



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

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 antara:

- 1 **PT. LION SUPERINDO**, yang diwakili oleh Direktur Utama Elliot James Dickson, berkedudukan di Menara Bidakara 2 Lantai 19, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 71 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titus Suhari, SH., Advokat, beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat XV/7, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2013, sebagai Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II;
- 2 **PT. LION SUPERINDO SOLO**, yang diwakili oleh Direktur Utama PT.Lion Superindo, Elliot James Dickson, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Nomor 98 Kelurahan Jajar, Kecamatan Lawiyan, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titus Suhari, SH., Advokat, beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat XV/7, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2013, sebagai Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III;
- 3 **PT. LION SUPERINDO JOGJA**, yang diwakili oleh Direktur Utama PT.Lion Superindo, Elliot James Dickson, berkedudukan di Jalan Menukan1-3 Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titus Suhari, SH., Advokat, beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat XV/7, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2013, sebagai Pemohon Kasasi III juga Termohon Kasasi IV dahulu Tergugat IV;

m e l a w a n

**SOEHARSO, SH., MH.**, bertempat tinggal di Jalan Juanda Nomor 80-82 Solo, dahulu bernama Jalan Sorogenen Nomor 79 Solo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sidharta Widiarto Nugroho, SH., Advokat, beralamat di Jalan Muradi Raya Nomor 66 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2013, sebagai Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi IV dahulu Penggugat;

d a n



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GUNADI PRASETYO**, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata  
Nomor 193 Rt.03, Rw.08, Kelurahan Gendekan, Kecamatan Jebres  
Surakarta, sebagai Turut Termohon Kasasi juga Termohon Kasasi I  
dahulu Tergugat I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi IV dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I s.d III juga Termohon Kasasi II s.d IV dan Turut Termohon Kasasi juga Termohon Kasasi I dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemilik merek OBOR, untuk kelas barang 30, diantaranya untuk jenis barang: Segala macam biscuit, -segala macam kembang gula (permen); - segala macam mie; -segala macam bihun, -mihun, segala macam bakmi; - segala macam bihun, -segala macam bakmi; -kopi; -kopi buatan; -beras; -kecap; -saos-saos; -garam gurih; -segala macam garam; -emping; -petis; -trasi; -cuka; -master; -segala macam gula; -ragi; -bleng; -bubuk pengembang kue/roti; -air gula; -madu; -es konsumsi; -wafer coklat; -wafer stick; -segala macam wafer; -tapioka; -sagu; -makaroni; -spagheti; -sohun; -misoa; -kwetiauw; -kakao, cappuccino (kopi + kakao model Itali).

**a** yang sudah didaftarkan tanggal 8 DEC 1990, dicatat dalam Daftar Umum Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor 288248 tertanggal 20 Pebruari 1993

**b** diperpanjang masa berlakunya merek dengan pendaftaran Nomor 459662 terhitung sejak tanggal 25-03-1990

**c** diperpanjang lagi dengan nomor pendaftaran IDM000234088, tanggal 22 Januari 2010

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat adalah satu-satunya pihak di Indonesia yang diberi hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan merek OBOR, kelas barang 30, jenis barang antara lain beras, gula, terhitung sejak tanggal 8 Desember 1990 sampai sekarang;

Bahwa perkembangan ekonom yang cepat dan globalisasi, merek berfungsi:

- a** Sebagai TANDA, atau TRADE MARK
- b** BRAND REVENUE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi nilai tambah pada hasil produksi, dengan merek yang baik produk yang memakai merek tersebut bisa menjual lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan lebih banyak;

## c BRAND VALUE

Menjadi *Asset Intangible*, yaitu asset tidak terlihat, sehingga merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual bisa digunakan untuk di waralaba atau diberikan hak lisensi atau dijual dengan harga tinggi;

## MEREK atau TRADE MARK

- a Bahwa Merek sebagai tanda dijelaskan dalam Pasal 1 bagian Nomor 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang MEREK;
- b Dengan menggunakan merek yang terdaftar dalam daftar umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemilik merek atau penerima lisensi menerima perlindungan dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan:

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

## BRAND REVENUE

Bahwa Merek mempunyai nilai tambah terhadap hasil produksi terlihat pada:

- a Harga jual sepeda motor HONDA, jauh lebih tinggi dari merek sepeda motor lainnya, apalagi motor buatan China;
- b Rokok merek GUDANG GARAM, DJIE SAM SOE, DJARUM bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi dari rokok merek tidak terkenal;
- c MEREK dapat diberikan lisensi pada pihak ketiga untuk mendapat royalti;

## BRAND VALUE

Bahwa Merek sebagai asset tak berwujud atau dalam bahasa Inggris disebut *intangible asset* adalah aset teridentifikasi tanpa wujud fisik. (lihat: Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 19 (revisi 2010), par. 08.). Bahwa terbukti di Indonesia telah terjadi jual beli merek dengan harga bilangan milyar; yaitu:

- a Jual beli 15 (lima belas) merek TARO dari PT. Unilever Indonesia Tbk Graha Unilever, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 15 Jakarta,

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12930 kepada PT. Putra Taro Paloma, Alun Graha Lantai I, Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH., Nomor 233, Tebet, Jakarta, Selatan 12870, alamat Surat menyurat: Jalan Juanda Nomor 80-82, Solo, 57122 (tercantum alamat Penggugat, membuktikan Penggugat yang mengurus pemindahan hak), dengan harga ratusan milyar, dibuktikan dengan perjanjian jual beli;

- b** Jual beli merek , P.T. Alam Makmur Sembada Pasar Induk Cipinang Blok II Pisang Timur Pulo Gadung Jakarta Timur yang dibeli dengan harga sekitar puluhan milyar PT. Indo Beras Unggul untuk 14 (empat belas) merek beras, akan dibuktikan akta jual beli merek tersebut pada waktu pembuktian, sebab pemindahan hak merek tersebut dikerjakan oleh Penggugat (lihat bukti permohonan pindah hak dengan alamat Penggugat, dan bukti pengalihan hak Nomor HKI.4.01.04.0265-12 tanggal 12 September 2012);
- c** Jual beli 11 (sebelas) merek beras, dari Suherman Dinata Jalan Raya Kintamanti Nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara kepada PT. Indo Beras Unggul Alun Graha Lantai I, Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH., Nomor 233, Tebet, Jakarta, Selatan 12870, alamat Surat menyurat: Jalan Juanda Nomor 80-82, Solo, 57122 (alamat Penggugat, membuktikan Penggugat yang mengurus pemindahan hak), dibuktikan dengan akte jual beli, dan surat pengalihan hak Nomor HKI.4.01.04.0259/2012 tanggal 29 Oktober 2012

