



**P U T U S A N**  
**Nomor : 41/G/2010/PTUN-BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

**PT. PERMONA** ; Suatu Badan Hukum Perdata, berkedudukan di Medan Km. 7, Tambun Nabolon Siantar Martoba, Pematang Siantar, dalam hal ini diwakili oleh **SEMPANA** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Permona, Tempat Tinggal di Medan Km. 7, Tambun Nabolon Siantar Martoba, Pematang Siantar ;-----

-----  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :- -----

1. **WALTER SIMANJUNTAK,**  
**SH.** ;-----

2. **KHAIRUNNISYA,**  
**SH.** ;-----

-----  
**Hal 1 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



Keduanya Warganegara Indonesia,  
Pekerjaan Advokat dan Konsultan  
Hukum pada Kantor Hukum Januar  
Jahja & Partners, beralamat di  
Menara Batavia Lt. 6, Jalan K.H.  
Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta  
Pusat (10220) berdasarkan surat  
Kuasa Khusus tanggal 29 Maret  
2010 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai  
**PENGGUGAT** ; -----

**M E L A W A N**

**DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq.**  
**DIREKTUR MEREK** ; Berkedudukan di  
Jalan Daan Mogot Km. 24,  
Tangerang  
(15119) ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh  
Kuasanya bernama :- -----

1. **T. DIDIK TARYADI, SH.**  
;-----  
-----
2. **ABDUL HAKIM, SH.**  
**M.Hum** ;-----  
-----
3. **IGNATIUS MT. SILALAH, SH,**  
**MH** ;-----
4. **NOVA SUSANTI,**



SH. ;-----

-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai pada Kantor  
Direktorat Merek, Direktorat  
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual  
Departemen Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia,  
beralamat Jalan Daan Mogot Km.  
24, Tangerang (15119),  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 8 April 2010, selanjutnya  
disebut sebagai TERGUGAT

;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung;-----

-

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan  
Tata Usaha Negara Bandung Nomor :  
41/Pen.MH/2010/PTUN-BDG, tanggal 1 April  
2010 tentang Penetapan Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara  
tersebut ;-----

-----

----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim  
Nomor : 41/Pen.PP/2010/PTUN-BDG, tertanggal  
6 April 2010 tentang Penetapan Hari dan  
Tanggal Pemeriksaan  
Persiapan ;-----

**Hal 3 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



-----  
 -----  
 - Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim  
 Nomor : 41/Pen.HS/2010/PTUN-BDG, tertanggal  
 26 April 2010 tentang Penetapan Hari Sidang  
 ;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas  
 perkara tersebut, serta mendengar  
 keterangan Para Pihak di  
 persidangan ;-----  
 -----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat  
 tanggal **30 Maret 2010** yang didaftarkan di  
 Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
 pada tanggal **30 Maret 2010** dengan register perkara  
 Nomor : **41/G/2010/PTUN-BDG** yang telah diperbaiki  
 tanggal **26 April 2010**, telah mengajukan gugatan  
 yang isi pokoknya sebagai  
 berikut :-----  
 -----

Bahwa, Penggugat adalah pendaftar pertama Merek HONG  
 TASHAN yang pendaftarannya diselenggarakan  
 berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
 Jakarta tanggal 23 Januari 1997 Nomor :  
 155/G.TUN/1996/PTUN.JKT yang telah mempunyai  
 kekuatan hukum  
 tetap ;-----  
 -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyempurnakan etiket mereknya, Penggugat telah mengajukan kembali permintaan pendaftaran Merek HONG TASHAN tersebut yang dicatat dibawah Nomor Agenda D00-2006-024875 dengan tanggal pengajuan / penerimaan 3 Agustus 2006 ;

Bahwa, menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) ditentukan, pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan ;

Bahwa, yang dimaksud dengan Permohonan adalah Permintaan Pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Tergugat) dan yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja (Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek) ;

Bahwa, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut, maka pemeriksaan substantif atas permintaan pendaftaran Merek HONG TASHAN Nomor Agenda D00-2006-024875 tanggal 3 Agustus 2006 harus dilakukan dan wajib diselesaikan oleh Tergugat mulai dari tanggal

**Hal 5 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2006 sampai selambat-lambatnya tanggal  
15 Juni  
2007 ;-----

Bahwa, ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 Ayat  
(3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek  
bersifat imperatif dan tanpa pengecualian serta  
merupakan perintah Undang-Undang kepada Tergugat  
selaku Badan Administratif yang menyelenggarakan  
pendaftaran merek-----  
-----

Bahwa, akan tetapi, secara melanggar Pasal 18 Ayat  
(3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,  
Tergugat baru menyelesaikan pemeriksaan substantif  
tersebut pada tanggal 26 Oktober 2009 dan menolak  
permintaan pendaftaran Merek HONG TASHAN Penggugat  
dengan alasan : "Merek HONG TASHAN meniru Merek dan  
Logo milik orang lain atas nama YUXI HONGTA TOBACCO.  
CO.LTD yang sudah diajukan lebih dahulu dibawah  
Nomor : IDM000023165 (PUTUSAN MARI Nomor :  
21/PK/PDT.SUS/2007) (Surat Tergugat tanggal 26  
Oktober 2009 Nomor : HKI.4.01.15.2006.024875 yang  
baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 16  
Nopember  
2009) ;-----  
-----

Bahwa, surat Tergugat tanggal 26 Oktober 2009  
Nomor : HKI.4.01.15.2006.024875 baru merupakan  
pemberitahuan dan belum merupakan keputusan (vide  
Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001  
Tentang Merek). Terhadap surat Tergugat tersebut,  
Penggugat telah menyampaikan surat tanggapan /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tanggal 23 November 2009 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 30 November 2009 dengan permohonan agar permintaan pendaftaran Merek HONG TASHAN Penggugat disetujui pendaftarannya (vide Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek) ;

Bahwa, Penggugat sangat berkeberatan atas penolakan permintaan pendaftaran merek HONG TASHAN tersebut karena tidak dilakukan dalam tenggang waktu pemeriksaan substantif 9 (sembilan) bulan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek atau setidaknya tidak berdasarkan fakta hukum yang ada di hari terakhir pemeriksaan substantif tersebut harus diselesaikan, yaitu fakta hukum yang ada pada tanggal 15 Juni 2007 ;

Bahwa, fakta hukum yang ada pada tanggal 15 Juni 2007, Merek HONG TASHAN untuk jenis barang dalam kelas 34 adalah Merek Terdaftar milik Penggugat sebagaimana ternyata dari sertifikat-sertifikat merek yang diperkuat oleh Putusan-Putusan Pengadilan / Mahkamah Agung tersebut dibawah ini :

1. Sertifikat Merek Nomor : 429175 tanggal 17 Oktober 1992 ;
2. Sertifikat Merek Nomor : 514964 tanggal 17 Oktober 2002 ;
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Hal 7 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 1997 Nomor :  
155/G.TUN/1996/PTUN.JKT yang telah mempunyai  
kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dibatalkan  
sampai saat  
ini ;-----  
-----

4. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Oktober  
2006 Nomor : 021 K/N/HaKI/2006 Jo. Putusan  
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 4 Mei  
2006 Nomor :  
04/Merek/2006/PN.NIAGA.JKT.PST ;-----  
-----

