



P U T U S A N

No. 30 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

CV. CENTRAL GAS, berkedudukan di Komp. Duta Harapan Indah Blok V-V No.22, Rt.008/Rw.02, Kapuk Muara, Jakarta 14460, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumantri, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tebet Barat IV No. 31, Tebet, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2010, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

PT. WINN APPLIANCE (dahulu bernama PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO yang didirikan berdasarkan Akta BERITA ACARA RAPAT PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO No.1 tanggal 1 September 2004 yang dibuat di hadapan R. Johanes Sarwono, SH, Notaris di Jakarta), berkedudukan di Jl. Gunung Sahari Raya 60-63 Blok D8, Jakarta Pusat 10610, yang diwakili oleh Direktur Utama Ir. Asrin Jamaluddin, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

d a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. DEPARTEMEN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA R.I. Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK, Jl. Daan Mogot Km. 24 Tangerang, turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

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

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan prodak-prodak barang ; "kompor gas, regulator, dan alat-alat perlengkapannya", yang telah berdiri sejak lama dan cukup dikenal di seluruh wilayah Indonesia. (P-1).

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat melalui badan hukumnya terdahulu PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO adalah pendaftar pertama di Indonesia sekaligus pemegang hak atas merek dagang dan logo WINN GAS yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 15 November 1995 dengan No.378200 dan kemudian diperbaharui atau diperpanjang dengan No.IDM000029520, untuk kelas barang 11 yang termasuk dalam jenis barang, antara lain; Kompur gas dan alat-alat perlengkapan, yaitu komponen kompor gas, regulator kompor gas, kran-kran kompor gas, pipa/slang kompor gas valve tabung gas, tabung gas dan switch stop (alat control gas). (P-2 & 3)
3. Bahwa perubahan nama badan hukum Penggugat selaku pemilik/pemegang hak atas merek dagang dan logo WINN GAS, yang semula tercatat atas nama PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO menjadi alas nama PT. WINN APPLIANCE (Penggugat) telah dilakukan pencatatan dalam Daftar Umum Merek oleh Turut Tergugat sesuai dengan Suratnya tertanggal 06 Agustus 2009. Dengan demikian, hubungan hukum Penggugat (PT. WINN APPLIANCE) terhadap Merek dagang WINN GAS telah cukup jelas, yaitu selaku pemilik atau pemegang hak atas merek dagang dan logo WINN GAS No.IDM000029520. (P-4)
4. Bahwa dengan telah dilakukannya pencatatan perubahan nama Penggugat selaku pemilik/pemegang hak atas merek dagang dan logo WINN GAS No.IDM 000029520, dahulu tercatat atas nama PT. ULTRINDO BINTANG TAMINDO menjadi atas nama PT. WINN APPLIANCE (Penggugat), berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, maka Penggugat (PT. WINN APPLIANCE) adalah satu-satunya pemegang hak eksklusif di Indonesia atas merek dagang WINN GAS yang diberikan oleh Negara untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
5. Bahwa ternyata dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar pula Merek dagang WINGAS No.IDM.000205326 atas nama Tergugat hasil perpanjangan dari No.466353 tertanggal 12 Februari 2001 untuk kelas barang 11 yang termasuk dalam jenis barang ; "Perlengkapan pengatur (regulator) dan pengaman untuk alat-alat gas, serta perlengkapan pengatur (regulator) untuk slang atau pipa gas. (P-5)
6. Bahwa pendaftaran Merek dagang WINGAS No.IDM.000205326 atas nama Tergugat, dapat dipastikan didasari dengan itikad tidak baik (bad

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus/2011

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)



faith), karena sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek dagang WINGAS tersebut, Tergugat telah mengetahui sebelumnya bahwa Penggugat adalah pemilik atau pemegang hak atas merek dagang WINN GAS yang sudah terdaftar dan/atau digunakan lebih dahulu, mengingat Tergugat melalui Sdr. Effendi selaku Pemilik atas CV. CENTRAL GAS (Tergugat) adalah mantan karyawan Penggugat berstatus karyawan tidak tetap yang bertugas sebagai sales atau pemasaran produk-produk barang regulator gas Merek dagang WINN GAS milik Penggugat, akan tetapi kemudian tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek dagang WINGAS yang secara jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek dagang WINN GAS milik Penggugat yang sudah terdaftar dan/atau digunakan sebelumnya.

7. Bahwa tidak dapat dibayangkan maksud lain dari pada Tergugat mengajukan pendaftaran merek dagang WINGAS No.IDM.000205326 yang hanya menghilangkan satu huruf saja yaitu "N" seperti halnya WINN GAS, didaftarkan oleh Tergugat "WINGAS". Pendaftaran Merek WINGAS oleh Tergugat jelas didasari dengan itikad tidak baik (bad faith) untuk meniru atau membonceng ketenaran merek dagang WINN GAS No.IDM000029520 milik Penggugat yang telah terdaftar dan/atau digunakan lebih dahulu sejak tahun 1995, dan telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, bahkan Tergugat telah turut memasarkan regulator produk Penggugat.
8. Bahwa Penggugat secara jelas dan tegas sangat keberatan atas terdaptarnya Merek dagang WINGAS No.IDM.000205326 atas nama Tergugat, karena merek dagang WINGAS No.IDM.000205326 atas nama Tergugat selain didaftarkan atas dasar itikad tidak baik juga mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang WINN GAS No.IDM000029520 milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu pada tanggal 15 November 1995, sedangkan Merek WINGAS No.IDM.000205326 atas nama Tergugat, baru terdaftar pada tanggal 12 Februari 2001.
9. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan ; Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus/2011



mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Ditinjau dari segi bentuk/susunan huruf, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat pada merek WINN GAS dengan Merek dagang WINGAS, secara jelas terdapat persamaan pada pokoknya pada kedua merek dagang tersebut.

10. Bahwa selain persamaan pada pokoknya antara merek dagang WINN GAS No.IDM000029520 milik Penggugat. dengan Merek dagang WINGAS No.IDM.000205326 atas nama Tergugat, juga terdiri dari barang jenis/kelas barang yaitu sama-sama terdaftar dan/atau digunakan untuk jenis barang regulator gas yang termasuk dalam kelas barang 11. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka pendaftaran Merek dagang WINGAS No.IDM.000205326 atas nama Tergugat, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.
11. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut sejalan/sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 217 K/Sip/1972 tanggal 15 November 1972 yang menyatakan, "suatu merek mempunyai persamaan dengan merek lain, apabila karena bentuk, susunan atau bunyi bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek-merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau disuatu golongan tertentu...dstnya".
Oleh karenanya, bersandar pada ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 217 K/Sip/1972 tanggal 15 November 1972, maka pendaftaran Merek Dagang WINGAS No.IDM.000205326 atas nama Tergugat, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.
12. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No:150 K/Pdt/1984 menyatakan, "terhadap pendaftar/pemakai merek yang sama yang telah terdaftar lebih dahulu, baik bentuk huruf maupun tulisannya sama dengan merek milik orang lain dikwalifisir sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik".



13. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut ; "gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum".
14. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.178 K/Sip/1973 tanggal 7 Mei 1979 menyatakan, "peniruan merek dinyatakan ada apabila merek yang bersangkutan karena bentuk, susunan atau bunyinya mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu dalam masyarakat.
15. Bahwa Tergugat seharusnya dapat menciptakan/memilih kata-kata atau tanda-tanda lain sebagai merek dagang regulator gas hasil produksinya tanpa harus menggunakan kata "WINGAS", karena WINGAS secara jelas mempunyai persamaan bentuk/susunan huruf, cara penempatan, cara penulisan dan bunyi ucapan atau suara yang dihasilkan dengan merek dagang WINN GAS milik Penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu dan telah dikenal luas sejak tahun 1995.
16. Bahwa bersandar pada adanya persamaan pada pokoknya, persamaan kelas/jenis barang, dan adanya bukti bahwa Tergugat telah mengetahui sebelumnya bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas merek dagang WINN GAS, maka tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek dagang WINGAS secara jelas didasari dengan itikad tidak baik (bad faith) dan bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek. Oleh karenanya, pendaftaran Merek dagang WINGAS No.IDM.000205326 atas nama Tergugat, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.
17. Bahwa untuk mengetahui lebih jelas adanya itikad tidak baik Tergugat tersebut dapat diketahui dari Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut ; "Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa adanya niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus/2011



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.

Kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, menyatakan "Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

18. Bahwa bersandar pada Pasal 4 Jo. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut di atas, maka terbukti secara jelas adanya itikad tidak baik Tergugat dalam mengajukan pendaftaran Merek dagang WINGAS, karena Tergugat tidak layak, tidak jujur dalam mendaftarkan Merek WINGAS tersebut, karena didasari adanya niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek dagang WINN GAS milik Penggugat yang telah diketahui sebelumnya oleh Tergugat telah terdaftar dan/atau digunakan lebih dahulu, dan pendaftaran Merek WINGAS atas nama Tergugat tersebutpun telah menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karenanya, pendaftaran Merek dagang WINGAS No.IDM.000205326 atas nama Tergugat, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

19. Bahwa selain alasan-alasan diuraikan di atas, adanya itikad tidak baik Tergugat juga telah terungkap fakta-fakta hukum di bawah ini ;

19.1. Bahwa Tergugat pun telah menggunakan Merek dagang "RINNAI" pada produk barangnya, pada hal Tergugat bukanlah pemilik atas merek dagang "RINNAI" tersebut, melainkan Merek dagang milik RINNAI KABUSHIKI KAISHA (RINNAI CORPORATION) dari Jepang. Sehubungan dengan penggunaan Merek dagang RINNAI secara tanpa hak tersebut oleh Tergugat, pihak pemilik merek dagang RINNAI yaitu RINNAI KABUSHIKI KAISHA (RINNAI CORPORATION) dari Jepang, telah memasang Iklan Pengumuman dan Peringatan Merek Dagang di Koran harian Kompas, pada hari Rabu, 15 Oktober 2008. (P-6).

19.2. Bahwa selain itu, Tergugat pun telah menggunakan merek dagang MODERN GAS pada amphere meter yang melekat pada "Regulator



gas" hasil produksi dan/atau yang diperdagangkan oleh Tergugat, pada hal Tergugat bukanlah pemilik atas merek dagang MODERN GAS tersebut.

19.3. Bahwa Tergugat juga telah mengecoh atau menyesatkan para konsumen regulator gas, karena pada kemasan-kemasan produk barang regulator dan slang regulator hasil produksi dan/atau yang diperdagangkan oleh Tergugat, disatu sisi tertulis "Made in Indonesia" akan tetapi disisi lain menyebut WINGAS gas Cooker JAPAN TECHNOLOGI". Kata-kata "Made in Indonesia" dan "WINGAS gas Cooker JAPAN TECHNOLOGI" secara jelas mengecoh/menyesatkan konsumen pengguna produk barang regulator gas", karena regulator gas yang diproduksi/diperdagangkan oleh Tergugat seolah-olah "buatan Indonesia", pada hal Tergugat tidak memproduksi atau membuat sendiri regulator, slang regulator gas tersebut, akan tetapi adalah hasil import dari Negara lain. (P-7).

20. Bahwa bersandar ketentuan Pasal 4 Jo. Penjelasan Pasal 4 Jo. Pasal 6 ayat 1 huruf a Jo. Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Jo. Penjelasan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek Jo. Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No:150 K/Pdt/1984 Jo. Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.178 K/Sip/1973 tanggal 7 Mei 1979, maka pendaftaran merek dagang WINGAS No.IDM.000205326 atas nama Tergugat sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka pendaftaran merek dagang WINGAS No.IDM.000205326 atas nama Tergugat, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

21. Bahwa Penggugat adalah termasuk pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo, karena gugatan Penggugat bersandar pada Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan :

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

Pasal 4, "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik".



Pasal 5 huruf a,; "Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini : a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum". (Penjelasan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan ".....termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik).

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

22. Bahwa ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, hanya untuk memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu melaksanakan pembatalan pendaftaran merek dagang WINGAS No.IDM000205326 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde).

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak yang sah sekaligus pendaftar pertama di Indonesia atas Merek dagang WINN GAS terdaftar No.IDM000029520 untuk kelas barang 11.
3. Menyatakan Merek dagang WINGAS terdaftar No.IDM.000205326 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang WINN GAS terdaftar No.IDM000029520 milik Penggugat.
4. Menyatakan pendaftaran merek dagang WINGAS terdaftar No.IDM.000205326 atas nama Tergugat didasari dengan itikad tidak baik (bad faith).
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dagang WINGAS terdaftar No.IDM.000205326 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret atau mencatat pembatalan pendaftaran Merek dagang WINGAS terdaftar No.IDM.000205326 atas



nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

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

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

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali mengenai hal-hat yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat (PT Winn Appliance) tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena perubahan nama perseroan dari PT Ultrindo Bintang Tamindo menjadi PT Winn Appliance belum mendapat persetujuan dari yaitu dahulu Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) seperti yang ditentukan oleh Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan atasan-alasan seperti diuraikan di bawah ini:
 - a. Dalam identitas gugatan, Penggugat mengemukakan bahwa PT Winn Appliance dahulu bernama PT Ultrindo Bintang Tamindo, yang didirikan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Utrindo Bintang Tamindo No.1 tanggal 1 September 2004 yang dibuat di hadapan R. Johannes Sarwono, SH, Notaris di Jakarta ;
 - b. Dari Akta Berita Acara Rapat PT Utrindo Bintang Tamindo No.1 tanggal 1 September 2004 seperti yang diuraikan dalam identitas Penggugat, menunjukkan bahwa pada tanggal 1 September 2004 telah terjadi perubahan Anggaran Dasar dari perseroan yang berkaitan dengan nama perseroan yaitu dari nama PT Ultrindo Bintang Tamindo menjadi PT Winn Appliance ;
 - c. Pada waktu diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan dibuatnya Akta Berita Acara Rapat No.1 tanggal 1 September 2004 tentang perubahan nama perseroan dari PT Ultrindo Bintang Tamindo menjadi PT Winn Appliance, yang berlaku adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Persroan Terbatas, dimana datam Pasal 15 ayat 1 dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tersebut, menyatakan bahwa perubahan tertentu anggaran dasar harus

