk pendaftaran Merek CHRP di Dirjen HKI, periklanan dalam website, brosur—

Hal. 18 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



brosur, katalog dan biaya advertising di media cetak, serta berkurangnya *goodwill* dan terganggunya reputasi Tergugat/Penggugat Rekonvensi akibat penggunaan merek CHRP oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada jasa pelatihan pengelolaan sumber daya manusia, dalam perkara ini mohon ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah);

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik sah merek CHRP di Indonesia;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran merek CHRP milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan segala kegiatan yang menggunakan merek CHRP di wilayah Indonesia;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Ganti Rugi Materiil sebesar Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta Rupiah);
 - b. Biaya jasa pengacara dalam penanganan perkara ini sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
 - c. Kerugian Imateriil berupa biaya yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan untuk pendaftaran Merek CHRP di Dirjen HKI, periklanan dalam website, brosur-brosur, katalog dan biaya advertising di media cetak, serta berkurangnya *goodwill* dan terganggunya reputasi Tergugat/Penggugat Rekonvensi akibat penggunaan merek CHRP oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada jasa pelatihan pengelolaan sumber daya manusia, dalam perkara ini mohon ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah).

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Gugatan Penggugat Kadaluarasa

1. Bahwa benar sesuai dengan data yang terdapat dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar:
 - Merek CHRP daftar nomor IDM 000174842 tanggal 26 Agustus 2008 dengan tanggal permohonan 12 Februari 2007 melindungi jenis jasa berupa Jasa-jasa pendidikan, lembaga pendidikan, program pendidikan sertifikasi dibidang sumber daya manusia, jasa-jasa penyelenggaraan kegiatan pendidikan/pelatihan/training/seminar/symposium/kongres dan jasa-jasa konsultasi penyelenggaraan pendidikan/pelatihan/training/seminar/symposium/kongres untuk sumber daya manusia yang termasuk dalam kelas 41 atas nama Yon Nofiar Jl. Lumbu Tengah Raya Nomor 47, RT.010 RW.028, Bojong Rawa Lumbu, Rawa Lumbu, Bekasi (Tergugat);
2. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. yang menyatakan Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (tahun) sejak

Hal. 20 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pendaftaran, sehingga dengan demikian dilihat dari objek sengketa berupa merek CHRP yang merupakan objek sengketa seperti dijelaskan di atas telah melalui proses perpanjangan perlindungan merek dan terlihat bahwa merek sengketa telah terdaftar lebih dari 7 tahun, sehingga dengan demikian, secara hukum gugatan yang diajukan oleh penggugat sekarang ini telah melewati jangka waktu 5 (lima tahun) dan secara hukum gugatan ini sudah tidak dapat lagi diajukan karena telah kadaluarsa, untuk itu mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 3 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Merek CHRP dengan arti *Certified Human Resource Professional* dengan Pendaftaran Nomor IDM000174842, tanggal pendaftaran 26 Agustus 2008 atas nama Tergugat: sudah lama ada, dikenal dan digunakan di beberapa negara didunia dan karenanya merupakan: milik umum (*Public Domain*), merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik (*bad faith*) dengan mendaftarkan CHRP sebagai Merek dan mendefinisikan sebagai *Certified Human Resources Professional*;
4. Membatalkan Merek "CHRP" yang didefinisikan sebagai *Certified Human Resources Professional* yang terdaftar di bawah Nomor IDM000174842 atas nama Tergugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* dengan melaksanakan pembatalan Merek "CHRP" yang didefinisikan sebagai *Certified Human Resources Professional* atas nama Tergugat, terdaftar di bawah Nomor

Hal. 21 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000174842, dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek serta selanjutnya mengumumkan pembatalannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;

6. Menghukum Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada Putusan *a quo* dan segala akibat hukumnya;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.316.000,- (tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 3 Desember 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50 K/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 38/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 15 Januari 2015;
2. Turut Termohon Kasasi I/turut Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2015;
3. Turut Termohon Kasasi II, III dan IV/turut Tergugat II, III dan IV pada tanggal 15 Januari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Januari 2015;

Hal. 22 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

A. Latar Belakang

1. Bahwa Merek "CHRP" artinya *Certified Human Resource Professional* merupakan suatu merek jasa yang didaftarkan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait dengan suatu pelatihan yang dirancang oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan praktis pengelolaan/ manajemen di bidang sumber daya manusia di perusahaan sejak tahun 2006;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mendaftarkan merek CHRP dengan itikad baik yang memiliki arti dan kepanjangan "*Certified Human Resource Professional*" pada Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Pemerintah Republik Indonesia (ic Turut Tergugat I), dan telah mendapatkan haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek dengan Nomor IDM000174842, tanggal penerimaan (*filing date*) permohonan pada 12 Februari 2007 atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, kemudian terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 26 Agustus 2008, untuk melindungi barang/jasa pada Kelas 41;
3. Bahwa dengan diterimanya pendaftaran merek CHRP tersebut secara hukum, maka Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk memakai merek CHRP di Indonesia untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;
4. Bahwa tujuan Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendaftarkan merek CHRP di dalam melakukan kegiatan jasa di kelas 41, yakni bidang pendidikan, lembaga pendidikan, program pendidikan sertifikasi dibidang sumber daya manusia, jasa-jasa penyelenggaraan kegiatan pendidikan/pelatihan/training/seminar/ symposium/kongres dan jasa-jasa konsultasi penyelenggaraan pendidikan/pelatihan/training/seminar/symposium/