Bahwa, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 21/PK/PDT  
SUS/2007 yang disebut dalam Surat Tergugat tanggal  
26 Oktober 2009 Nomor : HKI.4.01.15.2006.024875 dan  
pendaftaran merek Nomor : IDM000023165 tidak dapat  
dijadikan dasar untuk menolak permintaan pendaftaran  
Merek HONG TASHAN Penggugat karena putusan tersebut  
baru diucapkan pada tanggal 13 Januari 2009 dan  
pendaftaran Merek Nomor : IDM000023165 baru diajukan  
pada tanggal 1 Januari 2004 (lebih belakang)  
daripada pendaftaran Merek HONG TASHAN Penggugat  
Nomor : 429175 tanggal 17 Oktober  
1992 ;-----  
-----  
-----

Bahwa, tindakan Tergugat yang baru menyelesaikan  
pemeriksaan substantif pada tanggal 26 Oktober 2009  
dan tidak berdasarkan fakta hukum yang ada pada  
tanggal 15 Juni 2007 telah melanggar dan karenanya  
bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang  
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Jo. Pasal 53 ayat



(2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu adalah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

Bahwa, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak menentukan suatu tenggang dalam batas waktu mana Tergugat harus menerbitkan keputusan sejak Tergugat menerima surat tanggapan / keberatan Penggugat yang diajukan berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pada tanggal 30 November 2009, sehingga dalam hal ini berlaku Lex generalis, yaitu Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : “Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan” ;-----

Bahwa, hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Maret 2010, Tergugat tidak

**Hal 9 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



mengeluarkan keputusan mengenai apakah tanggapan / keberatan Penggugat diterima atau tidak dapat diterima (Tergugat bersikap diam), sehingga menurut Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Tergugat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ;-----

Bahwa, tindakan Tergugat yang telah melakukan pemeriksaan substantif secara melanggar pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan sikap diam Tergugat telah mengakibatkan permintaan pendaftaran Merek HONG TASHAN Penggugat Nomor Agenda D00-2006-024875 tanggal 3 Agustus 2006 yang seharusnya sudah diselesaikan paling lambat tahun 2007 menjadi terkatung-katung tidak menentukan bahkan akan ditolak, hal mana sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Bahwa, proses permohonan pendaftaran merek diselesaikan secara bertahap dan tapan surat pemberitahuan penolakan adalah tahap terakhir sebelum dikeluarkan surat keputusan pendaftaran atau penolakan. Oleh karena itu, maka anak kalimat " ..... sejak diterimanya permohonan ..... " dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51



Tahun 2009 haruslah dibaca dan ditafsirkan sebagai sejak diterimanya permohonan dalam surat tanggapan / keberatan yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek in casu surat tanggapan / keberatan Penggugat tanggal 23 November 2009 yang diterima oleh Tergugat tanggal 30 November 2009 ;-----

Bahwa, menurut Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Jo. Pasal 55 Jo. Penjelasan dan Pasal 53 ayat (1), Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Penggugat dapat dan berhak mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Maret 2010 (vide Indroharto, SH, dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tahun 1991, halaman 201) ;-----

Bahwa, gugatan ini tidak dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak mengatur gugatan atas keputusan fiktif negatif dan atau pelanggaran atas Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sehingga dalam hal ini berlaku Lex Generalis, yaitu Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang

**Hal 11 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah keputusan fiktif negatif Tergugat atas surat tanggapan / keberatan Penggugat tanggal 23 November 2009 yang diterima tanggal 30 November 2009 juncto permintaan pendaftaran Merek HONG TASHAN Nomor Agenda D00-2006-024875 tanggal 3 Agustus 2006 atas nama Penggugat (PT. Permona) ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk memproses surat tanggapan / keberatan Penggugat tanggal 23 November 2009 yang diterima tanggal 30 November 2009 dan menerbitkan Sertifikat Merek atas permintaan pendaftaran Merek HONG TASHAN Nomor Agenda D00-2006-024875 tanggal 3 Agustus 2006 atas nama Penggugat (PT. Permona) menurut



peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsinya dan Jawabannya tertanggal 03 Mei 2010, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

-----

**DALAM EKSEPSI :**

-----

**A. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Sengketa :-----**

1. Bahwa, apabila dicermati dalil- dalil hukum yang disampaikan Penggugat dalam posita gugatannya, dimana pada intinya Penggugat keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran Merek HONG TASHAN Agenda Nomor : D00-2006-024875 yang diajukan oleh Penggugat ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan bukan terhadap proses penyelesaian pemeriksaan pendaftaran merek sebagaimana didalilkan Penggugat pada alinea ke 6 halaman 2 dalam gugatan ;-----

2. Bahwa, apabila dasar keberatan Penggugat

**Hal 13 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



adalah perihal keberatan atas penolakan HONG TASHAN Agenda Nomor : D00-2006-024875, walaupun perbuatan berupa penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, keberatan terhadap keputusan berupa penolakan pendaftaran merek adalah diajukan ke Komisi Banding Merek dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya mengingat undang-undang di bidang merek sudah menunjuk lembaga yang berkompeten untuk menyelesaikan sengketa sedemikian rupa, sesuai dengan Azas Lex Specialis derogat Lex Generalis secara hukum walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah telah menunjuk lembaga peradilan yang memeriksa sengketa tentang Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi sudah menunjuk dan menentukan lembaga, maka secara hukum sesuai ketentuan, permintaan pendaftaran merek tata cara mengajukan permohonan pendaftaran merek serta tahapan-tahapan dalam proses pemeriksaan pendaftaran, merek telah ada Undang-Undang Khusus yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001



Tentang Merek yang di dalam Undang- Undang  
itu juga mengatur tentang upaya - upaya  
hukum yang dapat dilakukan oleh pihak  
yang berkepentingan apabila permohonan  
pendaftaran mereknya ditolak oleh

Direktorat

Merek ; - - - - -

- - - - -

- - - - -

- Bahwa, terhadap permohonan pendaftaran Merek HONG TASHAN atas nama Penggugat telah dilakukan proses pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu tahap pemeriksaan formalitas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 yang kemudian dilanjutkan dengan tahap Pemeriksaan substantif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18, dan hasil dari pemeriksaan substantif terhadap permohonan Pendaftaran Merek HONG TASHAN atas nama Penggugat tersebut Tergugat dalam hal ini Direktorat Merek telah mengeluarkan keputusan menolak Permohonan Pendaftaran Merek HONG TASHAN Agenda Nomor : D00-2006-024875 sebagaimana Surat Direktur Merek Nomor : HKI.4.01.15.2006.024875 karena

Hal 15 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG



permintaan pendaftaran merek tersebut dianggap dimohonkan berdasarkan itikad tidak baik (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek) karena secara hukum Permohonan Pendaftaran Merek HONG TASHAN Agenda Nomor : D00-2006- 024875 atas nama PT. Permona tersebut menyerupai merek terkenal milik pihak lain atas nama HONGTA TOBACCO CO. LTD. CHINA sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 21 PK/PDT.SUS/2007. mengingat ketentuan Pasal 20 ayat (2) Direktorat Merek telah memberitahukan keputusan tersebut kepada Pemohon (dalam hal ini Penggugat) ;-

- Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 20 ayat (3) atas Penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek Penggugat tersebut, Penggugatlah mengajukan keberatan yang diterima Direktorat Merek tanggal 30 November 2009, sebagaimana surat tanda terima Nomor : HKI.4.01.10A.11153 terhadap tanggapan yang diajukan oleh Pemohon Pendaftaran Merek



(dalam hal ini Penggugat) sedang dilakukan proses pemeriksaan kembali yang mana Direktorat Merek belum mengambil keputusan apakah akan memutus menerima tanggapan dari Penggugat kemudian mengumumkan dalam Berita Resmi Merek Seri A atau menolak tanggapan dari Penggugat dan kemudian menerbitkan surat keputusan penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut ;

Bahwa, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek secara khusus tidak mengatur tentang tenggang waktu bagi Direktorat Merek dalam memberikan tanggapan atas penolakan pendaftaran merek yang diajukan oleh Pemohon Pendaftaran Merek (Penggugat), namun demikian apabila dengan belum adanya keputusan dari Direktorat Merek ini akan dikedepankan atau diberlakukan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan secara hukum

**Hal 17 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



Direktorat Merek dianggap telah menolak tanggapan dari Pemohon Pendaftaran Merek (Penggugat), maka sebagaimana ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, maka upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Pemohon Pendaftaran Merek (Penggugat) adalah mengajukan Banding ke Komisi Banding

Merek ; - - - - -  
 - - - - -  
 - - - - -

- Bahwa, apabila kemudian atas permintaan Banding tersebut Komisi Banding Merek mengabulkan Banding dari Penggugat, maka terhadap Permohonan Pendaftaran Merek tersebut akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek Seri A sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2), namun kemudian apabila Komisi Banding Merek berkeputusan untuk menolak permohonan Banding dari Pemohon Pendaftaran Merek (Penggugat) maka upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan atas keputusan tersebut ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan



(4) ;-----  
-----  
-----  
--

3. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek hanya dapat diajukan ke Komisi Banding Merek, sehingga upaya dari Penggugat mengajukan gugatan atas Penolakan Pendaftaran Merek ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah telah bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang merek, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili sengketa sekarang ini ;-----

4. Bahwa, apabila dicermati alasan-alasan hukum Penggugat dalam gugatan dan berdasarkan uraian-uraian di atas, maka apabila Direktorat Merek mengeluarkan surat keputusan maka sifat dari keputusan tersebut bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan masih ada upaya-upaya hukum berikutnya yang dapat dilakukan oleh Pemohon Pendaftaran Merek (Penggugat) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan bukan mengajukan gugat ke Pengadilan Tata Usaha

**Hal 19 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**





;- .....  
----

7. Atas Perkara Nomor : 167/G/2009/PTUN-JKT tersebut pada Pemeriksaan Persiapan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan berkeputusan yang tertuang dalam Penetapan tanggal 18 November 2009 Putusan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima karena telah kadaluarsa, dengan pertimbangan hukum telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Nomor : 51 Tahun 2009 ;- .....

8. Bahwa, atas Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor : 167/G/2009/PTUN-JKT Penggugat dalam perkara sekarang ini mengajukan upaya hukum yang bersifat perlawanan pada tanggal 1 Desember 2009 dengan Perkara Nomor : 167/PLW/2009/PTUN-JKT dan telah diputus pada tanggal 7 Januari 2010 dengan Amar Putusan : Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan seluruhnya ;- .....

9. Bahwa, berdasarkan penjelasan pada point 7.7 dan 8 di atas, sesuai dengan Azas Nebis In Idem demi kepastian hukum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa sekarang ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;- .....

**Hal 21 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



-----  
 -----  
**C. Objek Sengketa Bukan Merupakan Objek Tata Usaha Negara ;** -----

10. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) terhadap permohonan pendaftaran merek yang diputus ditolak dalam tahap Pemeriksaan Substantif akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Pendaftaran Merek (Penggugat) ; -----  
 -----  
 -----

11. Bahwa, keberatan yang sedemikian adalah masih merupakan rangkaian dari mekanisme pemeriksaan permohonan pendaftaran merek, sehingga secara hukum dan secara khusus Direktorat Merek akan memberikan pendapat bersamaan dan tercermin dengan keputusan akhir dari Direktorat Merek terhadap pemeriksaan kembali mengacu atas keberatan dari Pemohon Pendaftaran Merek (Penggugat) tersebut, dengan demikian secara hukum objek sengketa berupa keberatan karena Direktorat belum mengeluarkan keputusan atas keberatan Penolakan Pendaftaran Merek adalah HONG TASHAN Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai Objek Tata Usaha Negara ; -----  
 -----

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA** ; -----



-----  
12. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memasukkan dan mempertimbangkan dalil- dalil Penggugat dalam Eksepsi ke dalam pokok perkara ;-----  
-----

13. Bahwa, benar Merek HONG TASHAN Daftar Nomor : 429175 yang telah diperpanjang dengan Daftar Nomor : IDM 0000514964, terdaftar melalui mekanisme Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 155/G/1996/PTUN.JKT dan Merek HONG TASHAN Daftar Nomor : 429175 yang telah diperpanjang IDM 0000514964 tersebut digugat pembatalan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh YUXI HONGTA TOBACCO, CO, China dan pemeriksaannya sampai pada tahap tingkat Peninjauan Kembali sebagaimana Putusan Nomor : 21 PK/Pdt.Sus/2007, dimana Majelis Hakim dalam Tingkat Peninjauan Kembali memutuskan membatalkan Pendaftaran Merek HONG TASHAN Daftar Nomor : 429175 yang telah diperpanjang IDM 0000514964 dan selanjutnya Direktorat Merek telah melaksanakan perintah pembatalan tersebut dengan mencoret merek tersebut dalam Daftar Umum Merek ;-----

14. Bahwa, perlu kami tegaskan dalil- dalil Penggugat yang mendalilkan juga tentang Putusan Tata Usaha Negara Nomor : 155/G/1996/PTUN.JKT sifatnya hanyalah dalam mekanisme pendaftaran dengan demikian putusan tersebut hanya mempunyai  
**Hal 23 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



kekuatan hukum sampai merek tersebut terdaftar dan bukan berarti bahwa walaupun merek tersebut didaftar melalui mekanisme Putusan Pengadilan bukan berarti merek terdaftar tersebut tidak dapat digugat pembatalan lagi karena secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dimana merek-merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dapat diajukan gugatan yang bersifat pembatalan ke Pengadilan Niaga ;-----

15. Bahwa, adalah tidak benar Pendaftaran Merek HONG TASHAN Agenda Nomor : D00.2006.024875 merupakan perbaikan etiket dari Merek HONG TASHAN Daftar Nomor : 429175 yang telah diperpanjang dengan Daftar Nomor : IDM 0000514964 karena secara hukum dalam ketentuan perundang-undangan di bidang merek tidak dikenal adanya perbaikan terhadap etiket merek sehingga secara hukum hal tersebut adalah merupakan Permohonan Pendaftaran Merek Baru ;-----