Bahwa selain fakta nyata tersebut di atas,

- a** Sudah terjadi di Indonesia, jual beli merek ADES, dengan harga \$19,900,000.00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu dolar Amerika), lihat tabloid Kontan Nomor 33 Tahun, VII, 19 Mei 2003, halaman 25;
- b** Jual beli merek BIMOLI dibeli Salim group dari Sinarmas dengan harga empat Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) lihat artikel: MEREK, Aset Istimewa Bisnis Anda, Jum'at 03 Agustus 2012;
- c** Merek BUAHVITA dan GOGO dibeli dengan harga Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) oleh Univer (lihat SWA 18 Desember 2007 oleh Dede Suryadi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Merek Harta Utama Perusahaan, lihat halaman 22 majalah SWA 25/ XVI/11 17 Desember 2000);
- e Bahwa globalisasi ekonomi menyebabkan nilai jual merek (*brand value*) dan *brand revenue* (hasil pendapatan dari merek) tinggi, sebagaimana artikel di majalah Forbes Asia spesial issue Oktober 2012, sebagai lampiran Nomor 2 dari gugatan ini, terlihat ranking BRAND VALUE (dalam bilangan milyar US \$) dan BRAND REVENUE (juga dalam bilangan milyar US \$) dari berbagai merek terkenal;

Bahwa Merek juga mempunyai mitos, beras cap OBOR memberi kepercayaan kepada konsumen, dengan makan nasi setiap hari dengan merek OBOR, penghidupannya akan lebih baik, karena OBOR memberi penerangan bagi penghidupan, oleh karena itu merek beras OBOR menjadi merek yang sangat populer Merek OBOR untuk beras adalah merek yang paling dicari untuk komoditas makanan terutama beras;

Bahwa dengan akta Nomor 3 Notaris Sri Rahayue Rajendra, Sarjana Hukum, Surakarta, tanggal 07-02-2005, dibuat Perjanjian Lisensi Notaris Sri Rahayue Rajendra, Sarjana Hukum, Surakarta, antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa dalam Perjanjian Lisensi disebutkan Penggugat memberi lisensi atau memberi hak untuk menggunakan merek OBOR khusus untuk jenis barang beras dan gula untuk daerah Jawa Tengah, selama 4 (empat) tahun terhitung sejak 24-03-2003 sampai 24-03-2009.

- a Meskipun masa berlakunya lisensi menurut Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, sudah habis, Tergugat I dengan tidak tahu malu dan tidak bertanggung jawab memasang iklan di harian Solo Pos, hari Jum'at Legi tanggal 4 Desember 2009 halaman 3, tertera diskon 20% untuk Obor Beras Rojo Lele Superobor dengan gambar OBOR;
- b Bahwa selanjutnya sampai hari Jum'at Legi, 22 Juli 2011 terdapat iklan dari Tergugat I di harian Solo Pos bagian Solo Raya, halaman Solo Raya, iklan bagian bawah tertulis dengan jelas Obor Beras Rojolele sak 5 kg;

Bahwa Tergugat II, Super Indo merupakan jaringan ritel internasional Delhaize Group, yang berpusat di Belgia dan telah tersebar di 3 benua dan 11 negara (Belgia, Yunani, Amerika Serikat, Yunani, Rumania, Albania, Serbia, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Montenegro, dan Indonesia) dengan lebih dari 3.408 gerai. Delhaize Group

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di bursa saham Euronext Brussels (DELB) dan the New York Stock Exchange (DEG), sejak tahun 1997, Super Indo tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Indonesia. Kini, lebih dari 91 gerai Super Indo telah tersebar di kota-kota utama di Pulau Jawa dan Palembang; *sebagai perusahaan multinasional, seharusnya mengetahui bahwa mempromosikan atau menjual barang dagang dengan tanpa persetujuan dari Pemilik Merek, melanggar hukum MEREK. Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).*

Bahwa sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat adalah satu-satunya pihak di Indonesia yang diberi hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan merek OBOR, kelas barang 30, jenis barang antara lain beras, gula, terhitung sejak tanggal 8 Desember 1990 sampai sekarang. Bahwa dari websitenya di internet yang diunduh pada 23/11/2012 jam 9:43 Tergugat II mempromosikan beras merek OBOR dengan harga Rp57.990,00 seperti Lampiran Nomor 1 surat gugatan ini. Bahwa terbukti Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dalam brosurnya Edisi 45 22-28 November 2012 telah mempromosikan Obor Beras Rojolele Sak 5 Kg dengan harga Rp57.990,00 dan telah menjual berbagai macam ukuran berat beras OBOR, bukti penjualan dan bukti beras akan dibuktikan pada waktu acara pembuktian.

Bahwa sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang MEREK, Penggugat adalah satu-satunya pihak di Indonesia yang diberi hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan merek OBOR, kelas barang 30, jenis barang antara lain beras, gula, terhitung sejak tanggal 8 Desember 1990 sampai sekarang. Bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa Penggugat selain memproduksi dan memasarkan merek OBOR berusaha dengan

- a Surat Ijin Gangguan Nomor: 503/0535/J-07/HO/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, berlaku sampai 11 Mei 2014;
- b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Kecil (PK) Nomor: 510.41/1295/PK/IX/2011 tanggal 29 September 2011, berlaku sampai dengan 11 Mei 2014;

Penggugat juga berusaha mendapatkan hasil (*revenue*) dari hak eksklusif yang diberikan oleh Negara untuk menggunakan merek OBOR, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang MEREK, yaitu memberikan lisensi kepada pihak lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mempertimbangkan usia Penggugat dan dalam mempersiapkan ujian Doktoral Penggugat di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan rencana disertasi tentang Merek yang memerlukan waktu dan perhatian untuk penelitian di kantor Direktorat Merek Tangerang, Penggugat mengambil langkah memberi lisensi kepada pihak lain untuk mendapatkan hasil dari merek OBOR. Hal ini sah menurut hukum sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa PMH para Tergugat dengan memproduksi, mempromosikan dan menjual beras Cap OBOR merusak kepercayaan merek terhadap merek OBOR milik Penggugat.

Bahwa para Penggugat merusak Brand Value merek OBOR milik Penggugat

- a Bahwa relasi Penggugat di Jawa Timur membatalkan rencana pengambilan lisensi merek OBOR dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun karena PMH dari para Tergugat;
- b Bahwa demikian juga rencana relasi Penggugat yang bermaksud mengambil lisensi merek beras OBOR untuk daerah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten membatalkan rencananya mengambil lisensi dengan harga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per tahun;

Bahwa relasi Penggugat takut mengambil lisensi, karena para Tergugat dengan sangat berani dan melawan hukum, menginjak-injak hak eksklusif yang diberikan oleh Negara pada Penggugat untuk menggunakan merek OBOR, kelas barang 30, para Tergugat telah merusak (*distorsi*) nilai merek OBOR, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil;

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (disingkat PMH) dari para Tergugat, nilai merek dari merek OBOR milik Penggugat, telah dirusak. Bahwa kepercayaan relasi Penggugat telah menurunkan Brand Value (nilai merek) OBOR, sehingga Penggugat kehilangan pendapatan (Brand Revenue) Bahwa kerugian untuk sepuluh tahun dari Brand Revenue sebesar 10 kali (Rp200.000.000,00 + Rp750.000.000,00) sama dengan Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar ratus lima ratus juta rupiah). Bahwa perhitungan sepuluh tahun didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur masa perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (dan dapat diperpanjang);