Hal. 23 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



kongres untuk sumber daya manusia, adalah beritikad baik untuk membedakan kegiatan sejenis lainnya yang dilakukan oleh pihak lain;

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hak untuk mempertahankan eksklusifitas merek terdaftar yang memang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU Nomor 15/2001") dan sesuai dengan faedah dan manfaat diberlakukannya undang-undang tersebut. Dengan demikian, pelaku usaha dapat tertib dalam melakukan kegiatan ekonominya, kreatif, tidak saling dompleng penggunaan merek, hingga akhirnya mampu membangun ekonomi bangsa Indonesia;

6. Bahwa dalil-dalil dan alasan yang diajukan oleh PT. GML Consulting Performance (ic. Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menggunakan merek yang memiliki persamaan pada umumnya dan/atau persamaan pada pokoknya dengan merek CHRP yang memiliki arti *Certified Human Resource Professional* milik Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pelanggaran hukum terhadap hak Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sudah menggunakan merek CHRP dari tahun 2006 meskipun merek tersebut baru terdaftar pada tahun 2008, serta perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan UU Nomor 15/2001 adalah terhadap pemegang merek terdaftar (*first to file*) dan bukan terhadap pengguna pertama;

7. Mohon perhatian Yang Mulia Ketua MARI dan Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Yang Kami Muliakan, bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyesatkan publik, mengaku-ngaku secara sepihak menjadikan merek CHRP yang memiliki arti *Certified Human Resource Professional* sebagai suatu hal yang telah menjadi milik umum (*public domain*), dimana hal tersebut hanya menjadi klaim belaka tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya;

8. Bahwa UU Nomor 15/2001 jelas dan nyata memberikan hak eksklusif terhadap pemegang merek terdaftar untuk menggunakan sendiri atau memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakannya. Bahwa eksklusifitas tersebut adalah melekat pada merek dan bukan pada bidang jasa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi;

Hal. 24 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Dengan demikian, Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memang berhak dan dilindungi oleh undang-undang untuk menggunakan merek tersebut secara eksklusif dari/atau mempertahankan haknya, baik untuk melakukan somasi, gugatan ataupun laporan pidana sekalipun terhadap pihak-pihak yang berupaya mendompleng dan menyalahgunakan merek CHRP, baik yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya;

9. Bahwa bersama ini perkenankan Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguraikan secara singkat Sejarah, Latar Belakang mengenai Hak Kekayaan Intelektual agar PT. GML Consulting Performance (ic. Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) meluruskan pandangannya dan lebih memahami UU Nomor 15/2001;

Sejarah Dan Latar Belakang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Dilihat secara historis, undang-undang mengenai HKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka;

Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di jam TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai Undang-Undang Paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta; Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama *the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organisation* (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus dibawah PBB yang menangani masalah HKI untuk anggota PBB;

Hal. 25 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Sebagai tambahan pada tahun 2001 *World Intellectual Property Organization*

(WIPO) telah menetapkan tanggal 26 April sebagai hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Setiap tahun, negara-negara anggota WIPO termasuk Indonesia menyelenggarakan beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan hari HKI sedunia;

Sejak ditandatanganinya persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (GATT) pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh-Maroko, Indonesia sebagai

salah satu negara yang telah sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan seluruh lampirannya melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO);

Lampiran yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI) adalah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)* yang merupakan jaminan bagi keberhasilan diselenggarakannya hubungan perdagangan antar Negara secara jujur dan adil, karena:

1. *TRIP's* menitikberatkan kepada norma dan standard;
2. Sifat persetujuan dalam *TRIP's* adalah *Full Compliance* atau ketaatan yang bersifat memaksa tanpa reservation;
3. *TRIP's* memuat ketentuan penegakan hukum yang sangat ketat dengan mekanisme penyelesaian sengketa diikuti dengan sanksi yang bersifat *retributive*;

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*);

Pengenalan UKI sebagai Hak Milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonominya merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang HKI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman,

Hal. 26 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015



tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif dan produktif; Jika dilihat dari latar belakang historis mengenai HKI terlihat bahwa di negara barat (*western*) penghargaan atas kekayaan intelektual atau apapun hasil olah pikir individu sudah sangat lama diterapkan dalam budaya mereka yang kemudian diterjemahkan dalam perundang-undangan;