16. Bahwa, dalil- dalil Penggugat pada halaman 2 alinea ke 4 yang keberatan atas Keputusan Direktorat Merek yang menolak Permohonan Pendaftaran Merek HONG TASHAN Agenda Nomor : D00.2006.024875 atas nama Penggugat dimana Pendaftaran Merek tersebut ditolak karena mohonkan berdasarkan itikad tidak baik karena logo HONG TASHAN tersebut menyerupai logo HONG TASHAN atas nama YUXI HONGTA TOBACCO, CO,



China ; - - - - -  
- - - - -

17. Bahwa, untuk selanjutnya Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil Penggugat kecuali secara hukum yang kebenarannya diakui secara tegas ; - - - - -

18. Berdasarkan hal- hal tersebut di atas pada angka 1 sampai dengan 17 Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa berkenan memutus perkara ini dengan Amar Putusan :- - - - -  
- - - - -

**DALAM**

**EKSEPSI** :- - - - -  
- - - - -

- Menerima Eksepsi Tergugat ; - - - - -  
- - - - -

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili sengketa ;  
- - - - -  
- - - - -

- Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis In Idem ; - - - - -  
- - - - -

**DALAM** \_\_\_\_\_ **POKOK** \_\_\_\_\_ **PERKARA** :  
- - - - -  
- - - - -



Menolak Gugatan Penggugat untuk  
 seluruhnya ;

-----  
 -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal **10 Mei 2010** di persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal **17 Mei 2010** di persidangan yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

-----  
 -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, Bukti mana telah diberi tanda **Bukti P - 1** sampai dengan **Bukti P - 13**, yang rinciannya sebagai berikut ;

-----  
 -----

Bukti P-1 : Surat Permohonan Pendaftaran Merek Dagang **HONG TASHAN** Nomor Agenda



D00.2006.024875 tanggal 3 Agustus 2006 untuk jenis barang dalam kelas 34 atas nama PT. Permona (Penggugat) (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-2 : Surat Direktorat Jenderal HKI Cq. Direktur Merek tanggal 26 Oktober 2009 Nomor : HKI.4.01.15.2006.024875 (diterima tanggal 16 November 2009) mengenai pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran Merek HONG TASHAN Nomor Agenda D00.2006.024875 tanggal 3 Agustus 2006 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-3 : Surat Tanggapan / Keberatan Penggugat (PT. Permona) kepada Tergugat (Direktorat Jenderal HKI Cq. Direktur Merek) tanggal 23 November 2009 yang diterima tanggal 30 November 2009 dengan permohonan agar permintaan pendaftaran Merek HONG TASHAN Penggugat Nomor Agenda D00.2006.024875 tanggal 3 Agustus 2006 disetujui pendaftarannya (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-4 : Sertifikat Merek HONG TASHAN Nomor Daftar 429175 tanggal 17 Oktober 1992 untuk jenis barang dalam kelas 34 atas nama PT. Permona (Penggugat) (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-5 : Sertifikat Merek HONG TASHAN Nomor Daftar 514964 tanggal 17 Oktober 2002 untuk

**Hal 27 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



jenis barang dalam kelas 34 atas nama PT. Permona (Penggugat) (foto copy sesuai dengan aslinya) ;- -----

Bukti P-6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Januari 1997 Nomor : 155/G.TUN/1996/PTUN.JKT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (foto copy sesuai dengan salinan ) ;- -----

Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2006 Nomor : 04/Merek/2006/PN.NIAGA.JKT.PST(foto copy sesuai dengan salinan) ;-

Bukti P-7a : Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Oktober 2006 Nomor : 021 K/N/Haki/2006 Jo. Putusan Pengadilan Nidaga Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2006 Nomor : 04/Merek/2006/PN.NIAGA.JKT.PST yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (foto copy sesuai dengan aslinya) ;- -

Bukti P-8 : Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali Haki Nomor : 04/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor : 021/KN/HaKI/2006 tanggal 7 Desember 2007 dan Berita Acara Sumpah Nomor : 04/Merek/2006/PN.NIAGA/JKT.PST Nomor : 021/K/N/HAKI/2006 tanggal 27 Agustus 2007 (foto copy sesuai dengan salinan) ;- -----

Bukti P-9 : Surat Mahkamah Agung RI tanggal 14 Mei 2009 Nomor : 40/PTS.HaKI/V/021/PK/Pdt.Sus/2007 kepada Ketua Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta



Pusat di Jakarta Perihal : Pemberitahuan  
Putusan Peninjauan Kembali HaKI tanggal 13  
Januari 2009 Nomor : 021/PK/Pdt.Sus/2007  
(foto copy sesuai dengan  
aslinya) ;-----

Bukti P-10 : Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat  
(3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang  
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 66  
ayat (2) dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang  
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung  
(foto copy sesuai dengan  
aslinya) ;-----

Bukti P-11 : Surat Penggugat kepada Direktur  
Merek (Tergugat) tanggal 18 Mei 2010  
Nomor : 0485/MM yang meminta penundaan  
keputusan atas permintaan pendaftaran Merek  
HONG TASHAN, Nomor Agenda : D00.2006.024875  
tanggal 03 Agustus 2006 atas nama PT.  
PERMONA (Penggugat) dengan alasan keputusan  
fiktif negatis atas permintaan pendaftaran  
Merek tersebut sedang dalam proses sengketa  
di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
(foto copy sesuai dengan  
aslinya) ;-----

-----  
-----  
-----  
Bukti P-11A : Surat Direktur Merek (Tergugat)  
tanggal 18 Mei 2010 Nomor : D00-2006024875  
yang tetap mengeluarkan keputusan penolakan  
atas permintaan pendaftaran Merek HONG  
TASHAN Nomor Agenda D00.2006.024875 tanggal  
03 Agustus 2006 atas nama PT. PERMONA

**Hal 29 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



(Penggugat) (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-12 : Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Nopember 2009 Nomor : 167/G/2009/PTUN-JKT (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-12A : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 7 Januari 2010 Nomor : 167/PLW/2009/PTUN-JKT (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-13 : Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Maret 2008 Nomor : 017 PK/Pdt.Sus/2008 dalam Kasus INTEL mengenai perlindungan pengusaha nasional untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta memperoleh perlindungan hukum bagi kepentingan nasional maupun internasional secara seimbang (vide halaman 19 (ad informandum) (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, Bukti mana telah diberi tanda **Bukti T - 1** sampai dengan **Bukti T - 7**, yang rinciannya sebagai



berikut ;-----  
-----  
-----

Bukti T - 1 : Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor :  
167/PLW/2009/PTUN.JKT yang diputus tanggal  
7 Januari 2010 (fotocopy sesuai dengan  
legalisir) ;-----  
-----

Bukti T - 2 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :  
021 PK/Pdt.Sus/2007 yang diputus tanggal 13  
Januari 2009 (fotocopy sesuai dengan  
legalisir) ;-----

Bukti T - 3 : Surat Direktur Merek Nomor :  
HKI.4.HI.06.06.06- 26/2009 Perihal  
Pelaksanaan Pembatalan Pendaftaran Merek  
HONG TASHAN Daftar Nomor : 439637 dan Nomor  
: 514964 (yang merupakan perpanjangan dari  
Daftar Nomor : 429175 (fotocopy sesuai  
dengan aslinya ) ;-----