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan dari Menteri (dalam hal ini Menteri Kehakiman sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan);

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat 2 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tersebut disebutkan bahwa perubahan tertentu yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi:

- c.1. nama perseroan
 - c.2. maksud dan tujuan perseroan
 - c.3. kegiatan usaha perseroan
 - c.4. jangka waktu berdirinya perseroan
 - c.5. besarnya modal dasar
 - c.6. pengurangan modal ditempatkan dan disetor, atau
 - c.7. status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.
- d. Ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tersebut bersifat imperative yaitu adanya kata harus dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tersebut, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tersebut perubahan nama perseroan dari PT Ultrindo Bintang Tamindo menjadi PT Winn Appliance harus mendapat persetujuan dari Menteri yaitu dalam hal ini Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).
- e. Gugatan perkara a quo (No.56/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst) merupakan gugatan yang diajukan kembali oleh Penggugat sehubungan dengan gugatannya dalam perkara No. 66/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat dengan obyek gugatan sama dengan perkara a quo, dimana oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Februari 2009 telah diputus dengan amar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Februari 2009 No. 66/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut Penggugat mengajukan permohonan kasasi dan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya tanggal 23 Juni 2009 No. 198 K/Pdt.Sus/2009, permohonan kasasi dari Penggugat tersebut ditolak.

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus/2011

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

- f. Dalam perkara No. 66/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, Penggugat antara lain mengajukan sebagai alat bukti bertanda P-2 adalah Akta Berita Acara Rapat PT. Ultrindo Bintang Tamindo No.1 tanggal 1 September 2004 yang dibuat oleh R. Johanes Sarwono, S.H, Notaris di Jakarta seperti yang dikemukakan dalam identitas Penggugat dalam perkara a quo (No. 56/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst). Tidak ada bukti lain yang diajukan oleh Penggugat berupa Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang menunjukkan perubahan nama PT Ultrindo Bintang Tamindo menjadi PT Winn Appliance telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Oleh karena tidak ada diajukan alat bukti berupa Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang menunjukkan adanya persetujuan dari Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) maka Tergugat berkesimpulan bahwa perubahan nama perseroan tersebut belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) seperti dikemukakan oleh Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian PT Winn Appliance belum sah sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 juga diatur perubahan anggaran dasar yang menyangkut nama perseroan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 21;
- g. Oleh karena PT Winn Appliance bukan merupakan badan hukum (perseroan terbatas) yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka PT Winn Appliance tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo terhadap Tergugat.
3. Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Sdr. Ir. Asrin Djamaluddin dengan menyebut identitas dirinya sebagai Direktur Utama PT Winn Appliance kepada Sdr. Turman M. Panggabean, S.H, M.H, dkk, untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo adalah tidak sah, karena PT Winn Appliance tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus/2011



Seperti telah diuraikan pada eksepsi angka 1 huruf a s/d g, PT Winn Appliance (Penggugat) tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena perubahan nama PT Ultrindo Bintang Tamindo menjadi PT Winn Appliance belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) sehingga PT Winn Appliance bukan merupakan badan hukum (perseroan terbatas) yang sah. Sehingga karenanya Sdr. Ir. Asrin Djamaluddin tidak dapat menyebut dirinya sebagai Direktur Utama dari PT. Winn Appliance dalam memberikan kuasa kepada Sdr. Turman M. Panggabean, S.H, M.H, dkk untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo terhadap Tergugat dan sebagai konsekuensinya maka surat kuasa yang diberikan kepada Sdr. Turman M. Panggabean, S.H, M.H, dkk tersebut adalah tidak sah.

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan merek WINGAS milik Tergugat, karena Penggugat bukan pemilik atau pemegang hak atas merek WINN GAS seperti yang didalilkannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. PT Winn Appliance (Penggugat) sebelumnya adalah bernama PT Ultrindo Bintang Tamindo, perubahan nama tersebut belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) ;
 - b. Penggugat mendasarkan kepemilikan atas merek WINN GAS atas dasar terdaftarnya merek tersebut sejak tanggal 15 November 1995 No. 378200 dan diperpanjang dengan No. IDM 000029520 (Vide posita gugatan pada angka 2 dan 3) ;
 - c. Dalam perkara No. 66/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst yang subyek dan obyek gugatan sama dengan perkara a quo (No. 56/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst) telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung seperti telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsinya pada angka 1 di atas, Penggugat telah mengajukan sebagai alat bukti antara lain berupa Sertifikat No. IDM 000029520 sebagai perpanjangan dari No. 378200 yang pendaftarannya pertama kali diajukan pada tanggal 15 November 1995 (diberi tanda P-4A) ;
 - d. Dari Sertifikat No. IDM 000029520 jo. No. 378200 tersebut terbukti yang terdaftar pada Turut Tergugat adalah merek dagang yang terdaftar atas nama PT Ultrindo Bintang Tamindo adalah WINN tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata GAS atau dengan kata lain yang terdaftar bukan WINN GAS seperti didalilkan Penggugat ;

- e. Oleh karena Penggugat terbukti bukan pemilik merek dagang WINN GAS maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat merek WINGAS milik Tergugat dengan dalil sebagai pemilik atau pemegang merek dagang WINN GAS.

5. Bahwa terhadap gugatan dalam perkara a quo (No. 56/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst) berlaku asas Ne Bis In Idem karena dalam perkara a quo pihak-pihak dan obyek sengketa pada pokoknya sama dengan perkara No. 66/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Februari 2009 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 23 Juni 2009 No. 198 K/Pdt.Sus/2009, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Kedua perkara tersebut yaitu No. 56/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dan perkara No. 66/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 198 K/Pdt.Sus/ 2009, pihak-pihaknya adalah sama yaitu antara PT Winn Appliance (Penggugat) melawan CV Central Gas (Tergugat) dengan pokok sengketa berkaitan dengan merek WINN GAS dan WINGAS ;
- b. dimasukkannya Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan upaya dari Penggugat untuk menerobos atau menghindari asas Ne Bis In Idem, karena dalam putusan perkara No. 66/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai tanggapan atas Eksepsi Tergugat yang mengemukakan perlu disertakannya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagai pihak dalam perkara, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa disertakannya sebagai pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek akan melaksanakan tugas pendaftaran atau pembatalan merek.