HKI bagi masyarakat barat bukanlah sekedar perangkat hukum yang digunakan hanya untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang akan tetapi dipakai sebagai alat strategi usaha dimana karena suatu penemuan dikomersialkan atau kekayaan intelektual, memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/ penemuannya secara ekonomi. Hasil dari komersialisasi penemuan tersebut memungkinkan pencipta karya intelektual untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi individu atau pihak lain, sehingga akan timbul keinginan pihak lain untuk juga dapat berkarya dengan lebih baik, sehingga timbul kompetisi;

Ruang Lingkup HKI:

Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

Hak Cipta (*Copyrights*);

Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup:

Paten (*Patent*);

Desain Industri (*Industrial Design*)

Merek (*Trademark*);

Penangguhan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*);

Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);

Rahasia dagang (*Trade secret*);

Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*);

Sifat Hukum HKI:

Hukum yang mengatur HKI bersifat teritorial, pendaftaran ataupun penegakan HKI harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan;

HKI yang dilindungi di Indonesia adalah HKI yang sudah didaftarkan di Indonesia;

Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Dalam prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya;

2) Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Dalam prinsip ini HKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya;

3) Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Dalam prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, HKI juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun Negara;

4) Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Dalam prinsip ini, sistem HKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam undang-undang;

Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*;
- Undang-Undang Kepabeanan;
- Undang-Undang tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Tentang Merek
- Keputusan Presiden RI Nomor 15/1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*;

Hal. 28 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



- Keputusan Presiden RI Nomor 17/1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*;
- Keputusan Presiden RI Nomor 18/1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*;
- Keputusan Presiden RI Nomor 19/1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*;
- Dan peraturan terkait lainnya;

Konsekuensi HKI/Akibat Diberlakukannya HKI:

- 1) Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain;
- 2) Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana dengan masyarakat umum;
- 3) Adanya kepastian hukum yaitu pemegang dapat melakukan usahanya dengan tenang tanpa gangguan dari pihak lain;
- 4) Pemberian hak monopoli kepada pencipta kekayaan intelektual memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/ penemuannya secara ekonomi. Hasil dari komersialisasi penemuan tersebut memungkinkan pencipta karya intelektual untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi individu atau pihak lain, sehingga akan timbul keinginan pihak lain untuk juga dapat berkarya dengan lebih baik sehingga timbul kompetisi;

Makna HKI

- Adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintahan kepada Penemu/ Pencipta/Pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkannya;
- Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan;

B. DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN KASASI

10. Dengan segala kerendahan hati kami bermaksud untuk menyampaikan kepada Yang Mulia Ketua MARI cq. Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada seluruh dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam tingkat pemeriksaan *Judex Facti* dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hal. 29 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi *a quo* adalah nyata-nyata dan secara jelas didasarkan pada alasan-alasan yang diperkenankan dalam mengajukan permohonan kasasi. Bahwa alasan Permohonan Kasasi sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, ketentuan pengajuan kasasi sebagaimana diatur pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Mahkamah Agung berikut ini:
(kutipan)

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

C. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dalam hal menerima kedudukan hukum atau *persona standi in judicio* Penggugat (Termohon Kasasi).

12. Bahwa *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dalam hal menerima kedudukan hukum atau *persona standi in judicio* Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan permohonan/ gugatan pembatalan merek CHRP milik Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

13. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara jelas dan nyata menuntut agar merek "CHRP" yang memiliki arti *Certified Human Resource Professional* milik Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terdaftar dengan Nomor IDM000174842 tertanggal 26 Agustus 2008 dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ("HKI") cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Pemerintah Republik Indonesia (d/h Turut Tergugat I) dibatalkan;

14. Bahwa syarat-syarat formal, tata cara, serta mekanisme pembatalan suatu merek terdaftar telah secara jelas dan mudah dimengerti diatur dalam UU

Hal. 30 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/2001, yakni Pasal 68 s/d Pasal 72 UU Nomor 15/2001. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa untuk mengajukan pembatalan pendaftaran merek adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sebagaimana syarat-syarat formal dijelaskan dalam Pasal 68 dan Pasal 69 sebagai berikut (kutipan):

Pasal 68 UU Nomor 15/2001:

- 1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6;
- 2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal;
- 3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga;
- 4) Dalam hal menggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta;

Pasal 69 UU Nomor 15/2001:

- 1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek;
- 2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

15. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 68 Ayat (2) UU Nomor 15/2001 menjadi jelas dan terang, sebelum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan pembatalan merek, seharusnya yang bersangkutan mengajukan terlebih dahulu Permohonan Pendaftaran Merek kepada Direktorat Jenderal (ic, Turut Tergugat 1), Dengan demikian, tidak adanya permohonan yang dimaksud, mengakibatkan Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak dalam mengajukan gugatan;

16. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku tersebut di atas, sebagaimana dikutip dari Paragraf ke-3, Putusan *Judex Facti* Halaman 63 berikut ini:

Hal. 31 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat di atas ternyata Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek CHRP yang terdaftar atas nama Tergugat berdasarkan alasan sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum *atau persona standi in judicio* dalam perkara ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum *atau persona standi in judicio* tidak beralasan dan harus ditolak”;

17. Bahwa dengan *demikian Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan hukum Pasal 68 Ayat (2) UU Nomor 15/2001 yang menegaskan adanya syarat bahwa Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal (ic. Turut Tergugat I);

18. Berdasarkan uraian fakta, bukti, dan dasar hukum di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung MARL cq. Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mengadili sendiri menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

D. Pertimbangan Putusan *Judex Facti* Tidak Seksama Dalam Menerima Gugatan *A Quo* Yang Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscur Libel*) Dimana Terdapat Kontradiksi Antara Posita Dan Petitum.

19. Bahwa Putusan *Judex Facti*, Paragraf 3, Halaman 64 menyatakan sebagai berikut: (kutipan)

Menimbang bahwa sebagaimana uraian gugatan Penggugat, di dalam positanya di atas dan tuntutan Penggugat sebagaimana di dalam petitumnya, ternyata petitum Penggugat tersebut didukung atau didasarkan pada posita, maka gugatan Penggugat sebagai gugatan yang secara formal telah benar, oleh karenanya eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat *obscur libel* tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

20. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas terlampau singkat, kabur dan tidak konkret. Bahwa *Judex Facti* tidak menjelaskan pada bagian

Hal. 32 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



mana petitum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan didukung atau didasarkan pada posita, sehingga pertimbangan tersebut hanya menyimpulkan secara singkat tanpa mengkorelasikan secara jelas bagian-bagian yang dimaksud oleh *Judex Facti*;

21. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menyampaikan dalam pemeriksaan tingkat *Judex Facti*, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena mengajukan tuntutan (petitum) Nomor 3 hlm. 9 gugatan *a quo* sebagai berikut:

"Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik (*bad faith*) dengan mendaftarkan CHRP sebagai Merek dan mendefinisikan sebagai *Certified Human Resource Professional*";

22. Lebih lanjut sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Repliknya Poin 8.1, yang bersangkutan telah secara tegas mengakui definisi itikad tidak baik (*bad faith*) adalah terkait dengan Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 15/2001 yang menguraikan secara definitif perihal pemohon pendaftaran merek yang beritikad baik (*good faith*) adalah sebagai berikut:

Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya Merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut;

Dengan demikian, itikad tidak baik secara *a contrario* dapat ditafsirkan sebagai pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur dan tidak layak. dengan niat membonceng. meniru atau menjiplak keterkenalan merek milik pihak lain. demi kepentingan usahanya. yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

23. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 UU Nomor 15/2001 di atas, maka akibat yang timbul berupa kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen tidak bisa dilepaskan dari tindakan yang harus berupa adanya niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak keterkenalan merek pihak lain. Karena itu, dalam Gugatan *a quo* haruslah diuraikan dan ditunjukkan adanya tindakan-tindakan membonceng, meniru atau menjiplak keterkenalan merek milik Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

24. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam sama sekali tidak pernah mendalilkan dan menunjukkan adanya unsur keterkenalan merek pihak Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibonceng, ditiru ataupun dijiplak oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sementara Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan adanya itikad tidak baik dalam tuntutan (petitum). Maka, dalil Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur, karena terdapat kontradiksi antara Posita dan Petitum;

25. Bahwa *Judex Facti* tidak seksama dalam mempertimbangkan adanya kontradiksi antara Posita dan Petitum tersebut. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta, bukti, dan dasar hukum di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung MARI cq. Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mengadili sendiri menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Judex Facti Salah Dalam Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Tentang Kedaluwarsa Gugatan Pembatalan Merek.

Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum

tentang daluwarsa Gugatan Pembatalan Merek, karena gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah telah melampaui batas waktu berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) UU Nomor 15/2001 sebagai berikut:

Hal. 34 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek";

27. Bahwa, merek CHRP atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 26 Agustus 2008. Maka, tenggang waktu 5 (lima) tahun adalah jatuh pada 26 Agustus 2013. Dengan demikian, Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diajukan pada 21 Mei 2014 adalah telah lewat waktu (daluwarsa);

28. Bahwa dengan diterimanya Gugatan *a quo* oleh *Judex Facti*, maka telah terjadi kesalahan penerapan hukum mengenai daluwarsa pengajuan gugatan pembatalan merek, sehingga berdasarkan uraian fakta, bukti, dan dasar hukum di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung MARL cq. Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mengadili sendiri menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

F. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Atau Melanggar Hukum Pembuktian Dengan Mempertimbangkan Bukti-Bukti Penggugat Dan Turut Tergugat II Sebagai Pengguna Pertama (*First To Use*) dimana Hal Tersebut Bertentangan Dengan Prinsip Perlindungan Terhadap Pendaftar Pertama (*First To File*) Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