Bukti T - 4 : Surat Direktur Merek Nomor :  
HKI.4- 01.15.2006.024875, tanggal 26 Oktober  
2009, Perihal Pemberitahuan Penolakan  
Pendaftaran Merek (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;-----  
-----

Bukti T - 5 : Sertifikat Merek HONG TASHAN  
Daftar Nomor : 439637 atas nama Penggugat  
yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan  
Mahkamah Agung RI Nomor : 021  
PK/Pdt.Sus/2007 yang diputus tanggal 13  
Januari 2009 (fotocopy sesuai dengan  
**Hal 31 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**)



aslinya) ;-----

Bukti T - 6 : Sertifikat Merek HONG TASHAN  
Daftar Nomor : 514964 (yang merupakan  
perpanjangan dari Daftar Nomor : 429175)  
atas nama Penggugat yang telah dibatalkan  
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor  
: 021 PK/Pdt.Sus/2007 yang diputus tanggal  
13 Januari 2009 (fotocopy sesuai dengan  
aslinya ) ;-----

Bukti T - 7 : Sertifikat Merek HONG TASHAN +  
Lukisan Daftar Nomor : IDM 000023165 atas  
nama YUXI HONGTA TOBACCO (GROUP) CO. LTD,  
China yang menjadi dasar penolakan terhadap  
permohonan pendaftaran merek Penggugat  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat  
menyatakan tidak akan mengajukan saksi- saksinya  
dalam sengketa ini walaupun telah diberikan  
kesempatan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat  
telah menyerahkan kesimpulannya masing- masing  
tertanggal 07 Juni  
2010 ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan cukup  
dan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya  
mohon putusan ;

-----  
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi



di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

-----

-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

-----

-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan tersebut, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ;

-----

**DALAM \_\_\_\_\_ EKSEPSI \_\_\_\_\_ ;**

-----

-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 3 Mei 2010 pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat sebagai berikut : ----

- 1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI \_\_\_\_\_ SENKETA \_\_\_\_\_ ;**
- 
- 

Dalam eksepsi ini Tergugat menguraikan bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek **Hal 33 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



HONG TASHAN, Agenda No.D00.2006.024875, yang diajukan Penggugat ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan bukan terhadap proses penyelesaian pemeriksaan pendaftaran merek. Oleh karena itu sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek, pasal 29 yang mengatur keberatan terhadap keputusan berupa penolakan pendaftaran merek diajukan ke Komisi Banding Merek (Jawaban Tergugat halaman 1 sampai 4) ;

-----  
Menimbang, bahwa untuk memeriksa eksepsi ini Majelis Hakim menyusun fakta hukum sebagai berikut :

- 
- 1) Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah mendaftarkan kepada Tergugat (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Merek) surat permohonan pendaftaran merek HONG TASHAN, tanggal 03 Agustus 2006, dengan nomor agenda D00.2006.024875 (Bukti P-1) ; -----
  - 2) Bahwa atas permohonan tersebut oleh Tergugat melalui Surat Nomor : HKI.4.01.15.2006.024875, tanggal 26 Oktober 2009, Hal : Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek, yang pada prinsipnya memberikan penjelasan bahwa atas merek yang dimohon pendaftarannya oleh Penggugat adalah merupakan merek yang sudah diajukan lebih dahulu di



bawah Nomor : IDM000023165 (Putusan  
MARI No.21/PK/Pdt.Sus/2007) (Vide bukti  
P-2 = T-4, bukti T-2) ;  
-----  
-----  
-----

3) Bahwa atas Surat Keputusan Tergugat berupa pemberitahuan penolakan tersebut selanjutnya Penggugat mengirimkan surat Nomor : 9663/M/M, tanggal 23 November 2009, kepada Tergugat yang isinya menyampaikan keberatan karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual baru menyelesaikan pemeriksaan substantive merek yang dimohonkan Penggugat dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan, dan menurut Penggugat tindakan ini adalah melampaui batas waktu untuk melaksanakan pemeriksaan substantif yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. (Vide bukti P-3) ;  
-----  
-----

4) Bahwa isi pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. tentang Merek tersebut adalah sebagai berikut :  
-----

a) Pasal 18 ayat (1) : Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

**Hal 35 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



terhitung sejak tanggal  
Penerimaan sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 15, Direktorat  
Jenderal melakukan pemeriksaan  
substantif terhadap Permohonan ;

-----  
-----  
-----

b) Pasal 18 ayat (3) : Pemeriksaan  
substantif sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) diselesaikan dalam  
waktu paling lama 9 (Sembilan)  
bulan ; -----

5) Bahwa Majelis Hakim meneliti sesuai  
petitum yang dimohonkan Penggugat dalam  
gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bandung adalah agar Pengadilan  
menyatakan tidak sah atas keputusan  
fiktif negatif Tergugat, yakni berupa  
tindakan atau sikap diam Tergugat atas  
surat keberatan yang disampaikan  
Penggugat dengan surat Nomor :  
9663/M/M, tanggal 23 November 2009,  
yang diterima Tergugat tanggal 30  
November 2009, sesuai stempel "Lampiran  
Tanda Terima" pada surat tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat  
"sikap diam" Tergugat atas surat keberatan yang  
diajukan Penggugat dapat diartikan juga sebagai  
suatu tindakan mendiamkan yakni sama dengan "tidak  
memberitahu" atau "membiarkan saja" atau



menerbitkan surat Keputusan Penolakan atas permohonan pendaftaran merk HONG TASHAN yang diajukan Penggugat kepada Tergugat terhadap suatu proses yang tengah ditempuh oleh Penggugat ;

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai dalil tindakan fiktif yang dikemukakan Penggugat itu maka Majelis Hakim akan mengutip dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

1) Pasal 3 angka (1) : Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ;

-----  
2) Pasal 3 angka (2) : Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut *dianggap telah menolak* mengeluarkan keputusan dimaksud ;

-----  
-----  
3) Pasal 3 angka (3) : Dalam hal peraturan

**Hal 37 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan *dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan* ;

-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dikutip diatas, maka menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sikap diam Tergugat atas surat tanggapan keberatan terhadap Permohonan pendaftaran merk HONG TASHAN tersebut sebagai tindakan fiktif, yakni tindakan diam dengan “tidak memberitahu” atau tindakan akan “membiarkan saja” atau sebagai tindakan penolakan atas surat tanggapan keberatan yang diajukan Penggugat, dan menurut Majelis Hakim hal ini dapat diartikan sebagai tindakan “menghentikan untuk beberapa lama” suatu kesempatan mendapatkan proses permohonan pendaftaran sebagaimana diajukan Penggugat, sedangkan menurut peraturan hukum tindakan diam ini setelah melampaui jangka waktu yang ditentukan selanjutnya dapat didefinisikan sebagai Tergugat telah mengeluarkan keputusan penolakan atas permohonan yang diberikan sikap diam tersebut ;



-----  
-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian atas eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini berdasarkan hukum adalah patut untuk ditolak, karena sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim sengketa mengenai tindakan fiktif negatif dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