Bahwa para Tergugat harus memberi ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat, yaitu membayar ganti rugi sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa karena Tergugat I adalah pihak pertama dan yang mengetahui Penggugat adalah pemilik merek OBOR dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, bahwa Tergugat I pernah mendapatkan lisensi dari Penggugat, harus membayar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Rp9.500.000.000,00 atau sama dengan Rp7.125.000.000 (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV harus secara tanggung renteng memberi ganti rugi 25% (dua puluh lima persen) dari Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) atau sama dengan Rp2.375.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa untuk mencegah Penggugat mengalami kerugian yang lebih besar, hendaknya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk menarik dari semua peredaran semua jenis dan berat beras cap OBOR produksi Tergugat I;

Bahwa karena PMH para Tergugat, Penggugat mengalami kegelisahan dalam kehidupan, kegelisahan ini sulit diganti dengan materi, tapi setidaknya tidaknya para Tergugat harus membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Bahwa untuk mengembalikan reputasi merek OBOR (BRAND VALUE dan BRAND REVENUE), para Tergugat harus dihukum memasang iklan di harian Solo Pos, Kedaulatan Rakyat dan Suara Merdeka selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon maaf kepada Penggugat, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;\

Bahwa untuk menjamin terbayarnya ganti rugi, mohon diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanah berikut bangunan milik Tergugat I:

- a. Terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 193, Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 08, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres Surakarta, dengan batas-batas:
  1. Sebelah Selatan : Jalan umum R.E. Martadinata
  2. Sebelah Timur : Rumah ditempati Tiong Sik
  3. Sebelah Utara : Gang
  4. Sebelah Barat: : Rumah ditempati Iskandar
- b. Terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 183, Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 08, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres Surakarta, dengan batas-batas:
  1. Sebelah Selatan : Jalan umum R.E. Martadinata
  1. Sebelah Timur : Gang
  2. Sebelah Utara : Rumah didiami keluarga Ny Marie
  3. Sebelah Barat : Rumah didiami Guntoro
- c. Terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 238, Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 01, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres Surakarta, , ada tanda tulisan 21 pintu, dengan batas-batas:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sebelah Selatan : Perkampungan
- 2 Sebelah Timur : Rumah didiami Sastro Wiyono
- 3 Sebelah Utara : Jalan umum R.E. Martadinata
- 4 Sebelah Barat : Gang

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

## DALAM PROVISI

Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah berikut bangunan milik Tergugat I:

- 1 Terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 193, Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 08, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres Surakarta, dengan batas-batas:

sebelah Selatan : Jalan umum R.E. Martadinata  
sebelah Timur : Rumah ditempati Tiong Sik  
sebelah Utara : Gang  
sebelah Barat : Rumah ditempati Iskandar

- 2 Terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 183, Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 08, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres Surakarta, dengan batas-batas:

sebelah Selatan : Jalan umum R.E. Martadinata  
sebelah Timur : Gang  
sebelah Utara : Rumah didiami keluarga Ny Marie  
sebelah Barat : Rumah didiami Guntoro

- 3 Terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 238, Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 01, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres Surakarta, ada tanda tulisan 21 pintu, dengan batas-batas:

sebelah Selatan : Perkampungan  
sebelah Timur : Rumah didiami Sastro Wiyono  
sebelah Utara : Jalan umum R.E. Martadinata  
sebelah Barat : Gang

## PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) yang telah dilakukan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

### 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pihak di Indonesia yang diberi hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan merek OBOR, kelas barang 30, jenis barang antara lain beras, gula, terhitung sejak tanggal 8 Desember 1990 sampai sekarang, dengan nomor pendaftaran 288248, dilanjutkan dengan nomor 459662 dan terakhir terdaftar dengan nomor IDM000234088;
- 4 Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, memproduksi, mempromosikan dan menjual beras merek OBOR tanpa izin dari Penggugat, merusak nilai merek OBOR;
- 5 Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp7.125.000.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tunai dan sekaligus;
- 6 Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng memberi ganti rugi sebesar Rp2.375.000.000 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 7 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immanteriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 8 Menghukum para Tergugat menarik dari semua peredaran segala macam jenis dan berat, beras cap OBOR;
- 9 Menghukum para Tergugat memasang iklan di harian Solo Pos, Kedaulatan Rakyat dan Suara Merdeka selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon maaf kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- 10 Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 11 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ongkos perkara;

## SUBSIDAIR

Atau mengadili perkara ini seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

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

Eksepsi Tergugat I:

**Gugatan Penggugat Prematur**, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat dengan mendasarkan pada alasan hukum selaku pemilik merek OBOR untuk kelas barang 30, yang telah mendaftarkan mereknya pada tanggal 8 Desember 1990 dicatat dalam Daftar Umum Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor 288248 tertanggal 20 Februari 1993, dan telah 2 (dua) kali mengajukan perpanjangan, yaitu dengan pendaftaran Nomor 459662 terhitung sejak tanggal 25-03-1990 dan diperpanjang lagi dengan nomor pendaftaran IDM000234088 tanggal 22 Januari 2010 (vide gugatan Penggugat posita angka 1);
- 2 Bahwa terkait merek Penggugat tersebut, saat ini sedang terjadi sengketa merek dengan pihak lain (ic. Sdr. Gani Satriya) sebagaimana tersebut dalam perkara Nomor 02/HAKI/M/2012/PN.Niaga.Smg di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang;
- 3 Bahwa dengan demikian maka gugatan *a quo* terlalu prematur untuk diajukan, karena alas hak dari Penggugat selaku pemilik merek OBOR sedang diuji kebenaran/keabsahannya di pengadilan. Demi tertib beracara dan untuk menghindarkan adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* haruslah dihentikan dan menunggu hingga adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 02/HAKI/M/2012/ PN.Niaga.Smg;

Eksepsi Tergugat II, III dan IV:

## 1 Premature Exceptie

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Gani Satrya di Pengadilan Niaga Semarang dan terdaftar dalam register Perkara Nomor 02/HaKi/M/2012/ PN.SMG (Bukti T II/IV-1);

Bahwa dalam gugatan *a-quo*, Penggugat mengajukan tuntutan agar merek dagang milik Tergugat, Gani Satrya yang terdaftar di Direktorat Merek Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia dihapus dari Daftar Umum Merek. Merek yang dimohonkan untuk di hapus adalah :

- Merek TELOGOHARJO, terdaftar tanggal 11 Januari 2005, nomor : IDM 000029381, untuk kelas barang 30;
- Merek TELOGOHARJO, terdaftar tanggal 29 Oktober 2007, nomor : IDM 0001443894, untuk kelas barang 30;
- Merek TELOGOHARJO, terdaftar tanggal 29 Oktober 2007, nomor : IDM 0001443895, untuk kelas barang 30;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek TELOGOHARJO, terdaftar tanggal 29 Oktober 2007, nomor :  
IDM 0001443896, untuk kelas barang 30;
- Merek TELOGOHARJO, terdaftar tanggal 29 Oktober 2007, nomor :  
IDM 0001443897, untuk kelas barang 30;
- Merek TELOGOHARJO, terdaftar tanggal 29 Oktober 2007, nomor :  
IDM 0001443898, untuk kelas barang 30;
- Merek TELOGOHARJO, terdaftar tanggal 29 Oktober 2007, nomor :  
IDM 0001443899, untuk kelas barang 30, dan
- Merek TELOGOHARJO, terdaftar tanggal 29 Oktober 2007, nomor :  
IDM 0001443900 ;