29. Bahwa Paragraf 3 dan 4 Halaman 69 *Putusan Judex Facti* menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti P/TR-35B dan P/TR-35B.1 dihubungkan dengan bukti P/TR-36A.1 s/d P/TR-36B.2 ternyata bahwa Penggugat telah menyelenggarakan program CHRP sejak Maret 2008; Menimbang bahwa berdasarkan bukti TT.II-4 s/d 1T.II-8, dihubungkan dengan keterangan saksi Gerard Martin Thema ternyata bahwa Turut Tergugat II telah mengadakan pelatihan di bidang sumber daya manusia program CHRP (*Certified Human Resources Professional*) sejak bulan Maret 2006";

Hal. 35 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut Paragraf 6, Halaman 69, Putusan *Judex Facti* menjelaskan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa apabila fakta di atas dihubungkan dengan pendaftaran merek CHRP milik Tergugat Nomor IDM000174842 tanggal 26 Agustus 2008, maka Penggugat dan Turut Tergugat II telah lebih dahulu menggunakan CHRP dalam bidang manajemen pengembangan sumber daya manusia;"

30. Bahwa berdasarkan Paragraf 6, Halaman 69, Putusan *Judex Facti* dikaitkan dengan fakta yang disebutkan dalam Paragraf 3 dan 4 Halaman 69 Putusan *Judex Facti*, maka menjadi jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti dan menyimpulkan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II adalah sebagai pengguna pertama merek CHRP yang memiliki arti *Certified Human Resource Professional*. Padahal, penerapan hukum yang demikian tersebut adalah keliru. Sebab, hak eksklusif berupa perlindungan hukum terhadap merek diberikan oleh negara terhadap pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 15/ 2001 berikut ini:

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

31. Bahwa perlu Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tegaskan kembali bahwasanya Undang-Undang Merek yang berlaku di Negara Indonesia adalah UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menganut sistem konstitutif dengan prinsip *first to file* atau dengan doktrin *prior in tempore, melior injure*, sangat potensial untuk mengondisikan kepastian hukum untuk menjelaskan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi, dimana pendaftaran merupakan satu-satunya alat bukti utama, serta mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama;

32. Bahwa sesuai fakta hukum yang ada telah terdaftar secara resmi merek CHRP yang memiliki arti *Certified Human Resource Professional* atas nama

Hal. 36 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Nomor Register: IDM000174842 sejak tanggal 26 Agustus 2008 dan dikeluarkan sertifikat merek yang ditandatangani oleh Direktur Merek, Ditjen HKI, Kemenkumham pada 27 Mei 2009. Karena itu, menjadi sah dan sesuai hukum yang berlaku, serta tidak terbantahkan lagi, bahwa terhadap merek CHRP atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah dipastikan telah lolos pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU Nomor 15/2001. Bahwa dengan demikian merek CHRP yang memiliki arti *Certified Human Resource Professional* telah memenuhi: (i) mempunyai fungsi pembeda; (ii) merupakan tanda pada barang atau jasa (unsur-unsur gambar, nama, kata, huruf angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut); (iii) tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; (iv) bukan menjadi milik umum; dan (v) tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Lebih lanjut, dengan telah dikeluarkannya sertifikat merek tersebut, berarti terhadap pendaftaran merek CHRP yang memiliki arti *Certified Human Resource Professional* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak ada satupun keberatan yang diajukan oleh pihak manapun saat dilakukannya pengumuman permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU Merek oleh Direktorat Merek Ditjen HKI, Kemenkumham (d/h Turut Tergugat I);

33. Bahwa untuk kesekian kalinya Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kemukakan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah pemilik merek CHRP yang memiliki arti *Certified Human Resource Professional* yang terdaftar pada Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Pemerintah Republik Indonesia, dan telah mendapatkan haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek dengan Nomor IDM000174842, tanggal penerimaan (*filing date*) permohonan pada 12 Februari 2007 atas nama Penggugat, kemudian terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 26 Agustus 2008, untuk melindungi barang/jasa pada Kelas 41 berupa: jasa-jasa pendidikan, lembaga pendidikan, program pendidikan sertifikasi di bidang sumber daya manusia, jasa-jasa penyelenggaraan kegiatan pendidikan/ pelatihan/training/seminar/simposium/kongres dan jasa-jasa konsultasi

Hal. 37 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pendidikan/pelatihan/training/seminar/ simposium/kongres untuk sumber daya manusia;

34. Bahwa atas dasar dikeluarkannya sertifikat merek CHRP yang memiliki arti *Certified Human Resource Professional* atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka terhadap merek tersebut berlaku perlindungan hukum dan segala akibat hukum yang melekat kepadanya yang diberikan oleh negara berupa hak eksklusif untuk digunakan sendiri oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atau untuk memberikan izin kepada pihak lainnya;