Pertimbangan dalam perkara No. 66/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 3 Februari 2009 tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus/2011

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)



putusap tanggal 23 Juni 2009 No. 198 k/Pdt.Sus/2009 yang menolak permohonan kasasi Penggugat.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka patut dan layak gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 56/MEREK/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 20 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang hak yang sah sekaligus Pendaftar pertama di Indonesia atas Merek dagang WINN GAS terdaftar No. IDM000029520 untuk kelas barang 11 ;
3. Menyatakan Merek dagang WINGAS terdaftar No.IDM 000205326 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek dagang WINN GAS terdaftar No.IDM000029520 milik Penggugat ;
4. Menyatakan pendaftaran merek dagang WINGAS No.IDM 000205326 atas nama Tergugat didasari dengan itikad tidak baik (bad faith);
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dagang WINGAS terdaftar No.IDM 000205326 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret atau mencatat pembatalan pendaftaran Merek dagang WINGAS terdaftar No.IDM 000205326 atas nama Tergugat dari daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan hadirnya Kuasa Tergugat kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Nopember 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 49 K/HaKI/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. No. 56/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 Nopember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 10 Nopember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Nopember 2010 ;

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

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

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) dari PT Winn Appliance (Termohon Kasasi) sebagai badan hukum yang sah.

Dalam putusannya halaman 28, Judex Facti memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat (PT Winn Appliance) tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana dalam alasan-alasan eksepsi huruf a s/d g di atas, terhadap alasan-alasan tersebut harus dinyatakan ditolak karena PT Winn Appliance berasal dari perubahan nama PT Ultrindo Bintang Tamindoyang telah berdiri sejak tanggal 12 Juli 1995 berdasarkan akte Notaris No. 136, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 6 Maret 1996 (Bukti P-1), kemudian perubahan nama perseroan PT Ultrindo Bintang Tamindo menjadi PT Winn Appliance telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 11 Oktober 2004 (Bukti P-2, P-3 dan P-4), dan perubahan nama pemilik merek WINN GAS No. IDM 000029520 dari PT Ultrindo Bintang Tamindo menjadi PT Winn Appliance, juga telah dicatat dalam Daftar Umum Merek oleh Turut tergugat pada tanggal 6 Agustus 2009 (Bukti P-6), majelis telah memeriksa legal standing Penggugat dengan mengacu pada Undang-Undang RI No. 15 tahun 2001 tentang Merek, serta majelis telah mencocokkan akta pendirian PT Winn Appliance dengan surat kuasa, dan ternyata PT Winn Appliance memiliki kedudukan untuk mengajukan gugatan a quo".

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus/2011

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)



Pertimbangan tersebut adalah keliru dan salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- b. Eksepsi dari Pemohon Kasasi yang berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) dari Termohon Kasasi adalah mengenai perubahan nama perseroan dari PT Ultrindo Bintang Tamindo menjadi PT Winn Appliance, bukan mengenai pendirian PT Ultrindo Bintang Tamindo seperti yang dipertimbangkan oleh Judex Facti dengan mengaitkan dengan adanya Surat Bukti P-1 berupa Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal No.622/T/Industri/1998 tertanggal 25 Nopember 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Industri, bukan mengenai pengesahan berdirinya PT Ultrindo Bintang Tamindo oleh Menteri Kehakiman sebagaimana dipertimbangkan Judex Facti ;
- c. Perubahan nama perseroan dari PT Ultrindo Bintang tamindo menjadi PT Winn Appliance (Termohon Kasasi) terjadi atas dasar Akta Berita Acara Rapat PT Ultrindo Bintang Tamindo No.1 tanggal 1 September 2004 dibuat di hadapan R. Johannes Sarwono S.H, Notaris di Jakarta (Bukti P-2) dan kemudian mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Keputusannya No. C 25156HT.01.04. Tahun 2004 tertanggal 11 Oktober 2004 (Bukti P-4) hal mana berarti bahwa perubahan nama perseroan dari PT. Ultrindo Bintang Tamindo menjadi PT. Winn Appliance (Termohon Kasasi) dan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, terjadi pada saat berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
Oleh karena itu tinjauan hukum apakah PT Winn Appliance telah mempunyai kedudukan hukum (legal standing) atau belum sebagai badan hukum yang sah harus didasarkan atas ketentuanketentuan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas bukan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang baru mulai berlaku tanggal 16 Agustus 2007 ;
- d. Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan yang bersifat imperatif bahwa perubahan anggaran dasar yang menyangkut nama perseroan harus mendapat persetujuan dari Menteri (Menteri Kehakiman sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) ;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus/2011



- e. Selain Pasal 15 ayat 1 dan 2 tersebut di atas, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut terdapat ketentuan-ketentuan lainnya yang bersifat imperatif yang berkaitan perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama perseroan yaitu :
- d.1. Pasal 21 ayat 1 huruf b yang berbunyi:
"Direksi Perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2".
- d.2. Pasal 21 ayat 2 yang berbunyi:
"Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan;
- d.3. - Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi:
"Perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia" ;
- Pasal 22 ayat 2 yang berbunyi :
"Permohonan pengumuman perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan Direksi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran".
- f. Dengan adanya ketentuan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 21 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 ayat 2 serta Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 seperti telah dikutip diatas, maka adanya surat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 11 Oktober 2004 (Bukti P-4) belum memberi kedudukan hukum (legal standing) PT Winn Appliance (Termohon Kasasi) sebagai badan hukum yang sah seperti yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti tetapi masih perlu ditindak lanjuti dengan perbuatan-perbuatan hukum yang wajib dilakukan oleh Direksi seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat 1 huruf b dan ayat 2 serta Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut



- g. Termohon Kasasi tidak ada mengajukan alat-alat bukti atau Surat-surat bukti yang dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa pada tenggang waktu paling lama atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari Direksi dari PT Winn Appliance (Termohon Kasasi) telah mendaftarkan persetujuan Menteri Kehakiman tanggal 11 Oktober 2004 (Bukti P-4) dalam Daftar Perusahaan seperti yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf b dan ayat 2 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan tidak ada diajukan Tambahan Berita Negara RI bahwa Direksi dari PT. Winn Appliance (Termohon Kasasi) telah melakukan perbuatan hukum yang diperintahkan oleh Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
- h. Sanksi tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf b dan ayat 2 serta Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tersebut adalah seperti tercantum dalam Pasal 23 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas :
- "Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan".
- Penjelasan dari Pasal 23 adalah:
- "selain sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan, pasal ini mengatur sanksi perdata dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan 22 tidak dipenuhi".
- i. Oleh karena Direksi dari PT Winn Appliance (Termohon Kasasi) tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf b dan ayat 2 serta Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka PT Winn Appliance belum mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai badan hukum yang sah yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dimuka pengadilan untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi.
- j. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tidak terdapat ketentuan peralihan yang menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar yang meliputi perubahan nama perseroan dan telah



mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman (Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum ada pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI dinyatakan sebagai badan hukum yang sah.