Bahwa sampai dengan sidang perdana gugatan perkara Perbuatan Melawan Hukum Merek ini dilaksanakan belum ada putusan atas Perkara Pembatalan Merek Nomor 02/HaKi/M/2012/PN.SMRG;

Bahwa Tergugat II s/d IV menjual beras TELOGOHARJO, milik Tergugat I, yang telah didaftar di Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAM RI. Bahwa karena belum ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas Gugatan Pembatalan Merek Tergugat I, maka tindakan Tergugat II s/d IV untuk menjual beras TELOGOHARJO bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Seharusnya Penggugat menggugat Tergugat II s/d IV mengenai tindakan melawan hukum merek setelah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan merek Tergugat I. Dengan demikian gugatan perbuatan melawan hukum Merek Penggugat terlalu dini diajukan (*Premature*) karena diajukan sebelum ada Keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan merek Tergugat I; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut kiranya Pengadilan Niaga Semarang menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi putusan Nomor 03/Haki/M/2012/P.NIAGA. Smg., tanggal 26 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak di Indonesia yang diberikan hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan merek OBOR kelas barang 30, dengan jenis barang antara lain beras, gula, terhitung sejak tanggal 8 Desember 1990 sampai sekarang, dengan nomor pendaftaran 288248, dilanjutkan dengan nomor 459662 dan terakhir terdaftar dengan nomor IDM000234088;
- 3 Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, mempromosikan beras merek OBOR tanpa ijin dari Penggugat;
- 4 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan menghukum para Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek Obor;
- 5 Menghukum para Tergugat untuk menarik peredaran segala macam jenis beras merek OBOR produksi Tergugat;
- 6 Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp2.186.000,00 (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri kuasa Para Tergugat pada tanggal 26 Februari 2013, terhadap putusan tersebut Tergugat II, III dan IV melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/HaKI/M/2012/PN.Niaga Smg. Jo Nomor 02/HaKI/M/K/2013/PN.Niaga Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 13 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat II, III dan IV/Pemohon Kasasi I, II dan III telah disampaikan kepada Penggugat/Termohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2013, kemudian Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 20 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat II, III dan IV/Pemohon Kasasi I, II dan III telah disampaikan kepada Tergugat I/Turut Termohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2013, kemudian Tergugat I/Turut Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 1 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri kuasa Penggugat pada tanggal 26 Februari

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/HaKI/M/2012/PN.Niaga Smg. Jo Nomor 03/HaKI/M/K/2013/PN.Niaga Smg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 18 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi IV telah disampaikan kepada Tergugat I/Termohon Kasasi I pada tanggal 21 Maret 2013, kemudian Tergugat I/Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 1 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi IV telah disampaikan kepada Tergugat II, III dan IV/Termohon Kasasi II, III dan IV pada tanggal 22 Maret 2013, kemudian Tergugat II, III dan IV/Termohon Kasasi II, III dan IV mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 27 Maret 2013;

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

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dan III/Tergugat II, III dan IV dalam memori kasasinya adalah:

## I DALAM EKSEPSI

Bahwa penolakan *Judex Facti* atas Eksepsi Pemohon Kasasi I s/d III adalah tidak tepat dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut dalam halaman 44 alinea 3, yang berbunyi sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penggugat, yaitu bahwa antara perkara ini dengan perkara Nomor 02/HAKI/M/2012 (bukti T.II s/d T.IV-2 dan bukti T.I-50) tidak saling berkaitan karena materi gugatan ini adalah tentang perbuatan melawan hukum atas pemakaian merek OBOR milik Penggugat sedangkan materi gugatan dalam perkara Nomor 02/HAKI/M/2012 adalah tentang pembatalan merek Telogoharjo milik Tuan Gani Satria yang bukan pihak dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi ini ditolak.”*

Bahwa perlu Pemohon Kasasi I s/d III sampaikan bahwa Perkara Nomor 02/HAKI/M/2012/P.NIAGA.SMG., adalah gugatan pembatalan merek dagang yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suharso, SH., MH., (Termohon Kasasi I dalam perkara perdata ini) selaku Penggugat terhadap Gani Satria, selaku Tergugat. Gugatan ini didasari oleh adanya persamaan pada pokoknya sehingga Suharso, SH., MH., meminta agar merek milik Gani Satria dihapus. Gugatan ini ditolak oleh Pengadilan Niaga Semarang dan Suharso, SH., MH., melakukan upaya hukum kasasi;

Bahwa dasar gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang berbunyi sebagai berikut :

*“(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :*

- a Gugatan ganti rugi, dan/atau*
- b Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut,”*

Bahwa unsur utama dari Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah *Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya secara melawan hak ;*

Bahwa dalam kenyataannya produk beras yang dipromosikan dan dijual oleh Pemohon Kasasi I s/d III adalah beras dengan Merek TELOGOHARJO dan bukan beras dengan Merek OBOR. Gambar etiket TELOGOHARJO yang dijual oleh Pemohon Kasasi I s/d III berbeda dengan gambar etiket merek OBOR milik Termohon Kasasi I;

Bahwa apakah beras Merek TELOGOHARJO dan beras Merek OBOR mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan sampai saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang menentukan ada atau tidak ada persamaan, karena Perkara Nomor 02/HAKI/M/2012/P.NIAGA. SMG., masih diproses di tingkat kasasi;

Bahwa karena perkara pokok belum diketahui ada atau tidak adanya persamaan pada pokoknya atas Merek beras TELOGOHARJO dan OBOR, maka dengan sendirinya gugatan Perbuatan Melawan Hukum Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tidak dapat diperiksa karena masih *premature* sehingga sudah sepatutnya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi pada kenyataannya *Judex Facti* justru menolak Eksepsi Pemohon Kasasi I s/d III dengan alasan perkara ini berbeda dan Sdr. Gani Satria tidak dijadikan pihak. Pertimbangan *Judex Facti a-quo* jelas telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, sehingga sudah sepatutnya apabila Mahkamah Agung R.I., yang memeriksa dan memutus perkara di tingkat kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang dan memutus Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi I s/d

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

## II DALAM POKOK PERKARA

### 1 JUDEX FACTI TELAH SALAH/LALAI DALAM PENERAPAN HUKUM MEREK

Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 46 alinea 4 Putusan, disebutkan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa menurut norma yang berlaku dalam hukum merek, pemakaian suatu merek harus dilakukan secara utuh, hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kesan terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek milik orang lain, kecuali ditentukan lain oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.”*

Bahwa ketentuan *Judex Facti* tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa.”*

Bahwa dalam pertimbangan hukum lainnya, *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut (halaman 48 alinea 1 Putusan):

*“Menimbang, bahwa meskipun penyebutan kata OBOR di katalog produk beras tersebut tidak menunjuk sebagai merek karena tidak tertulis di sak/karung produknya, tetapi menurut Majelis penyebutan kata OBOR dalam brosur iklan beras tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek OBOR milik Penggugat karena digunakan pada kelas barang yang sama yaitu di kelas 30 hingga pencatuman itu dapat menyesatkan konsumen karena dapat menimbulkan kesan bahwa produk yang ditawarkan Tergugat II s/d IV tersebut adalah produk beras dengan merek OBOR milik Penggugat.”*