35. Bahwa lagipula Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan ke hadapan *Judex Facti*, merek CHRP dengan Sertifikat Nomor IDM000174842 yang diajukan permohonan pendaftarannya pada 12 Februari 2007 (*filing date*), kemudian terdaftar sejak tanggal 26 Agustus 2008 (*vide* Bukti T-1), sesungguhnya telah digunakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2006 sebagaimana Bukti T-5, Bukti T-45;

36. Bahwa dengan melihat dan mengacu pada fakta sesungguhnya bahwa Pemohon Kasasi adalah Pemilik Merek Terdaftar dan telah menggunakan merek tersebut sejak tahun 2006, kemudian hak eksklusif kepemilikan merek diberikan terhadap pendaftar pertama. Maka, Putusan *Judex Facti* yang mempertimbangkan Bukti-bukti Penggugat (Termohon Kasasi) dan Turut Tergugat II sebagai pengguna pertama (*first to use*) adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga *Judex Facti* salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

37. Berdasarkan uraian fakta, bukti, dan dasar hukum di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung MARI cq. Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mengadili sendiri menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

G. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Sehubungan Dengan Kesimpulan Adanya Itikad Tidak Baik Dan Merek CHRP Merupakan Milik Umum.

Hal. 38 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



38. Bahwa Putusan *Judex Facti* dalam Paragraf 1-4 Halaman 70 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P/TR-2A.1 s/d P/TR-12A.1 dan P/TR-46C s/d P/TR-47B ternyata bahwa lembaga-lembaga pengembangan sumber daya manusia Negara-negara lain pun seperti Canada, Amerika, Pakistan dan sebagainya menggunakan CHRP untuk program manajemen sumber daya manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata bahwa CHRP telah digunakan oleh lembaga-lembaga nasional maupun internasional yang bergerak di bidang peningkatan sumber daya manusia, sejak sebelum Tergugat mendaftarkan CHRP sebagai merek;

Menimbang bahwa oleh karena CHRP telah digunakan oleh lembaga-lembaga program peningkatan sumber daya manusia baik nasional maupun internasional, maka CHRP termasuk milik umum;

Menimbang bahwa oleh karena CHRP singkatan dari *Certified Human Resources Professional* milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000174842 tanggal 26 Agustus 2008 termasuk milik umum, maka sesuai ketentuan Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak; Menimbang bahwa oleh karena CHRP singkatan dari *Certified Human Resources Professional* milik Tergugat telah terdaftar sebagai merek dengan Nomor IDM000174842 tanggal 26 Agustus 2008, maka sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek CHRP tersebut dapat dibatalkan;

39. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf C UU Nomor 15/2001, yang dimaksud dengan telah menjadi milik umum, salah satu contohnya adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek;

40. Bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal terhadap kata umum sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah :

"mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja: (ii) untuk orang banyak. (untuk

Hal. 39 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015



orang) siapa saja: (iii) orang banyak khalayak ramai (iv) tersiar (rata) kemana-mana. (sudah) diketahui orang banyak”;

41. Bahwa merek **CHRP** yang memiliki arti *Certified Human Resource Professional* atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak bersifat umum, karena merek tersebut memiliki daya pembeda, karena merupakan tanda berupa akronim atau singkatan dari kalimat “*Certified Human Resource Professional*”, dimana merek **CHRP** terdiri dari unsur-unsur berupa kombinasi empat buah huruf, dengan huruf kapital seluruhnya, yang diberikan warna hitam, dimana pengertiannya tidak bisa digeneralisasi terhadap suatu pengertian tertentu saja. Dengan demikian, keberadaan kombinasi unsur-unsur huruf, yakni C, H, R, dan P telah memberikan keunikan dan ciri khas tersendiri. Selain itu, merek **CHRP** juga tidak identik dengan tanda atau simbol apapun yang telah diketahui orang banyak, ataupun sebagai sesuatu hal yang tersiar secara merata ke berbagai wilayah di seluruh penjuru dunia. Dengan demikian, jelas dan nyata, bahwa merek **CHRP** tidak bisa dikatakan sebagai suatu hal yang bersifat umum;

42. Bahwa dari kronologi berikut terlihat bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa **CHRP** sebagai domain publik, karena bukti-bukti menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah orang pertama yang mendaftarkan **CHRP** sebagai merek. Termasuk juga jika dibandingkan dengan **CHRP** yang ada di Amerika. Di Indonesia juga berdasarkan bukti bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah orang pertama yang menggunakan **CHRP** sebagai merek, dan orang pertama yang mendaftarkan merek, adalah hal yang tidak berdasar jika banyak orang yang menggunakan merek **CHRP** setelah Pemohon Kasasi/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menggunakan dan mendaftarkan merk **CHRP** justru jadi dasar bagi Majelis Hakim *Judex Facti* untuk menyatakan bahwa **CHRP** adalah publik domain. Hal Ini suatu kesimpulan keliru dan menjadi preseden yang tidak baik. Dimana jika ada sejumlah orang bersama-sama menggunakan merek yang telah terdaftar dapat membatalkan merek yang sudah terdaftar dengan alasan domain publik. Ini adalah logika yang keliru dan melanggar kepastian hukum;