2. Bahwa Surat Kuasa dari PT Winn Appliance (Termohon Kasasi) pada perkara a quo kepada Saudara Turman M. Panggabean S.H., M.H. dkk tidak sah menurut hukum dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi pada Memori Kasasi pada angka 1 di atas PT Winn Appliance (Termohon Kasasi) belum berstatus sebagai badan hukum yang sah, sehingga karenanya Saudara Ir. Asrin Djamaluddin belum bisa bertindak sebagai Direktur Utama PT Winn Appliance (Termohon Kasasi) untuk dan atas nama PT Winn Appliance memlJerikan kuasa dalam perkara a quo kepada Saudara Turman M. Panggabean S.H, M.H, dkk untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi.

- b. Selain itu, dalam mengemukakan :

PT Winn Appliance (dahulu bernama PT Ultrindo Bintang Tamindo yang didirikan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Ultrindo Bintang Tamindo No.1 tanggal 1 September 2004 yang dibuat di hadapan R. Johannes Sarwono, S.H, Notaris di Jakarta), berkedudukan di Jl. Gunung Sahari Raya No. 60-63 Blok 08, Jakarta Pusat 10610, yang diwakili oleh Direktur Utamanya Ir. Asrin Jamaluddin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Turman M. Panggabean, S.H, M.H; Parluhutan Sitanggang S.H; Desrayani S, S.H; Andry Dwiamanto, S.H; Rizky Maruli, S.H; dan Mia Christin Ambarita, S.H, Advokat-Advokat pada kantor Turman M. Panggabean, S.H, M.H dan Rekan berdomisili di Ruko Cempaka Mas Blok B/24 Jl. Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir), dengan ini hendak membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan, selanjutnya disebut. Penggugat.

Dari identitas gugatan ini jelas bahwa yang menjadi dasar pemberian kuasa dari PT Winn Appliance kepada Sdr. Turman M. Panggabean S.H, M.H, dkk dalam perkara a quo adalah Akta Berita Acara Rapat PT Ultrindo Bintang Tamindo No.1 tanggal 1 September 2004 yang dibuat di hadapan R. Johannes Sarwono SH. Notaris di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Akta Berita Acara Rapat PT Ultrindo Bintang Tamindo No.1 tanggal 1 September 2004 tersebut (Bukti P-2) dan Akta Berita Acara Rapat PT Winn Appliance No. 67 tanggal 25 Januari 2006 (Bukti P-3), disebut sebagai Direktur Utama adalah Saudara Yee Tuck Poh dan Ir. Asrin Djamaluddin sebagai Direktur.

- Dalam penjelasan berkaitan dengan diajukannya sebagai alat bukti Akta Berita Acara Rapat No. 67 tanggal 25 Januari 2006 (Bukti P-3) Termohon Kasasi mengemukakan bahwa Ir. Asrin Djamaluddin adalah Direktur PT Winn Appliance ;
 - Oleh karena Sdr. Ir. Asrin Djamaludin bukan sebagai Direktur Utama seperti yang disebut dalam Surat Kuasa tanggal 31 Mei 2010 yang diberikan kepada Sdr. Turman M. Panggabean, S.H, M.H, dkk untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dalam perkara a quo, maka surat kuasa khusus tersebut adalah tidak sah.
3. Bahwa dalam gugatan perkara a quo (No. 56/Merek/2010/PN.Niaga.JKT.PST) tidak ada memuat dalil-dalil gugatan seperti yang dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No. 66/Merek/2008/PN.Niaga.JKT.PST jo No. 198 K/Pdt.Sus/2009 yang menjadi dasar putusan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan uraian sebagai berikut :
- a. Perkara a quo (No. 56/Merek/2010/PN.Niaga.JKT.PST) diajukan kembali oleh Termohon Kasasi sehubungan gugatannya dalam perkara No.66/Merek/2008/PN.Niaga.JKT.PST jo No. 198 K/Pdt.Sus/2009 dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;
 - b. Dasar pertimbangan Majelis dalam perkara No. 66/Merek/2008/PN.Niaga.JKT.PST jo No. 198 K/Pdt.Sus/2009 bahwa gugatan tidak dapat diterima pada pokoknya adalah bahwa dalam surat gugatan Termohon Kasasi tidak ada uraian yang jelas hubungan antara merek yang tercantum dalam Bukti P-4B dan Bukti P-4A yaitu hubungan antara merek WINN gambar gas tanpa ada tulisan gas dengan WINN gambar gas dengan ada penambahan tulisan gas kanan bawah keduanya atas nama PT Ultrindo Bintang Tamindo (Vide putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.66/Merek/2008/PN.Niaga.JKT.PST, halaman 22 dan yang

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus/2011

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)



dimaksud dengan surat bukti P-4 dan P-4B adalah sebagai tercantum pada halaman 17-Vide Bukti T-4A) ;

- c. Dalam surat gugatannya, Termohon Kasasi tidak ada menguraikan dalil-dalil seperti yang dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menjadi dasar atau alasan untuk menyatakan gugatan dalam perkara No. 66/Merek/2008/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 3 Februari 2010 tidak dapat diterima.

Bahkan dalam surat gugatannya dalam perkara a quo (No. 56/Merek/2010/PN.Niaga.JKT.PBT) Termohon Kasasi tidak ada menguraikan sama sekali merek WINN dengan gambar gas tanpa ada tulisan gas yang terdaftar No. 540256 yang dalam perkara No. 66/Merek/2008/PN.Niaga.JKT.PST diberi tanda dengan P-4B ;

- d. Apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara No. 66/Merek/2008/PN.Niaga.JKT.PST jo No. 198 K/Pdt.Sus/2009 yang menjadi dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana telah diuraikan di muka, seharusnya oleh Termohon Kasasi diuraikan dalam perkara yang diajukannya kembali ini yaitu perkara No. 56/Merek/2010/PN.Niaga.JKT.PST, hal mana untuk menghindari adanya 2 (dua) putusan yang berbeda atau bertentangan satu sama lain ;

- e. Oleh karena dalam perkara a quo (No. 56/Merek/2010/PN.Niaga.JKT.PST) Termohon Kasasi tidak ada menguraikan dalam gugatannya apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan menjadi dasar putusan perkara No. 66/Merek/2010/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 3 Pebruari 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.198 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 23 Juni 2009 dengan amar gugatan tidak dapat diterima, maka terdapat 2 (dua) putusan yang berbeda atau bertentangan yaitu putusan dalam perkara No. 66/Merek/2010/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 3 Pebruari 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.198 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 23 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum, tetap eksis dengan amar putusan tidak dapat diterima dan putusan dalam perkara No. 56/Merek/2010/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 20 Oktober 2010 dengan amar mengabulkan gugatan seluruhnya.