-----  
**2. PERKARA NE BIS IN IDEM ;**  
-----  
-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kedua Tergugat mendalilkan perkara ini memenuhi asas nebis in idem oleh karena persoalan demikian sudah pernah diperiksa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan perkara Nomor: 167/G/2009/PTUN-JKT, yang atas gugatan tersebut didismisal proses dengan Penetapan tanggal 18 November 2009, kemudian Penggugat selanjutnya mengadakan perlawanan pada tanggal 1 Desember 2009, dengan perkara Nomor : 167/PLW/2009/PTUN.JKT, dan telah diputus tanggal 7 Januari 2010 (Vide Bukti P-12, T-1) ;

-----  
-----  
**Hal 39 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini  
Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

-----  
-----

1) Bahwa dalil Tergugat yang menjelaskan persoalan yang sama dalam perkara aquo telah diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Vide Bukti P-12, T-1) ;

-----  
-----  
---

2) Bahwa yang digugat Penggugat adalah sikap fiktif negatif Tergugat dalam tahapan pemeriksaan substantive pendaftaran merek Hong Tashan, dengan nomor agenda D00-2006-124875, tanggal 3 Agustus 2006, yang wajib diselesaikan Tergugat mulai dari tanggal 15 September 2006 sampai selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2007 ;

-----  
-----

3) Bahwa dalam bukti T-1 mengenai materi yang diperiksa adalah gugatan perlawanan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas penetapan yang dikeluarkan sesuai bukti P-12 ;

-----  
-----

4) Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah keputusan fiktif negatif atas surat keberatan Penggugat yang diajukan pada Tergugat tertanggal 23 Nopember



2009, yang diterima Tergugat tanggal 30  
Nopember 2009, (Vide bukti P-3) ;

5) Bahwa mengenai istilah hukum “nebis in idem”  
atau dalam bidang hukum perdata lazim disebut  
“*exceptio rei judicatae*” atau “*gewijsde zaak*”  
adalah diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata.  
Secara hukum, suatu gugatan dapat dikatakan  
“nebis in idem” bilamana :

a) Apa yang digugat/diperkarakan sudah  
pernah diperkarakan ;

b) Mengenai objek, subjek dan materi  
yang sama ;

c) Telah ada putusan yang berkekuatan  
hukum tetap dan bersifat positif  
seperti menolak gugatan atau  
mengabulkan. Dengan demikian putusan  
tersebut sudah litis finiri  
oportet ;

Sedangkan dalam bidang hukum pidana istilah  
“nebis in idem” dikenal juga sebagai konsep  
“*double jeopardy*” atau “*autrefois acquit*” yang  
dapat dipahami sebagai : “tidak dapat diupayakan

Hal 41 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG



dua kali gugatan hukum maupun penuntutan terhadap akibat yang sama dari suatu perbuatan” ;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat mengajukan eksepsi kedua ini berdasarkan pengertian tentang “nebis in idem” sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk menilai apakah kriteria perkara aquo memenuhi asas “nebis in idem” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah pengujian terbatas secara marginal toetsing sikap diam Tergugat terhadap objek sengketa yang berbeda dengan pengujian yang disampaikan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta , yaitu mengenai sikap fiktif negatif Tergugat dalam tahapan pemeriksaan substantive pendaftaran merek Hong Tashan, nomor agenda D00-2006- 124875, tanggal 3 Agustus 2006, yang wajib diselesaikan Tergugat mulai dari tanggal 15 September 2006, sampai selambat- lambatnnya tanggal 15 Juni 2007 ( Vide bukti P-12) ; -----

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan objek sengketa maka perkara aquo bukan merupakan pengulangan pengujian terhadap masalah yang sama sebagaimana dikemukakan eksepsi Tergugat, dengan demikian atas eksepsi kedua berdasarkan hukum patut untuk dinyatakan ditolak ;

-----



**3. OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN OBJEK TATA USAHA  
NEGARA ; - - - -**

Menimbang, dalam eksepsi ketiga ini Tergugat menjelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, terhadap permohonan pendaftaran merek yang diputus ditolak dalam tahap pemeriksaan substantive akan diberitahukan kepada pemohon pendaftaran merek. Dan oleh karena keberatan ini merupakan rangkaian mekanisme pemeriksaan permohonan pendaftaran merek, maka secara hukum objek sengketa berupa “keberatan karena Direktorat Merek belum mengeluarkan keputusan atas pendaftaran penolakan pendaftaran merek “Hong Tashan” tidak dapat dikualifikasikan sebagai objek Tata Usaha Negara (Jawaban angka 10-11 halaman 6-7) ;

-----  
-----  
---

Menimbang, bahwa untuk menjawab eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo adalah pengujian sikap diam Tergugat atau sikap tidak memberikan tanggapan / jawaban terhadap surat keberatan Penggugat oleh karena Tergugat menyelesaikan pemeriksaan substantive tanggal 26 Oktober 2009, atau selama 2 tahun 4 bulan, yang menurut dalil Penggugat telah melanggar tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 Undang-Undang  
**Hal 43 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan diatas) menentukan bahwa mengenai keputusan fiktif negatif merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan hukum atas eksepsi ketiga Tergugat adalah patut untuk dinyatakan ditolak ; -----

Selanjutnya setelah atas seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ; -----

**DALAM** \_\_\_\_\_ **POKOK** \_\_\_\_\_ **SENGKETA** \_\_\_\_\_ ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa a quo adalah sikap diam Tergugat yang tidak menanggapi keberatan Penggugat terhadap penolakan \_\_\_\_\_ pendaftaran \_\_\_\_\_ merek ; -----

Menimbang, bahwa sikap diam Tergugat tersebut menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dipersamakan dengan istilah Keputusan Fiktif Negatif vide Buku Indorharto Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

**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)



Negara ;-----  
-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap apa yang menjadi pokok persengketaan terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap prasyarat formal yang menjadi syarat mutlak bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah benar dan tepat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung ;-----  
-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan serta bukti- bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat dari sisi sisi kepentingan vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat cukup alasan akan adanya kepentingan Penggugat yang berasal dan berdasar hukum parallel dengan Asas Point de interest point d action ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu gugatan telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Eksepsi tersebut diatas, sehingga pada akhirnya Majelis  
**Hal 45 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



Hakim berpendapat menurut hukumnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa mengenai pokok sengketa a quo Majelis Hakim menyusun kronologis fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Permona (Penggugat) merupakan Badan Hukum Perdata sebagai pendaftar pertama merek HONG TASHAN adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 155/G.TUN/1996/PTUN.Jkt, tanggal 23 Januari 1997, yang dalam amar putusannya yang kedua menyatakan : "Mewajibkan Tergugat (saat itu Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek) untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang berisi pelaksanaan pendaftaran Merek Dagang HONGTASHAN, dalam Daftar Umum Merek atas nama Penggugat menurut permintaan pendaftaran tertanggal 17 Oktober 1992, Nomor Agenda H4.HC.01.01.12235, serta memberikan sertifikat mereknya sesuai dengan ketentuan hukum" (Vide bukti P-6) ;
2. Bahwa sesuai Bukti P-4 (sertifikat Merek tanggal 26 April 1999 ) Tergugat menerbitkan etiket merek HONG TASHAN, yang berlaku sejak 17 Oktober 1992 sampai dengan 17 Oktober 2002, dengan catatan bahwa merek ini didaftar



berdasarkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta, Nomor : 155/G.TUN/1996/PTUN.JKT,  
tanggal 23 Januari 1997 ;