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 1 halaman 48 di atas jelas bertentangan dengan pertimbangan hukum pada alinea 4 halaman 46 Putusan;

Bahwa pada alinea 4 halaman 46 Putusan dengan sangat jelas *Judex Facti* mempertimbangkan merek adalah satu kesatuan, tulisan dan gambar etiket. Gambar etiket merek Termohon Kasasi I adalah gambar “*Obor condong ke kiri*” dengan tulisan OBOR. Apabila satu kesatuan, seharusnya pelanggaran terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila digunakannya Gambar etiket dan tulisan milik Termohon Kasasi I dalam satu kesatuan;

Bahwa fakta hukum yang ditemukan adalah Pemohon Kasasi I s/d III hanya memasarkan produk Termohon Kasasi II dengan merek TELOGOHARJO dengan gambar “Obor tegak lurus dan 2 (dua) batang padi”, jadi tidak ada kesamaan pada pokoknya dengan merek Termohon Kasasi I. Hal ini diakui pula oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum halaman 48 alinea 1 Putusan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa meskipun penyebutan kata OBOR di katalog produk beras tidak menunjuk sebagai merek ....” ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang saling bertentangan menimbulkan ketidakpastian, yaitu Apakah yang dipersalahkan penggunaan merek OBOR atau penggunaan tulisan OBOR? Hal ini penting, karena tulisan OBOR banyak digunakan sebagai merek dagang (vide Bukti T.I - 27 s/d 35). Apabila tulisan OBOR oleh *Judex Facti* dianggap milik eksklusif Termohon Kasasi I, maka *Judex Facti* telah melampaui wewenangnya karena tulisan OBOR tidak pernah didaftarkan oleh Termohon Kasasi ke Direktorat Merek Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena tulisan OBOR tidak pernah didaftarkan maka siapapun berhak untuk menggunakannya dan bukan merupakan suatu pelanggaran; Bahwa dari dalil Pemohon Kasasi I s/d III, maka jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan hukum merek khususnya mengenai Merek OBOR. *Judex Facti* telah mencampuradukkan antara Merek OBOR sebagai satu kesatuan (dan dimiliki secara eksklusif oleh Termohon Kasasi I) dan tulisan OBOR yang bersifat umum. Apabila Putusan *Judex Facti* ini tidak dibatalkan maka dengan sendirinya akan ada klaim eksklusif terhadap tulisan OBOR dan akibatnya akan banyak pihak yang dirugikan terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang ini. Untuk itu demi menolak adanya klaim eksklusif terhadap tulisan OBOR dan agar Putusan ini tidak menjadi dasar hukum bagi Termohon Kasasi I untuk menuntut pihak lain yang juga menggunakan tulisan OBOR, maka sudah sepatutnya apabila Putusan Pengadilan Niaga Semarang ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.;

## 2 JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN PMH TERHADAP PEMOHON KASASI I s/d III

Bahwa *Judex Facti* dalam Putusannya telah memberikan pertimbangan hukum menyangkut Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat (vide alinea 3 halaman 48 Putusan), yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



*“Menimbang, berdasarkan bukti-bukti P-6, P-7, P-13 s/d P-15 brosur iklan penjualan beras dan katalog harga yang mencantumkan kata OBOR tersebut diterbitkan setelah perjanjian lisensi Tergugat I dengan Penggugat telah berakhir (tahun 2009), sehingga selaku supplier atas produk beras yang dijual di Superindo Tergugat I memiliki kewajiban hukum untuk memberitahukan kepada Tergugat II s/d Tergugat IV untuk tidak mencantumkan lagi kata “OBOR” dalam brosur penjualan maupun katalog harga atas produk-produk yang dijual oleh Tergugat I, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Tergugat I tidak melakukan kewajiban hukumnya tersebut meskipun sepatutnya seharusnya Tergugat I mengetahui bahwa Tergugat II s/d Tergugat IV tetap mencantumkan dalam brosur iklannya sebagaimana bukti P-6 dan P-7 di atas.”*

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut *Judex Facti* menyimpulkan Para Tergugat (Pemohon Kasasi I s/d III dan Termohon Kasasi I) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana pertimbangan hukum alinea 1 halaman 49, yang berbunyi sebagai berikut :

*“Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan kata “OBOR” dalam promosi penjualan produk beras yang ...”*

Bahwa pertimbangan hukum halaman 48 alinea 3 Putusan, dengan sangat jelas *Judex Facti* meletakkan kondisi Pemohon Kasasi I s/d III sebagai pihak yang seharusnya diberitahukan oleh Termohon Kasasi II perihal penggunaan tulisan OBOR dalam brosur. Pemberitahuan dari Termohon Kasasi II adalah suatu kewajiban hukum, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*. Karena adanya unsur harus diberitahukan maka dapat disimpulkan Pemohon Kasasi I s/d III adalah pihak yang tidak tahu menahu perihal kepemilikan merek OBOR;

Bahwa pada kenyataannya Pemohon Kasasi I s/d III oleh *Judex Facti* telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi I;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* jelas tidak adil dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, bagaimana mungkin pihak yang tidak mengetahui suatu konflik hukum dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan diharuskan membayar ganti rugi? Berdasarkan hal dan fakta hukum yang ada,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka seharusnya Pemohon Kasasi I s/d III dibebaskan dari PMH karena tidak ada kewajiban hukum maupun ketentuan hukum yang dilanggar. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Putusan Pengadilan Niaga dibatalkan;

## 3 JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN PMH DALAM KASUS INI

Bahwa Pemohon Kasasi I s/d III menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah menyatakan Para Tergugat (Pemohon Kasasi I s/d III dan Termohon Kasasi II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi I s/d III adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum langsung maupun tidak langsung dengan Termohon Kasasi I;

Bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II mempunyai hubungan hukum berupa Perjanjian Lisensi terkait penggunaan merek OBOR (vide Bukti P-4) Perjanjian Lisensi mana telah berakhir pada tahun 2009. Bahwa Termohon Kasasi II adalah pemegang kuasa dari Sdr. Gani Satria untuk menggunakan merek TELOGOHARJO dan menjalankan usaha dengan nama PB. OBOR (Vide Bukti T.I-12), atas dasar itu Termohon Kasasi II memasok beras dengan merek TELOGOHARJO dengan nama usaha Perusahaan Beras (PB) OBOR ke toko Pemohon Kasasi I s/d III di Solo dan DIY;

Bahwa agar masyarakat di Kota Solo dan DIY mengetahui Pemohon Kasasi I s/d III menjual beras Telogoharjo dari PB. OBOR, Pemohon Kasasi I s/d III memasarkan merek beras TELOGOHARJO dari PB. OBOR. Penggunaan tulisan OBOR dalam iklan promosi karena PB. OBOR sudah sangat dikenal masyarakat di kota Solo (khususnya) sebagai penyedia beras berkualitas baik;