4. Bahwa Judex Facti tidak memberi pertimbangan yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd) yang menyatakan bahwa merek milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi yang terdaftar No. 378200 jo. IDM 000029520 adalah WINN GAS, karena Judex Facti tidak mempertimbangkan Jawaban Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) yang menyatakan merek milik Termohon Kasasi yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek adalah WINN No. IDM 000029520 dan Judex Facti juga tidak mempertimbangkan bahwa merek milik Termohon Kasasi yang tercantum dalam Sertifikat Merek No. 378200 jo. IDM 000029520 adalah WINN®GAS bukan WINN GAS®, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dalam putusannya halaman 31, Judex Facti telah memberikan pertimbangan-pertimbangan bahwa Termohon Kasasi sebagai pemilik merek WINN GAS No. 378200 jo. IDM 000029520 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi di atas, berdasarkan Bukti P-2, P-3 dan P-4 berupa Sertifikat Merek WINN GAS atas nama pemilik PT Ultrindo Bintang Tamindo terdaftar sejak tanggal 15 Nopember 1995 dengan No. 378200 dan kemudian diperbaharui atau diperpanjang dengan Nomor IDM 000029520 untuk kelas 11 yang termasuk dalam jenis barang antara lain: Kompor Gas dan alat-alat perlengkapan yakni komponen kompor gas, regulator kompor gas, kran-kran kompor gas, pipa/slang kompor gas, valve tabung gas dan switch stop (alat control gas)";

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 terbukti bahwa Perubahan Nama Badan Hukum Penggugat selaku pemilik/pemegang hak atas merek dagang dan logo WINN GAS, yang semula tercatat atas nama PT Ultrindo Bintang Tamindo menjadi atas nama PT Winn Appliance (Penggugat), dan telah dilakukan pencatatan dalam Daftar Umum Merek oleh Turut Tergugat, sesuai dengan Surat tertanggal 6 Agustus 2009, sehingga Penggugat (PT Winn Appliance) adalah sah selaku pemilik atau pemegang hak atas merek dagang dan logo WINN GAS No. IDM 000029520".

- b. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelas bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan Jawaban dari Turut Tergugat (sekarang Turut Termohon Kasasi) bahwa merek milik Termohon Kasasi adalah WINN daftar No. IDM 000029520 dan tidak mempertimbangkan bahwa dalam Sertifikat Merek No. 378200 jo.

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus/2011

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

No. IDM 000029520 tercantum bahwa merek yang dimiliki Termohon Kasasi adalah WINN®GAS bukan WINN GAS® ;

- c. Dalam Jawaban pada angka 2 tertanggal 25 Agustus 2010 Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) sebagai institusi yang berwenang mengenai pendaftaran merek mengemukakan bahwa sesuai dengan data yang terdapat dalam Daftar Umum Merek yang ada pada Turut Tergugat (sekarang Turut Termohon Kasasi) adalah merek Nomor Daftar IDM 000029520 untuk melindungi kelas 11 adalah atas nama PT Winn Appliance/Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) ;
- d. Daftar Umum Merek adalah daftar yang memuat merek yang telah disetujui permohonan pendaftaran mereknya oleh Turut Termohon Kasasi (Pasal 26 ayat 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) dan Sertifikat Merek diterbitkan dan diberikan kepada pemohon yang mereknya disetujui oleh Turut Termohon Kasasi untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek (Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;

Pasal 26 ayat 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, berbunyi:

"Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, permohonan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek".

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, berbunyi:

"Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman" ;

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, berbunyi:

"Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus/2011

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

Permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek".

- e. Ketentuan Pasal 26 ayat 5 dan Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek tersebut mempunyai arti:
 - e.1. Merek yang disetujui pendaftarannya didaftar dalam Daftar Umum Merek yang ada pada Turut Termohon Kasasi ;
 - e.2. Sertifikat Merek diterbitkan oleh Termohon Kasasi atas merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa merek yang tercantum dalam Sertifikat Merek adalah sama dengan merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, karena dasar penerbitan Sertifikat Merek adalah Daftar Umum Merek.

- f. Sertifikat Merek adalah merupakan petikan dari merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, hal mana disebutkan dengan jelas dalam Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:

"Setiap orang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar Dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya".

- g. Dalam Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi No. 378200 (Bukti P-5B) pada halaman pertama alinea pertama tertulis kalimat: "Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagai berikut: "

Dari kalimat tersebut jelas menunjukkan bahwa Sertifikat Merek No. 378200 (Bukti P-5B) yang kemudian diperpanjang menjadi No. IDM 000029520 (Bukti P-5A). atas nama Termohon Kasasi, diterbitkan atas dasar dan sama dengan merek milik Termohon Kasasi yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang ada pada Turut Termohon Kasasi.

- h. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam Jawabannya Turut Termohon Kasasi mengemukakan pada pokoknya adalah merek milik Termohon Kasasi yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek adalah WINN Nomor daftar IDM 000029520 (yang merupakan perpanjangan dari No. 378200). Dalam Sertifikat Merek No. 378200 (Bukti P-5B) atas nama Termohon Kasasi jelas disebutkan telah didaftar dalam Daftar Umum Merek. Oleh karena yang terdaftar

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus/2011

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 Daftar Umum Merek atas nama Termohon Kasasi adalah WINN, maka merek yang dimiliki oleh Termohon Kasasi sesuai dengan Sertifikat Merek No. 378200 jo. No. IDM 000029520 adalah WINN, bukan WINN GAS sebagaimana dinyatakan oleh Judex Facti;

- i. Putusan Judex Facti yang menyatakan bahwa merek Termohon Kasasi adalah WINN GAS terdaftar No. IDM 000029520 adalah bertentangan dengan merek Termohon Kasasi yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, karena yang terdaftar di Daftar Umum Merek adalah WINN ;
- j. Etiket merek yang tercantum dalam Sertifikat Merek No. 378200 jo. No. IDM 000029520 atas nama Termohon Kasasi adalah WINN®GAS dan dalam arti bahasa etiket merek tersebut WINN adalah = Pemenang, hal mana sesuai pula dengan Surat Bukti T-1 yang diajukan oleh Turut Tergugat (sekarang Turut Termohon Kasasi), dimana dalam penjelasannya atas bukti tersebut, Turut Termohon Kasasi mengemukakan "berdasarkan pengertian bahasa pada Sertifikat Merek WINN Nomor Daftar IDM 000029520 tersebut bahwa merek WINN mengandung arti adalah Pemenang, yang merupakan kata yang dapat ditemukan dalam kamus-kamus umum dan tidak merupakan kata ciptaan" ;
- k. Dalam Sertifikat Merek No. IDM 000029520 jo. No. 378200 tercantum dengan jelas merek milik Termohon Kasasi adalah WINN®GAS bukan WINN GAS®, yaitu di belakang kata WINN terdapat symbol ® yang dilingkari (circled R) atau diantara kata WINN dan GAS terdapat symbol ® yang dilingkari (circled R), symbol ® bukan terdapat dibelakang W!NN GAS ;
- l. Symbol ® yang dilingkari mempunyai arti Registered Trademark Symbol = Merek Dagang Yang Terdaftar.
Untuk jelasnya sebagai bahan ad informandum Pemohon Kasasi melampirkan sebuah ulasan dari Wikipedia yang menerbitkan ensiklopedia gratis melalui internet mengenai Trademark dan Registered Trademark Symbol yang menunjukkan ® yang dilingkari mempunyai arti Registered Trademark = Merek Dagang Yang Terdaftar.
- m. Oleh karena dalam Sertifikat Merek No. IDM 000029520 jo. No. 378200 terdapat symbol ® yang dilingkari (circled R) dibelakang