-----  
3. Bahwa berdasarkan bukti P-5, berupa sertifikat  
merek tanggal 3 September 2002, Tergugat  
memberikan perpanjangan merek HONG TASHAN,  
berlaku dari 17 Oktober 2002 sampai dengan 17  
Oktober 2012 ;

-----  
4. Bahwa sesuai bukti P-1, berupa Permintaan  
pendaftaran merek, Nomor Agenda :  
D00.2006.024875, tanggal 3 Agustus 2006,  
Penggugat mengajukan permohonan Pendaftaran  
Merek Hong Tashan kepada Tergugat, dengan warna  
etiket : Hitam, putih, gradasi merah, kuning ;

-----  
5. Bahwa pengaturan mengenai prosedur pendaftaran  
merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun  
2001, sebagai berikut :

-----  
a) Pasal 15 ayat (1) : Dalam hal seluruh  
persyaratan administratif sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,  
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 telah  
dipenuhi, terhadap permohonan diberikan  
Tanggal Penerimaan ;

-----  
b) Pasal 18 ayat (1) : Dalam waktu paling  
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak  
Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud  
**Hal 47 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



pada ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan ;

c) Pasal 18 ayat (3) : Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan ;

d) Pasal 20 ayat (2) : Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktorat Jenderal hal itu diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya ;

6. Bahwa sesuai catatan yang terdapat dalam Bukti T-5 dan Bukti T-6 serta sesuai Jawaban Tergugat angka 13 halaman 7 dijelaskan atas merek Hong Tashan digugat pembatalannya oleh Yuxi Hongta Tobacco Co. China, hingga pemeriksaan tahap Peninjauan Kembali sesuai Putusan Nomor : 21.PK/Pdt.Sus/2007, yang salah satu amarnya memutuskan membatalkan pendaftaran merek Hong Tashan, Daftar Nomor 429175, yang telah diperpanjang dengan Daftar Nomor : IDM 0000514964, dan Tergugat melaksanakan perintah pembatalan dengan mencoret merek dalam daftar Umum Merek (Vide bukti T-2, P-5, P-6) ;



-----  
7. Bahwa sesuai bukti T-3, berupa Surat Nomor :  
HKI.4- HI.06.06.06- 26/2009 tanggal 24 Juli 2009,  
Perihal Pelaksanaan Pembatalan Pendaftaran Merek  
"Hongtashan" Daftar Nomor : 439637, 514964,  
Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa  
tanggal 24 Juli 2009, telah dicoret dari daftar  
Umum merek dengan pendaftaran merek No :  
439637,514964, berdasarkan Putusan MA.RI. Rol.  
No.021.PK/Pdt.Sus/2007, tanggal 13 Januari  
2009 ;

-----  
8. Bahwa berdasarkan Surat Nomor :  
HKI.4.01.15.2006.024875, tanggal 26 Oktober  
2009, Tergugat kembali memberitahukan kepada  
Penggugat hal yang sama dengan penjelasan  
keberatan atau tanggapan dapat diajukan secara  
tertulis atau lisan ke Direktorat Merek paling  
lama 30 hari sejak tanggal penerimaan surat  
Penggugat (Vide bukti T-3, T-4) ;

-----  
9. Bahwa sesuai Bukti P-11 A (Surat Nomor:D00-  
2006024875, tanggal 18 Mei 2010, Perihal  
Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek) Tergugat  
memberitahukan kepada Penggugat bahwa permohonan  
pendaftaran merek tidak dapat didaftar karena  
merek "Hong Tashan" meniru merek orang lain yang  
sudah terdaftar sebelumnya atas nama "Yuxi  
Hongta Tobacco, Co.Ltd dengan nomor daftar  
IDM000023165 (Putusan MA.RI  
No.21/PK/Pdt.Sus/2007, tanggal 13 Januari  
**Hal 49 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



2009) ;

Menimbang, bahwa melalui kronologis fakta hukum diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yang diajukan Penggugat pengujiannya dalam sengketa ini, yakni :

- 
- Apakah Tergugat telah melakukan tindakan fiktif negatif atas surat Penggugat No : 9663/M/M, tanggal 23 Nopember 2009, tentang tanggapan/keberatan Penggugat, terhadap penolakan permintaan pendaftaran Merek dagang HONG TASHAN, No. Agenda DOO-2006- 024875, tanggal 26 Oktober 2009, yang diterima tanggal 16 Nopember 2009 ?
- 
- 

Menimbang, bahwa bila dihubungkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek, dengan surat permohonan pendaftaran merek yang diajukan Penggugat atas etiket merek HONG TASHAN, dengan warna-warna etiket : Hitam, putih, gradasi merah, kuning, No agenda : D00.2006.024875, yang tanggal diterima oleh Tergugat tanggal 3 Agustus 2006, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa seyogyanya terhitung tanggal 3 Agustus 2006 (terhitung tanggal penerimaan permohonan pendafaran merek), Tergugat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sudah harus melakukan pemeriksaan substantif, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat (vide bukti P-1) ;



-----  
-----  
-----

Menimbang, bahwa atas surat permohonan pendaftaran merek yang diajukan Penggugat, kemudian Tergugat menerbitkan surat No : HKI.4.01.15.2006.024875, tanggal 26 Oktober 2009, tentang Pemberitahuan penolakan pendaftaran merek, dan dalam surat tersebut menyatakan dengan ditolaknya permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat dapat mengajukan keberatan atau tanggapan kepada Tergugat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek diterima oleh Penggugat, berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Tergugat baru menerbitkan surat pemberitahuan penolakan atas pendaftaran merek HONG TASHAN, setelah 2 tahun 9 bulan lamanya, hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (3), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek, yang mengatur mengenai pemeriksaan substantif diselesaikan paling lama 9 (Sembilan) bulan, dan jika dimulai sejak tanggal 3 Agustus 2006, yakni Permintaan pendaftaran merek Nomor Agenda : D00.2006.024875, sebagai tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merk, maka seyogyanya Tergugat pada tanggal 3 Mei 2007 atau setidaknya pada bulan Mei 2007 sudah selesai melakukan pemeriksaan substantif atas permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat (Vide bukti P-2 = T-4) ;

-----

**Hal 51 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



-----  
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek, mengatur jika pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktorat Jenderal hal itu diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atas Kuasanya dengan menyebutkan alasannya ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 = T-4, berupa surat Tergugat Nomor : HKI.4.01.15.2006.024875 tanggal 26 Oktober 2009, tentang Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran merek, pada prinsipnya surat tersebut menerangkan kepada Penggugat, bahwa Tergugat menolak permohonan pendaftaran merek "HONG TASHAN", dan dalam surat pemberitahuan penolakan tersebut Tergugat juga menjelaskan bahwa Penggugat dapat mengajukan keberatan atau tanggapan atas surat dari Tergugat in litis dengan menyebutkan alasannya, dan surat keberatan/tanggapan tersebut dapat diajukan secara tertulis atau lisan ke Direktorat Merek paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan in litis ;