Bahwa Pemohon Kasasi I s/d III selama ini tidak pernah mengetahui apabila ada sengketa merek antara Termohon Kasasi I dengan Sdr. Gani Satria maupun dengan Termohon Kasasi II. Pemohon Kasasi I s/d III baru mengetahui adanya sengketa merek setelah digugat oleh Termohon Kasasi I di Pengadilan Niaga Semarang. tidak ada unsur kesengajaan untuk menggunakan merek dagang yang sama pada pokoknya dengan merek dagang Termohon Kasasi I;

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberikan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”*

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Secara Formal, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur mengenai tuntutan ganti rugi apabila ada pihak yang menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek dari orang yang berhak;

Bahwa secara Materiil pengaturan Perbuatan Melawan Hukum dalam merek diatur dalam Pasal 90, 91, 92, 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dari ketentuan Pasal 90 s/d 94 Undang-Undang Merek tersebut, maka terdapat unsur penting yaitu “dengan sengaja”. Unsur ini sangat penting dan mengikat ketentuan formal Pasal 76 maupun ketentuan materiil Pasal 90 s/d 94 Undang-Undang Merek;

Bahwa fakta hukum dalam pemeriksaan di Pengadilan Niaga Semarang dan juga diakui oleh *Judex Facti* tidak ada kesengajaan dari Pemohon Kasasi I s/d III untuk menggunakan, memasarkan dan menjual merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan Merek milik Termohon Kasasi I. *Judex Facti* jelas menyebutkan Termohon Kasasi II mempunyai kewajiban hukum untuk memberitahukan Pemohon Kasasi I s/d III tapi tidak dilakukan (*vide* pertimbangan hukum halaman 50 alinea 1 Putusan). Dengan demikian terbukti tidak ada kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I s/d III;

Bahwa karena tidak ada pelanggaran hukum dari Pemohon Kasasi I s/d III, maka dengan sendirinya Pemohon Kasasi I s/d III tidak dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya apabila Putusan Pengadilan Niaga Semarang dibatalkan;

#### 4 PENGGUNAAN TULISAN OBOR MEMPUNYAI DASAR HUKUM

Bahwa Pengadilan Niaga Semarang tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan-alasan penggunaan tulisan OBOR dalam brosur Pemohon Kasasi I s/d III. Dalam dalilnya Pemohon Kasasi I s/d III maupun Termohon Kasasi II telah membuktikan bahwa tulisan OBOR mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu adanya Penerimaan Permohonan Pendaftaran Ciptaan tanggal 5 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Direktorat Hak Cipta Departemen Kehakiman RI (*vide* Bukti T II s/d IV – 6 dan T.I-40);

Bahwa adanya Hak Cipta atas tulisan OBOR justru semakin membuktikan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I s/d III, akan tetapi karena *Judex Facti* mengabaikan bukti ini dan sama sekali tidak dipertimbangkan membuat Putusan Pengadilan Niaga Semarang menjadi tidak benar dan oleh karena itu Putusan ini patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IV/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I PUTUSAN MELANGGAR HUKUM ACARA PERDATA (UNTUK YANG PERTAMA)

Bahwa Majelis Pemeriksa perkara Nomor 02/HAKI/M2012/PN.Niaga.SMG dalam putusan Nomor 3:

*Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, mempromosikan beras merek OBOR tanpa izin dari Penggugat;*

Bahwa petitum Pemohon Kasasi Nomor 4, yaitu:

*Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, memproduksi, mempromosikan dan menjual beras merek OBOR tanpa izin dari Penggugat, merusak nilai merek OBOR*

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan gugatan *merusak nilai merek OBOR*, padahal inti dari gugatan perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Termohon Kasasi telah merusak nilai merek OBOR;

Bahwa Hakim Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Yakni, Hakim dalam setiap keputusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan dan mengabaikan gugatan selebihnya. Hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor 03/HaKI/M/2012.P.NIAGA.Smg melanggar hukum acara perdata, putusan harus diperbaiki, mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan memperbaiki putusan dan mengabulkan petitum Pemohon Kasasi Nomor 4 seluruhnya:

*Menyatakan bahwa PARA Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, memproduksi, mempromosikan dan menjual beras merek OBOR tanpa izin dari Penggugat, merusak nilai merek OBOR*

## II PUTUSAN MELANGGAR HUKUM ACARA PERDATA (UNTUK YANG PERTAMA)

Bahwa gugatan perkara Nomor 03/HaKI/M/2012/P.NIAGA.Smg gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Para Termohon Kasasi yang merusak nilai merek.

Bahwa Majelis Hakim sudah menyatakan dalam putusan: Para Temohon Kasasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi menjelaskan dalam Posita dari halaman 2 sampai halaman 4, bahkan melampirkan Copy berwarna dari majalah Forbes Asia Special Issue October 2012, untuk menjelaskan nilai merek;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak memeriksa dan mengadili sepanjang mengenai nilai merek, bahkan tidak memberi putusan merusak nilai merek padahal sudah dicantumkan dalam petitum Nomor 4;

Bahwa Majelis Hakim juga tidak memeriksa Posita Nomor 15

*Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (disingkat PMH) dari Para Tergugat, Nilai Merek dari merek OBOR milik Penggugat, telah dirusak;*

*Bahwa kepercayaan relasi Penggugat telah menurunkan BRAND VALUE (nilai merek) OBOR, sehingga Penggugat kehilangan pendapatan (BRAND REVENUE);*

*Bahwa kerugian untuk sepuluh tahun dari BRAND REVENUE sebesar 10 kali (Rp200.000.000,00 + Rp750.000.000,00) sama dengan Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);*

*Bahwa perhitungan sepuluh tahun didasarkan pada Pasal 28 UU Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur masa perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (dan dapat diperpanjang);*

Bahwa Majelis Hakim melanggar dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv tidak secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan dan mengabaikan gugatan selebihnya;

Bahwa karena itu Pemohon Kasasi mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung memperbaiki putusan perkara Nomor 02/HaKI/M/2012/P.NIAGA.Smg sepanjang mengenai besarnya ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum dari Para Termohon Kasasi;

### III PUTUSAN MELANGGAR HUKUM ACARA PERDATA (UNTUK YANG KETIGA)

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum halaman 48 - 49, antara mempertimbangkan:

*Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUH Perdata seseorang dinyatakan melakukan perbuatan hukum apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan:*

- a Bertentangan dengan hukum
- b Bertentangan dengan hak orang lain
- c Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- d Bertentangan rasa kepatuhan dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat;

*Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa para Tergugat telah melakukan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perbuatan melawan hukum karena menggunakan kata "OBOR" dalam promosi beras yang diproduksi oleh Tergugat I, sehingga Majelis perlu memperbaiki amar petitum gugatan Penggugat Nomor 4 karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Tergugat tidak terbukti telah memproduksi maupun menjual beras dengan merek OBOR, namun para Tergugat terbukti telah menggunakan kata Obor dalam promosi penjualan produk beras;*

Bahwa Majelis Hakim secara picik dan sempit menyatakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365;

Bahwa Majelis tidak memberikan perincian bahwa:

Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1 Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- 2 Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- 3 Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di negara-negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1 Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;
- 2 Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;

Bahwa Majelis Hakim tidak mengadili seluruh gugatan, yaitu Gugatan Nomor 5 yang isinya:

*Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp7.125.000.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tunai dan sekaligus;*

Berdasarkan posita Nomor 17, yang isinya:

Bahwa karena Tergugat I adalah pihak pertama dan yang mengetahui Penggugat adalah pemilik merek OBOR dan mempunyai hak-hak eksklusif yang diberikan oleh Negara, bahwa Tergugat I pernah mendapatkan lisensi dari Penggugat, harus membayar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Rp9.500.000.000,00 atau

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Rp7.125.000.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Majelis Hakim melanggar dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Yakni, Hakim dalam setiap keputusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan dan mengabaikan gugatan selebihnya;

Bahwa seharusnya Majelis memeriksa dan mengadili Posita Nomor 17 dan Gugatan Nomor 5, dan mempertimbangkan: unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia,

Sehingga hukuman terhadap Termohon Kasasi I harus lebih berat daripada Termohon Kasasi II, III, IV, disebabkan Termohon Kasasi adalah pihak pertama dan yang mengetahui Pemohon Kasasi adalah pemilik merek OBOR, dan perjanjian Lisensi telah habis waktunya sebagaimana bukti dari Termohon Kasasi I, yaitu bukti TI-13; Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja;

Bahwa Majelis Hakim sudah mengakui Termohon Kasasi I adalah pihak yang paling bertanggung jawab, sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 48

*Menimbang, berdasarkan bukti-bukti P-6, P-7, P-13 s.d. P-15 brosur iklan penjualan beras dan katalog harga yang mencantumkan kata OBOR tersebut diterbitkan setelah masa perjanjian lisensi Tergugat I dengan Penggugat telah berakhir (tahun 2009) sehingga selaku supplier atas produk beras yang dijual di SuperIndo Tergugat I memiliki kewajiban hukum untuk memberitahu kepada Tergugat II s/d Tergugat IV untuk tidak lagi mencantumkan kata "OBOR" dalam brosur penjualan maupun katalog harga atas produk-produk yang dijual oleh Tergugat, namun fakta yang terungkap di persidangan ternyata Tergugat I tidak melakukan kewajiban hukumnya tersebut meskipun sepatutnya seharusnya Tergugat I mengetahui bahwa Tergugat II s/d Tergugat IV tetap mencantumkannya dalam brosur iklannya sebagaimana bukti P-6 dan P-7 di atas;*

Bahwa Majelis Hakim melanggar Hukum Acara, tidak memeriksa dan mengadili seluruh gugatan, meskipun sudah mengetahui adanya Perbuatan Melawan Hukum yang disengaja oleh Termohon Kasasi I, tapi tidak menghukum Termohon Kasasi adalah pihak paling bertanggung jawab oleh karenanya harus dihukum lebih berat, padahal sudah ditulis dengan tegas pada Posita Nomor 17 dan petitum Nomor 5,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Putusan harus perbaiki, Mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung memperbaiki putusan dengan putusan seperti tersebut dalam petitum Nomor 5

*Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp7.125.000.000 (tujuh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tunai dan sekaligus;*

## IV PUTUSAN MELANGGAR HUKUM ACARA PERDATA dan SALAH PENGETRAPAN PASAL 1365 KUHPERDATA

Bahwa Majelis Hakim tidak mengadili seluruh gugatan, yaitu Gugatan Nomor 5 yang isinya:

*Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng memberi ganti rugi sebesar Rp2.375.000.000 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);*

berdasarkan Posita Nomor 17

*Bahwa Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV harus secara tanggung renteng memberi ganti rugi 25% (dua puluh lima persen) dari Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah)-- atau sama dengan Rp2.375.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);*

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Termohon Kasasi II, III, IV melakukan kelalaian, ditipu oleh Termohon Kasasi I, yang tidak memberikan bukti pemakaian merek OBOR pada waktu membuat Perjanjian; Termohon Kasasi tidak memberi tahu bahwa perjanjian Lisensi dengan Pemohon Kasasi telah habis waktunya pada tahun 2009 kepada Termohon Kasasi II, III, IV;

Bahwa putusan Nomor 4 menghukum Para Termohon Kasasi membayar ganti rugi secara tanggung renteng. Putusan ini tidak adil, cenderung membela kepentingan Termohon Kasasi I, secara global menyatakan melanggar Pasal 1365 Kitab Hukum Acara Perdata, padahal sebetulnya Termohon Kasasi II, III, IV melanggar Pasal 1366 KUHPERDATA;

Bahwa Majelis Hakim melanggar dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv., tidak memeriksa dan mengadili seluruh gugatan;

Bahwa selain itu Majelis Hakim salah menggunakan Pasal 1365 yang sebetulnya Pasal 1366 KUHPERDATA, sehingga menimbulkan putusan tidak adil seperti tersebut di atas;

Berdasarkan hal tersebut mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung memperbaiki putusan perkara Nomor 03/HaKI/M/2012/PNIAGA.Smg dan mengabulkan gugatan Nomor 6 Pemohon Kasasi

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng memberi ganti rugi sebesar Rp2.375.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);*

## V KERUGIAN MATERIIL

Bahwa Majelis Hakim sudah membuktikan Para Termohon Kasasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pasti terjadi kerugian pada Pemohon Kasasi;

Bahwa Majelis Hakim salah dengan menghukum Para Termohon Kasasi membayar ganti rugi immateriil. Kerugian pertama dalam Perbuatan Melawan Hukum yang pasti adalah Kerugian Materiil;

Bahwa menurut hukum: kerugian materiil adalah:

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh;

Kerugian immaterial/idiil adalah:

Perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial/idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

Bahwa Para Termohon Kasasi baik dalam Jawaban maupun Duplik tidak membantah bukti Pemohon Kasasi, berupa:

P-16 SURAT PEMBATALAN LISENSI dari UD JODO + Surat Ijin Usaha Perdagangan

P-17 SURAT PEMBATALAN LISENSI dari PTI TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk + Company profile

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Para Termohon Kasasi mengakui adanya pembatalan itu, dan mengakui akibat pembatalan itu Pemohon Kasasi dirugikan;

Bahwa Posita Nomor 15, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa kerugian untuk sepuluh tahun dari BRAND REVENUE sebesar 10 kali (Rp200.000.000,00 + Rp750.000.000,00) sama dengan Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar ratus lima ratus juta rupiah);

Bahwa perhitungan sepuluh tahun didasarkan pada Pasal 28 UU Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur masa perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (dan dapat diperpanjang), dengan perincian: Termohon Kasasi I harus menanggung 75 % (tujuh puluh lima persen) dan Termohon Kasasi II, III, IV secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng menanggung 25% (dua puluh lima persen). Bahwa kerugian tersebut nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi Para Termohon Kasasi harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh;

Bahwa tidak benar pertimbangan Majelis Hakim halaman 49, bahwa di persidangan tidak dapat membuktikan kerugian riil yang nyata-nyata diderita, bukti P-16a dan P-17a ditambah bukti P-29, membuktikan pembatalan nyata-nyata sudah dilakukan oleh dua pihak, yang masing masing adalah perusahaan bonafide, bahkan perusahaan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk., merupakan perusahaan terbuka dengan reputasi yang tinggi dan rencana maupun pembatalan lisensi harus berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);