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus/2011

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)



etiket merek WINN atau diantara WINN dan GAS terdapat simbol ® yang dilingkari (WINN®GAS), maka ini berarti bahwa merek dagang yang dimiliki Termohon Kasasi seperti terdaftar dalam Sertifikat Merek No. IDM 000029520 jo. No. 378200 adalah WINN bukan WINN GAS seperti yang dipertimbangkan oleh Judex Facti ;

- n. Termohon Kasasi telah mengakui dan membenarkan bahwa mereknya yang terdaftar dalam Sertifikat Merek No. IDM 000029520 jo. No. 378200 adalah WINN®GAS, hal mana dapat dibaca dalam Harian Kompas yang memuat iklan Pemberitahuan dan Peringatan Merek Dagang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Vide Bukti dari Termohon Kasasi bertanda T-5), dimana disitu yaitu disebelah kiri tertera baik dalam gambar regulator maupun di bawah gambar regulator tulisan WINN®GAS, terdaftar No. IDM 000029520 milik Pemohon Kasasi ;
- o. Dari apa yang diuraikan di atas. maka merek dagang milik Termohon Kasasi yang tercantum dalam Sertifikat Merek No. IDM 000029520 jo. No. 378200 adalah WINN, bukan WINN GAS.

5. Bahwa dalam putusannya halaman 35 Judex Facti memberi pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat hukum bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, karena memang produk barang yang dipasarkan oleh Tergugat berupa merek WINGAS (P-9) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek WINN GAS dibawah Daftar Nomor IDM 000029520 atas nama pemilik merek PT Winn Appliance, sebagai pembanding untuk melindungi barang kelas 11, oleh karena itu Tergugat telah beritikad buruk mendaftarkan dan memasarkan merek WINGAS (P-9) dan Winngas (P-11), dan sebagai konsekwensinya Tergugat tanpa hak atau haruslah dilarang untuk memasarkan barang merek WINGAS dan merek Winngas".

Pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Sesuai dalil gugatan dan Jawaban dari Turut Termohon Kasasi serta Sertifikat Merek No. IDM 000205326 jo. No. 466353 (Bukti T2B dan T-2A) , merek yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi adalah WINGAS



- b. Sebagaimana telah diuraikan pada Memori Kasasi pada No.4 diatas merek yang dimiliki oleh Termohon Kasasi sesuai Sertifikat Merek No. IDM 000029520 jo No. 378200 adalah WINN bukan WINN GAS ;
- c. Oleh karena merek yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi adalah WINGAS, sedang yang dimiliki oleh Termohon Kasasi adalah WINN, maka antara merek WINGAS dengan WINN tidak ada persamaan pada pokoknya bahkan tidak ada persamaan pada keseluruhannya ;
- d. Dalam Jawabannya pada angka 8 s/d 10 yang berkaitan dengan pengertian persamaan pada pokoknya, Turut Termohon Kasasi mengemukakan dalam memperbandingkan suatu merek tidak boleh membandingkan dengan satu kata, dua kata atau beberapa kata akan tetapi harus membandingkan secara keseluruhan merek tersebut serta kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol dari kedua merek terdaftar yang bersangkutan itu.
Menurut Turut Termohon Kasasi merek WINGAS daftar No. IDM 000205326 atas nama Pemohon Kasasi tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek WINN No. IDM 000029520 atas nama Termohon Kasasi, dikarenakan adanya perbedaan pengertian bahasa dimana merek WINN daftar No. IDM 000029520 disertai lukisan yang mengandung arti pemenang sementara merek WINGAS daftar No. IDM 000205326 tidak mengandung arti dan tanpa lukisan sehingga karenanya Turut Termohon Kasasi mengabulkan pendaftaran merek milik Pemohon Kasasi.
- e. Pengertian itikad tidak baik dapat dijumpai dalam Penjelasan Pasal 4 dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, dimana dalam penjelasan tersebut diberikan contoh mengenai terjadinya itikad tidak baik yaitu :
"merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut;
- f. Berpijak pada pengertian itikad tidak baik dari Penjelasan dan contoh yang diberikan tersebut diatas dan diterapkan dalam perkara a quo, maka Pemohon Kasasi dapat dianggap melakukan itikad tidak baik pada pendaftaran merek WINGAS quod non apabila merek WINGAS itu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek WINN yang dimiliki oleh Termohon Kasasi ;



- g. Sebagaimana telah diuraikan dimuka merek milik Pemohon Kasasi, yaitu WINGAS tidak ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek WINN milik Termohon Kasasi, sehingga dengan demikian pendaftaran merek WINGAS oleh Termohon Kasasi tidak dapat di kwalifisir sebagai beritikad tidak baik seperti yang dipertimbangkan oleh Judex Facti dan tidak dapat dikwalifisir sebagai meniru merek Termohon Kasasi seperti yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- h. Pasal 6 Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek atau Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan pada pokoknya bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Dengan dikabulkannya permohonan dan didaftarnya merek WINGAS atas nama Pemohon Kasasi dalam Daftar Umum Merek yang ada pada Turut Termohon Kasasi dan diterbitkannya Sertifikat Merek No. IDM 000205326 berarti bahwa pendaftaran merek WINGAS telah dilakukan dengan itikad baik.

Dalam Jawabannya pada angka 6 dan 7 yang berkaitan dengan itikad tidak baik, Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) mengemukakan pada pokoknya bahwa merek WINGAS terdaftar No. 466353 jo No. IDM000205326 milik Termohon Kasasi telah terdaftar setelah melalui proses hukum yakni melalui proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif yang mengacu pada ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, pengumuman dan sertifikasi yang secara hukum pendaftaran merek WINGAS atas nama Termohon Kasasi sudah melalui mekanisme hukum di bidang merek dan tidak ada keberatan dari Termohon Kasasi.