No	Keterangan	Tahun	Bukti
----	------------	-------	-------

Hal. 40 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015



1	Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menggunakan CHRP pertama kali	2006	T.5 sampai T.10
2	Turut Tergugat II menggunakan CHRP pertama kali	2006	TT II-5
3	Tergugat mendaftarkan CHRP sebagai merek	2007	T.1
4	Sertifikat CHRP Nomor IDM000174842 yang diterbitkan Dirjen HAKI diterima Pemohon Kasasi/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi	2009	T.1
5	Penggugat pertama kali menggunakan merek CHRP	2010	P/TR-1A sampai 1C
6	CHRP pertama kali didaftarkan di Amerika setelah Tergugat melakukan pendaftaran di Jakarta	2007	T.39
7	Turut Tergugat III pertama kali menggunakan merek CHRP	2013	
8	Turut Tergugat II mendaftarkan merek CHRP Atmajaya kepada Dirjen HAKI RI	Desember 2013	

Maka sangat patut diduga ada persekongkolan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan menyatakan bahwa CHRP adalah domain publik, dimana mereka semua adalah pelanggar merk CHRP yang justru telah didaftarkan secara sah dan sesuai hukum oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Turut Tergugat II mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "CHRP" DI DIRJEN HKI dilakukan pada tanggal 20 Desember 2013 adalah Bentuk Itikad Tidak Baik Dan Kelicikan Turut Tergugat II karena Diajukan Setelah Surat BNP LAW FIRM (KUASA HUKUM Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) REF. NOMOR: 11.9/BNP/2013, PERIHAL: UNDANGAN, Tertanggal 07 NOVEMBER 2013 Dan Surat BNP LAW FIRM (KUASA HUKUM Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) REF. No. : 12.22/BNP/2013, PERIHAL: SOMASI, TERTANGGAL 18 DESEMBER 2013;

(Terlampir). Artinya Turut Tergugat II mengakui bahwa CHRP bukanlah publik domain.



43. Bahwa di Amerika dan Kanada dan di banyak negara lain di dunia, terdapat banyak sebutan dan atau gelar pendidikan nonformal yang berkaitan dengan pelatihan professional sumber daya manusia yang memberikan sertifikat (*certified*), di antaranya adalah: (*vide* bukti T-37 s/d T-41)

- PHR® (*Professional Human Resources*) menggunakan simbol Registered;
- SPHR® (*Senior Professional Human Resources*) menggunakan simbol Registered;
- GPHR® (*Global Professional Human Resources*) menggunakan simbol Registered;
- HRBp® (*Human Resources Business Partner*) menggunakan simbol Registered;
-

SHRM-CPTM (*Society for Human Resource Management-Certified Professional*) menggunakan simbol *Trade Mark*;

- HRMp® (*Human Resource Management Professional*) menggunakan simbol *Registered*;
- SHRM-SCPTM (*Society for Human Resource Management-Senior Certified Professional*) menggunakan simbol *Trade Mark*;
- CPHRM (*Certified Professional Human Resource Management*) tanpa simbol;

44. Bahwa semua gelar di atas adalah merupakan sebutan atau gelar professional di bidang SDM. Seluruh gelar tersebut adalah merek yang terdaftar yang dimiliki oleh organisasi yang berbeda, dan merek itu menjadi faktor pembeda untuk program sertifikasi SDM dari masing-masing organisasi dan semua sebutan atau gelar di atas bukanlah gelar akademik pada pendidikan formal;

45. Bahwa CHRP bukanlah gelar formal pendidikan seperti layaknya MBA, Engineer, atau Sarjana. Hanya orang yang tidak berpengetahuanlah yang berani menyatakan bahwa CHRP adalah gelar pendidikan formal seperti MBA. Bahwa di Indonesia, CHRP bukanlah gelar untuk pendidikan formal, karena berdasarkan surat klarifikasi resmi tertanggal 25 April 2014 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (*vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI T-47) menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Pernah menyatakan bahwa gelar CHRP adalah gelar untuk pendidikan formal. Karena itu, CHRP adalah merek dagang (*trade mark*) yang menyatakan bahwa seseorang telah selesai mengikuti pelatihan dibidang SDM dan bukan menjadi milik umum;

46. Bahwa dengan adanya fakta CHRP masuk kategori merek dagang dan bukan gelar pendidikan formal yang secara umum telah digunakan komunitas sumber daya manusia, lalu adanya fakta tidak ada niat apapun dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain untuk menyesatkan konsumen. Maka, merek CHRP bukan milik umum, serta pendaftarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dilandaskan pada kelayakan dan kejujuran;