Bahwa karena Majelis Hakim salah dengan mempertimbangkan kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon Kasasi, mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung memperbaiki putusan perkara Nomor 02/HaKI/M/2012/P. NIAGA.Smg dan mengabulkan gugatan Nomor 5 dan Nomor 6 Pemohon Kasasi

petitum Nomor 5

*Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp 7.125.000.000 (tujuh milyar seratus duapuluh lima juta rupiah) tunai dan sekaligus*

petitum Nomor 6

*Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng memberi ganti rugi sebesar Rp2.375.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);*

## VI KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa Majelis Hakim keliru dalam pertimbangan immateriil, dalam turunan putusan halaman 50,

*Menimbang, mengenai tuntutan ganti rugi immateriil, oleh karena telah terbukti para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa hilangnya hak Penggugat menikmati nilai ekonomis merek yang besarnya akan diperhitungkan dari harga lisensi yang seharusnya dibayar para Tergugat semenjak habisnya masa pemberian lisensi di tahun 2009 sampai diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Niaga pada tahun 2012. ....(dst);*

Bahwa terdapat dua kesalahan dalam pertimbangan hukum ini:

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama: Lisensi bukan seharusnya dibayar para Tergugat, tapi hanya oleh Tergugat I

Kedua: Pertimbangan Majelis yang menyatakan  
*hak Penggugat menikmati nilai ekonomis merek*  
adalah kerugian materiil, bukan immateriil.

Bahwa sebagaimana diketahui:

Kerugian immaterial/idiil adalah Perbuatan Melawan Hukum menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial/idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

Bahwa Pemohon Kasasi telah mengalami penderitaan batin, sakit dan kehilangan kesenangan hidup sejak tahun 2009, yaitu sejak lisensi sudah habis waktunya, tapi Termohon Kasasi I dengan tidak tahu malu, tetap menggunakan merek OBOR;

Bahwa Pemohon Kasasi mengalami kerugian immateriil yang harus diberi ganti rugi oleh Para Termohon Kasasi;

Bahwa karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim perkara Nomor 03/HaKI/M/2012/PN.NIAGA, Smg mengenai kerugian immateriil salah, Pemohon Kasasi mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung memperbaiki putusan dan memutuskan: petitum Nomor 7

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

## VII MENGHUKUM PASANG IKLAN

Bahwa sebagaimana Lampiran dalam gugatan, berupa copy dari website Tergugat II, bukti P-6 ASLI Brosur TII, TIII, TIV edisi 45 tanggal 22-28 Nomor 2012, bukti P-7, iklan Harian SOLOPOS, Jum'at Legi, 22 Juli 2011, halaman pertama, bukti P-8, iklan Harian SOLOPOS, Jum'at Legi, 30 Nomor 2007, halaman 12, terbukti melalui media massa, melalui brosur, terutama melalui website yang tidak saja dibaca seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, Para Tergugat telah merusak Nilai Merek Obor;

Bahwa Majelis Hakim salah dalam pertimbangan hukum halaman 50, antara lain:

*Menimbang, mengenai tuntutan Penggugat agar para Tergugat memasang iklan permintaan maaf seperempat halaman di harian SOLOPOS, Kedaulatan Rakyat dan Suara Merdeka, menurut Majelis hal tersebut terlalu berlebihan karena para Tergugat telah dihukum untuk membayar ganti rugi dan menghentikan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek Obor sehingga tuntutan tersebut ditolak;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim salah dan pertimbangan hukum ini, cenderung membela Perbuatan Melawan Hukum Para Termohon Kasasi; Bahwa untuk

mengembalikan Nilai Merek OBOR, dengan sudah beredarnya di internet berupa website, dua kali di harian SOLOPOS dan brosur-brosur, harus ditempuh cara yang sama, yaitu memasang iklan sebagaimana petitum Nomor 9

Bahwa karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim perkara Nomor 03/HaKI/M/2012/PN.NIAGA.Smg yang menyatakan gugatan berlebihan jelas membela kepentingan Termohon Kasasi, bahwa pertimbangan dan putusan salah. Pemohon Kasasi mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung memperbaiki putusan dan memutuskan:

petitum Nomor 9

*Menghukum Para Tergugat memasang iklan di harian SOLOPOS, KEDAULATAN RAKYAT dan SUARA MERDEKA selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon maaf kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;*

VIII. Bahwa Majelis Hakim perkara Nomor 03/HaKI/M/2012/PN.NIAGA.Smg dalam putusan Nomor 9 telah menyatakan Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menghukum memberi ganti rugi, meskipun ganti rugi ini tidak benar dan tidak sebesar sebagaimana Keberatan Kelima dan Keenam tersebut di atas;

Bahwa anehnya Majelis Hakim menolak meletakkan sita jaminan dalam perkara ini, dengan demikian Putusan perkara Nomor 03/HaKI/M/2012/ PN.NIAGA.Smg tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa Para Termohon Kasasi untuk melaksanakan keputusan;

Bahwa keputusan ini hanya menang dalam kertas, bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum.;

Bahwa karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim perkara Nomor 03/ HaKI/M/2012/PN.NIAGA.Smg tidak mempunyai kekuatan yang bisa memaksa Termohon Kasasi melaksanakan putusan, Pemohon Kasasi mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung berkenan memberi putusan seadil adilnya demi kepastian dan tegaknya hukum;

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

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Maret 2013 dan 18 Maret 2013 serta kontra

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memori kasasi tanggal 20 Maret 2013, 1 April 2013, dan 27 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1 Terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi I s.d. III/

Tergugat II s.d IV:

- Bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon I s.d III tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dengan mengabulkan gugatan Penggugat karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemegang merek OBOR untuk kelas barang 30, termasuk beras, yang telah didaftarkan di Departemen Kehakiman dan juga telah dapat membuktikan bahwa Tergugat II s.d IV telah mencantumkan kata OBOR dalam brosur iklan beras dan print out resi pembayaran beras yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek OBOR milik Penggugat;
  - Bahwa Para Tergugat terbukti telah menggunakan kata OBOR dalam penjualan produk beras yang merugikan Penggugat sehingga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan merek OBOR tanpa izin Penggugat, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena produksi dan penjualan barang milik Penggugat menjadi menurun, sehingga tepat kalau dihukum membayar ganti rugi;
  - Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi IV/Penggugat:
- Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi IV tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yaitu bahwa mengenai ganti rugi tidak terbukti/tidak dirinci dan permohonan maaf yang dituntut dinilai berlebihan;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT. LION SUPERINDO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

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

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

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. **PT. LION SUPERINDO**, II. **PT. LION SUPERINDO SOLO**, III. **PT. LION SUPERINDO JOGJA**, dan IV. **SOEHARSO, SH., MH.**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV dan Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2013** oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L KRIEKHOFF, SH., MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ABDURRAHMAN, SH., MH.**, dan **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

ttd./ **Dr. H. ABDURRAHMAN, SH., MH.**

ttd./ **Prof. Dr. VALERINE J.L**

**KRIEKHOFF, SH., MA.**

ttd./ **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./ **RITA ELSY, SH., MH.**

1 Meterai .....	:	Rp 6.000,00
2 Redaksi .....	:	Rp 5.000,00
3 Administrasi kasasi ...:		<u>Rp4.989.000,00 +</u>
Jumlah .....	:	Rp5.000.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**