6. Bahwa mengenai pengertian itikad tidak baik Judex Facti dalam putusannya memberi pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum pada halaman 35 sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa produk barang "regulator dan slang regulator" dalam kemasan hasil produksi dan/atau yang diperdagangkan oleh Tergugat, dengan menggunakan 4 (empat) merek sekaligus yaitu 1.Merek dagang RINNAI KABUSHIKI KAISHA (RINNAI CORPORATION)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari JEPANG ; 2. Merek dagang MODERN GAS; 3. Merek dagang MACRO dan 4. Merek dagang WINGAS, dan pada kemasan tercatat JAPAN TECHNOLOGY" dan Made In Indonesia, dari bukti ini tampak ada bagian rangkaian perbuatan Tergugat bermaksud membonceng dan memanfaatkan merek lain dalam merek yang diakui Tergugat sebagai miliknya";

"Bahwa berdasarkan Bukti P-11 berupa brosur iklan produk-produk barang yang diterbitkan oleh CARREFOUR periode 22-28 Oktober 2008 memuat iklan produk barang slang dan regulator gas hasil produksi dan/atau yang diperdagangkan oleh Tergugat dengan menggunakan merek dagang "Winngas", dari bukti ini telah secara terang dan jelas Tergugat telah menggunakan Merek dagang "Winngas" milik Penggugat ;"

"Bahwa berdasarkan Bukti P-12, P-13, 14, 15, 16 dan 17 berupa pemberitaan mas media dapat dijadikan sebagai petunjuk perbuatan itikad baik dari Tergugat " ;

Pertimbangan Judex Facti tersebut keliru dan salah menerapkan hukum, dengan alasan-alasan seperti yang akan diuraikan Termohon Kasasi sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Gugatan Termohon Kasasi adalah gugatan pembatalan pendaftaran merek atas dasar itikad tidak baik seperti diatur dalam Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (Vide posita gugatan angka 13), bukan gugatan secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya seperti yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
- b. Apa yang dimuat dalam pertimbangan-pertimbangan seperti dikutip di atas adalah berkaitan dengan penggunaan hak merek, bukan berkaitan dengan pendaftaran merek. Hak atas merek tercipta karena permohonan pendaftaran atas mereknya telah selesai diproses dan disetujui oleh Turut Termohon Kasasi untuk didaftar Dalam daftar Umum Merek. Apa yang dipertimbangkan oleh Judex Facti seperti dikutip di atas adalah merupakan penggunaan hak atas merek bukan berkaitan dengan pendaftaran merek dan pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan penggunaan merek dapat dilihat pada dalil gugatan Termohon Kasasi pada angka 19, 19.1, 19.2 dan 19.3 yang menjadi dasar pertimbangan Judex Facti ;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus/2011

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

- c. Gugatan pembatalan pendaftaran merek atas dasar itikad tidak baik (Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) berbeda dengan gugatan tanpa hak menggunakan merek pihak lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya (Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek), karena mempunyai akibat hukum yang berbeda ;
- d. Apa yang dipertimbangkan oleh Judex Facti seperti telah dikutip di atas tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek seperti diatur dalam pasal 4 beserta Penjelasannya dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena dalam Penjelasan Pasal 4 beserta contoh yang diberikan dikemukakan sebagai unsur essensial dari itikad tidak baik dalam pendaftaran merek adalah adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya ;
- e. Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa merek WINGAS No. IDM 000205326 jo. No. 466353 milik Pemohon Kasasi tidak ada persamaan pada pokoknya bahkan pada keseluruhannya dengan merek WINN daftar No. IDM 000029520 jo. No. 378200 milik Termohon Kasasi, sehingga pertimbangan Judex Facti yang seperti telah dikutip di atas yang menjadi alasan hukum untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi melakukan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek WINGAS adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum ;
- f. Selain itu pertimbangan Judex Facti tersebut keliru, karena:
 - f.1. Dalam memasarkan hasil produknya Pemohon Kasasi selalu menggunakan mereknya sendiri WINGAS®, tidak pernah menggunakan merek pihak lain. Dalam kemasan pembungkus slang regulator hanya terdapat tulisan Compatible for Rinnai Gas Cooker yang berarti cocok untuk kompor gas merek Rinnai,. Hal mana berarti Pemohon Kasasi justru ikut mempromosikan kompor gas merek Rinnai, selain juga untuk menunjukkan bahwa slang regulator hasil produksi Pemohon Kasasi berkualitas. Di belakang Rinnai tidak terdapat symbol ® yang dilingkari. Setelah ada keberatan dari pihak Rinnai Pemohon Kasasi tidak lagi menggunakan kata Rinnai dalam kemasan pembungkus ;

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus/2011

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)



- f.2. Berdasarkan Sertifikat Merek No. 466354 tanggal 12 Februari 2001 diperpanjang dengan No. IDM 000205325 merek MODERNGAS adalah milik Pemohon Kasasi (Bukti T-3A dan T-3B);
- f.3. Merek dagang Macro tidak didalilkan dalam gugatan a quo sehingga tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan oleh Judex Facti ;
- f.4. Brosur iklan seperti yang tercantum dalam, Surat Bukti P-11 adalah diterbitkan oleh Carrefour bukan oleh Pemohon Kasasi. Antara Carrefour dan Pemohon Kasasi tidak ada hubungan hukum. Pemohon Kasasi tidak mengetahui penerbitan brosur tersebut dan brosur tersebut tidak didapat atau diperoleh dari Pemohon Kasasi. Tidak terlepas dari kemungkinan adanya rekayasa untuk mendiskreditkan atau memojokkan merek WINGAS ;
- f.5. Pemberitaan mas media (Bukti P-12 s/d P-17) adalah masih bersifat prematur dan baru dugaan dan tidak ada kaitannya dengan pendaftaran merek tetapi berkaitan dengan produk tidak ber-SNI (Standar Nasional Indonesia) serta tidak menyebut produk merek WINGAS milik Pemohon Kasasi .

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

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dan alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh judex facti ;

Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) sudah benar, dimana berdasar fakta hukum dan fakta di persidangan telah terbukti :

- Bahwa Pemohon Kasasi adalah bekas karyawan Termohon Kasasi ;
- Bahwa Termohon Kasasi adalah pendaftar pertama merek WINN yang terdaftar 15 Nopember 1995 No. 378200 dan diperbaharui dengan No. IDM 00029520 untuk klas 11 (WINN GAS) ;
- Bahwa Pemohon Kasasi sebagai sales Termohon Kasasi memasarkan produk barang-barang regulator gas merek dagang WINN GAS (P20, P21, P22) dan kemudian secara diam-diam dan itikad buruk mendaftarkan merek dagang WINGAS atas nama Pemohon Kasasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang WINN GAS milik Termohon Kasasi yang telah digunakan (pemakai pertama) sejak 1995 dan



didaftarkan di turut Termohon Kasasi, maka berlaku asas deklaratif dan konstitutif pemakai dan pendaftar pertama ;

- Bahwa merek dagang WINGAS, mempunyai persamaan pada pokoknya ;
Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi terbukti beritikad tidak baik, dan judex facti sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : CV. CENTRAL GAS tersebut harus ditolak ;

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

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

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CV. CENTRAL GAS** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 23 Pebruari 2011** oleh Prof. DR. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS., dan DR. Abdurrahman, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./Prof. DR. Mieke Komar, SH., MCL.

Ttd./DR. Abdurrahman, SH., MH.



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

Biaya kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi.....	Rp. 4.989.000,-
Jumlah	<u>Rp. 5.000.000,-</u>

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP : 040.049.629

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus/2011