47. Bahwa mengingat konsekuensi HKI/akibat diberlakukannya HKI adalah sebagai berikut:

- 1) Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain;
- 2) Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana dengan masyarakat umum;
- 3) Adanya kepastian hukum yaitu pemegang dapat melakukan usahanya dengan tenang tanpa gangguan dari pihak lain;
- 4) Pemberian hak monopoli kepada pencipta kekayaan intelektual memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/ penemuannya secara ekonomi. Hasil dari komersialisasi penemuan tersebut memungkinkan pencipta karya intelektual untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi individu atau pihak lain. sehingga akan timbul keinginan pihak lain untuk juga dapat berkarya dengan lebih baik sehingga timbul kompetisi;

48. Bahwa dengan melihat konsekuensi HKI/Akibat diberlakukannya HKI terhadap pemegang hak eksklusif salah satunya adalah mendapatkan hak monopoli. Maka, hak tersebut membawa konsekuensi logis hilangnya hak pihak-pihak lain untuk menggunakan kekayaan intelektual yang sama, dalam hal ini merek CHRP. Karena itu, publik atau masyarakat umum menjadi tidak berhak menggunakan merek yang sama. Sehingga dalil bahwa merek CHRP menjadi milik umum dan didaftarkan dengan itikad tidak baik tidaklah beralasan;

Hal. 43 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



49. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku mengenai adanya itikad tidak baik dan merek CHRP telah menjadi milik umum;

50. Berdasarkan uraian fakta, bukti, dan dasar hukum di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung MARI cq. Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mengadili sendiri menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

H. *Judex Facti* Tidak Seksama Mempertibangkan Gugatan Rekonvensi Dari Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Sehubungan Adanya Pelanggaran Merek CHRP Yang Dilakukan Oleh Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

51. Mohon perhatian Yang Mulia Ketua MARI cq. Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Pemeriksa Perkara Yang Kami Muliakan, bahwa Putusan *Judex Facti* menyatakan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi diambil alih untuk mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

52. Bahwa selanjutnya Paragraf 3 dan 4, Halaman 74, Putusan *Judex Facti* menjelaskan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan dalam konvensi, Majelis telah membatalkan merek CHRP dengan arti *Certified Human Resource Professional* yang terdaftar dengan Nomor IDM000174842 tanggal 26 Agustus 2008 atas nama Tergugat untuk kelas barang/jasa 41 karena sudah menjadi milik umum semenjak sebelum Tergugat Konvensi mendaftarkannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi juga mengenai merek CHRR, dengan arti *Certified Human Resource Professional* yang terdaftar dengan Nomor IDM000174842 tanggal 26 Agustus 2008 atas nama Tergugat untuk kelas barang/jasa 41, maka beralasan apabila Majelis menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut”;

53. Bahwa alasan penolakan *Judex Facti* terhadap Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah

Hal. 44 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan dikabulkannya sebagian Gugatan Konvensi dari Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal dibatalkannya merek CHRP milik Pemohon Kasasi, sehingga tidak lagi mempertimbangkan gugatan rekonvensi. Oleh karena itu, sehubungan dengan permohonan kasasi ini dimaksudkan untuk mengoreksi Putusan *Judex Facti*, maka Pemohon Kasasi memohon agar Yang Mulia Ketua MARI cq. Majelis Hakim Agung di Tingkat Kasasi untuk memeriksa kembali dan mengadili sendiri Gugatan Rekonvensi *a quo*;

54. Bahwa permohonan ini selaras dengan Pasal 51 Ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. UU Nomor 5 Tahun 2004 jo. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menjelaskan sebagai berikut:

Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf b, dan huruf c, maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu;

55. Bahwa agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu, bersama ini Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga memohon agar seluruh dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Nomor 38/PdtSus-Merek/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst dianggap dinyatakan kembali, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan oleh Yang Mulia Ketua MARI cq. Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara dalam memeriksa dan memutuskan proses kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 s/d 55:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Desember 2014, jawaban memori kasasi tanggal 23 Januari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa merek CHRP atas nama Tergugat sudah lama ada dan

Hal. 45 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan di berbagai Negara di dunia sehingga merupakan *public domain* dan Tergugat adalah pendaftar yang tidak beritikad baik dan oleh karenanya merek CHRP atas nama Tergugat dibatalkan;

- Bahwa CHRP adalah milik umum sehingga tidak dapat didaftarkan sesuai dengan Pasal 5 butir (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

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

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

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

M E N G A D I L I

Hal. 46 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



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

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YON NOFIAR** tersebut;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.**, dan **Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.
Ttd./Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.

K e t u a,
Ttd./
Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp4.989.000,00

Jumlah : Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Hal. 47 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015



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

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

Hal. 48 dari 48 hal Put. Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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