-----  
Menimbang, bahwa atas pemberitahuan penolakan, kemudian Penggugat mengajukan tanggapan/keberatan, pada Tergugat, tanggal 30 November 2009, No. Surat : 9663/M/M, yang pada prinsipnya surat tanggapan/keberatan tersebut



mengemukakan alasan sebagai berikut :

-----  
 -----

- Bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek, karena dalam menerbitkan surat penolakan atas pendaftaran merek yang diajukan Penggugat, surat tersebut sudah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu 9 (sembilan) bulan ; -----
- Bahwa Penggugat adalah pemilik pertama merek HONG TASHAN, yang terdaftar pada periode 15 September 2006 sampai dengan 15 Juni 2007, dibawah pendaftaran No : 429175, yang diterbitkan Tergugat tanggal 17 Oktober 1992, dan diperpanjang lagi dengan pendaftaran No : 514961, tanggal 17 Oktober 2002 (Vide bukti P-3) ;

-----  
 -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Sertifikat Merek atas nama Penggugat dengan etiket merek 'HONG TASHAN', warna etiket : Hitam dan putih, yang terdaftar dengan No pendaftaran : 429175, didaftarkan oleh Penggugat tanggal 26 April 1999, jangka waktu berlakunya pendaftaran adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 17 Oktober 1992 sampai dengan 17 Oktober 2002 ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5, berupa Sertifikat Merek atas nama **Hal 53 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



Penggugat dengan etiket merek 'HONG TASHAN', warna etiket : Hitam dan putih, diperpanjang lagi masa berlakunya merek 'HONG TASHAN' tersebut yang terdaftar dengan No pendaftaran : 5149643, yang perpanjangan pendaftaran merek tersebut didaftarkan oleh Penggugat tanggal 3 September 2002, jangka waktu berlakunya pendaftaran adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2002 sampai dengan 17 Oktober 2012 (Vide bukti P-5) ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa atas etiket merek "HONG TASHAN" dengan warna etiket : Hitam dan putih, masa berlakunya terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2002, sampai dengan 17 Oktober 2012 ;

-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendaftarkan merek "HONG TASHAN" dengan warna etiket berbeda yaitu : Hitam, putih, gradasi merah, kuning, pada tanggal 3 Agustus 2006, dengan No. Agenda : DOO.2006.024875, dengan kelas barang/jasa : 34, pada Tergugat (Vide bukti P-1) ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas, memang benar Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "HONG TASHAN", yang telah diperbaharui berupa beda etiketnya dan warna etiket, sedangkan atas permohonan pendaftaran merek yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak melakukan pemberitahuan



secara tertulis maupun lisan kepada Penggugat hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), juga Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek, dimana pada pasal tersebut hal tersebut merupakan kewajiban dari Tergugat untuk memberitahukan atas permohonan pendaftaran merek ini apakah atas pendaftaran yang dimohonkan akan ditolak atau diterima dan hal itu sesuai Undang-Undang Merek secara legalitas adalah dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata pemberitahuan Tergugat secara tertulis kepada Penggugat mengenai penolakan pendaftaran merek itu dilaksanakan tanggal 26 Oktober 2009, sedangkan seyogyanya saat merek yang dimohonkan tersebut terkait dengan suatu permasalahan hukum, berdasarkan undang-undang Tergugat dibebani kewajiban untuk memberitahukannya kepada Penggugat sebelum berakhir batas waktu yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Merek. Bahwa kemudian atas permasalahan hukum tersebut memperoleh putusan tingkat PK yang telah *in kracht* (yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:21.PK/Pdt.Sus/2007), oleh Tergugat selanjutnya dipergunakan sebagai landasan hukum menolak permohonan pendaftaran merek Penggugat dalam pemberitahuan berikutnya, namun proses pemeriksaan substantif seharusnya tetap harus dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan undang-undang (Vide bukti (Bukti T-4) ;

Hal 55 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa sikap diam Tergugat dengan “tidak memberitahu” Penggugat terhadap suatu proses hukum yang tengah terjadi atas merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sikap diam Tergugat merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban Tergugat untuk menyelesaikan dan memberitahukan mengenai proses pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : “Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud” ; ---

Menimbang, bahwa bila bukti- bukti tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka jelaslah bahwa Tergugat bersikap diam atas permohonan pendaftaran merek yang diajukan Penggugat tanggal 3 Agustus 2006, sedangkan jangka waktu untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa penolakan atau menerima permohonan pendaftaran atas merek yang diajukan nyata- nyata telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu 9



(Sembilan) bulan, dan berdasarkan hal itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dianggap telah menolak permohonan pendaftaran merek "HONG TASHAN", yang beda etiket dan warna etiketnya dengan pendaftaran merek atas nama Penggugat sebelumnya ;

-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta **Hal 57 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

**DALAM** \_\_\_\_\_ **EKSEPSI** \_\_\_\_\_ ;

-----  
-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

-----  
-----

**DALAM** \_\_\_\_\_ **POKOK** \_\_\_\_\_ **SENKETA** \_\_\_\_\_ ;

-----  
-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----  
-----

2. Mewajibkan Tergugat untuk memproses surat tanggapan/keberatan Penggugat tanggal 23 November 2009 yang diterima tanggal 30 November 2009 dan menerbitkan Sertipikat merek atas permintaan pendaftaran merek HONG TASHAN, Nomor Agenda DOO-2006- 024875, tanggal 3 Agustus 2006 atas nama Penggugat (PT. PERMONA) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul



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

dalam perkara ini sebesar Rp.  
 84.000,- ( Delapan puluh empat ribu  
 rupiah);- -----

Demikianlah diputus dalam rapat  
 permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha  
 Negara Bandung pada hari **SELASA** tanggal **22 Juni**  
**2010**, oleh Kami, **SYOFYAN ISKANDAR, SH, MH.** sebagai  
 Hakim Ketua Majelis, **SUSILOWATI SIAHAAN, SH.** dan  
**ELIZABETH TOBING, SH, M.Hum,** masing-masing sebagai  
 Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam  
 persidangan yang terbuka untuk umum pada hari  
**SELASA** tanggal 29 Juni 2010, oleh Majelis Hakim  
 tersebut diatas dengan dibantu **ROI SUTARYAT, Sm.Hk.**  
 Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa  
 Penggugat dan Kuasa  
 Tergugat ;-----  
 -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
 KETUA MAJELIS,**

**HAKIM**

TTD

TTD

**SUSILOWATI SIAHAAN, SH. SYOFYAN ISKANDAR, SH,  
 MH.**

TTD

**ELIZABETH TOBING, SH, M.Hum,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Hal 59 dari 60 hal. Put. No. 41/G/2010/PTUN-BDG**



TTD

ROI SUTARYAT, Sm.Hk.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 41/G/2010/PTUN-BDG :**

- Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,-
- Panggilan	:	Rp	40.000,-
- Redaksi	:	Rp	5.000,-
- Leges	:	Rp	3.000,-
- Materai Putusan	:	Rp	6.000,-

J U M L A H : Rp. 84.000,-

(Delapan puluh empat ribu  
rupiah);- -----