



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Siah Susanto**, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171011202620002, Lahir di Medan pada tanggal 26 Februari 1962, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan II/15, RT/RW. 009/002, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Siah Sujipto**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Medan pada tanggal 27 Juli 1963, yang beralamat di Gading Griya Lestari, Blok Y5 No 11, RT/RW. 010/009, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Elisa Siah**, Warga Negara Amerika Serikat, Nomor Paspor 678297335, Lahir di Indonesia pada tanggal 07 Februari 1961, yang beralamat di United States of America, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Leo Sani Putra Siregar, S.H., Akbar Sayudi, S.H., M.H., Senja Sukar Sarry, S.H., Harry Rizaldy Siregar, S.H., Dennis Soeryanto, S.H., Firmansyah Zulkarnain Fhaderi, S.H., Darwin Rudihartono Rajagukguk, S.H., dan Teguh Dwi Sabario, S.H., Para Advokat pada Kantor "LEGAL SERVICE & ASSOCIATES" yang berkantor di Zeework Indonesia, Jl. Wolter Monginsidi No. 73, RT.001/RW. 004, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28.02/LS-SK/II/2023 tanggal 20 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register Nomor 947/Lg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst, tanggal 4 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

- Almarhum Siah Sofian**, yang diwakili oleh ahli warisnya yang bernama **Dewi Saraswati** NIK. 3173086709740006, Agama Islam, bertempat tinggal di Apartemen Redtop, Lantai 16, Unit 1166, Jl. Pecenongan No. 72, RT.002/RW.004, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **M. Hadi Ardiansyah Nasution, S.H., M.H., C.P.L., Mohamad Rofiaddin, S.H., C.T.L., dan Rahmat Nur Najib, S.H.,C.P.L.** para Advokat pada Kantor Hukum **ARDIANS & Co. - Attorney and Counsellor at Law** beralamat di Rukan Grand Galaxy City, Jalan Lotus Blok RSOC No. 010, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor 034/ARSCo_DS/SK/IV/2023 tertanggal 12 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register Nomor 1077/Lg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/ PN.Jkt.Pst, tanggal 14 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Kurniaman Telaumbanua, S.H.,M.Hum., selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Nova Susanti S.H., Irma Setio Pratiwi S.H., Augustiwan Muhammad, S.H., Noviana Setyaningtyas K., S.H., Gema Permana Rahman,S.H., Hardi Nurcahyo, S.H., dan Gema Permana Rahman, S.H.,** Para Pegawai pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

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)



Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 April 2023., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register Nomor 1151/Lg.Srt.Kuasa/ Advokat/ Insidentil/ PN.Jkt.Pst, tanggal 4 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

3. **Andy Chia Siah**, bertempat tinggal di Jl. Pembangunan II/10, RT/RW. 009/002, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Fachri, S.H., dan Faris, S.H., Para Advokat Dari Kantor Hukum/ Law Office Fachri & Partners, Beralamat di Jalan Bambu Kuning III No. 41, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: NO. 05/G/PDT/IV/2023 Tertanggal 12 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register Nomor 1078/ Lg.Srt.Kuasa/ Advokat/ Insidentil/ PN.Jkt.Pst, tanggal 14 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

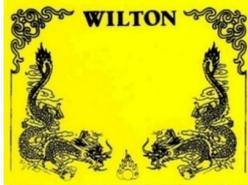
Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 April 2023 dalam Register Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun Gugatan Pembatalan Pengalihan Hak atas Merek ini PARA PENGGUGAT ajukan terhadap Merek Terdaftar atas nama SIAH SOFIAN *in casu* TERGUGAT sebagai berikut:

Merek	: WILTON
	
Pemilik	: SIAH SOFIAN
No. Pendaftaran	: IDM000000826
Tgl. Pendaftaran	: 23 Maret 2004
No. Permohonan	: D002000002474
Tgl. Penerimaan	: 17 Februari 2000
Kelas	: 30
Jenis Barang	: es, segala macam kue basah, kue kering, biskuit, roti basah, roti kering, permen bon-bon, moca pasta, coklat pasta, rum carabia untuk kue, rum pasta untuk kue, rum semprot untuk kue, gula halus, macam-macam essence makanan, Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kue dan kembang gula, es konsumsi, madu, ragi, bubuk untuk membuat roti, garam, mostrad, cuka, saos, rempah-rempah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Merek WILTON";

KOMPETENSI RELATIF DAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

- 1) Bahwa gugatan Pembatalan Pengalihan Hak atas Merek ini PARA PENGGUGAT ajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur sebagai berikut:

"(1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. *pewarisan;*
- b. *wasiat;*
- c. *wakaf;*
- d. *hibah;*
- e. *perjanjian; atau*

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- f. sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
- a) Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:
“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”;
- b) Pasal 80 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:
“(1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
a. *gugatan ganti dan/atau.*
b. *penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;*
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan;
(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.”
- 2) Bahwa Merek WILTON pertama kali diajukan pada tanggal 26 Juli 1993 oleh Mendiang SUHARYONO, Warga Negara Indonesia berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29/PWI/1970 tertanggal 7 Oktober 1972, dengan tanggal pendaftaran merek yaitu 6 Oktober 1994 dan No. Pendaftaran 312874 untuk Kelas Merek 30 dengan jenis barang berupa: es, segala macam kue basah, kue kering, biskuit, roti basah, roti kering, permen bon-bon, moca pasta, coklat pasta, rum carabia untuk kue, rum pasta untuk kue, rum semprot untuk kue, gula halus, macam-macam essence makanan, Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kue dan kembang gula, es konsumsi, madu, ragi, bubuk untuk membuat roti, garam, mostrad, cuka, saos, rempah-rempah. dengan jangka waktu keberlakuan yakni 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal diajukannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa pada tanggal 29 September 1999, Merek WILTON didaftarkan oleh Mendiang SUHARYONO dengan perubahan nama kepemilikan yang semula adalah "SUHARYONO" menjadi "SUHARYONO b.d.n. NILA SARI" untuk nomor kelas barang/jasa yang sama;
- 4) Bahwa pada tanggal 23 Maret 2004, dilakukan perpanjangan Merek WILTON dengan No. Pendaftaran IDM000000826 dengan nama pemilik terdaftar yaitu SUHARYONO b.d.n NILA SARI dengan tanggal penerimaan permohonan yaitu 10 April 2000 dan jangka waktu perpanjangan yaitu 10 (sepuluh) tahun;
- 5) Bahwa kemudian, SUHARYONO telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan pula dalam Surat Izin Penguburan Zenazah Nomor. 409.7/4184/01/1997 dan apabila mengacu pada Kartu Keluarga Nomor. 60.1339, serta melalui Surat Keterangan Hak Waris No. 01/KHW/N/II/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh HESTI SULISTIATI BIMASTO, S.H., Pejabat Notaris yang berdomisili di Jakarta, tertanggal 4 Januari 2008, maka mendiang SUHARYONO meninggalkan ahli waris diantaranya :
 1. ANG NILAWATY (Alm);
 2. ELISA;
 3. SIAH SUSANTO;
 4. SIAH SUTJIPTO;
 5. ANDY CHIA SIAH (*in casu TURUT TERGUGAT II*);
 6. SIAH SOFIAN;
- 1) Bahwa mengacu pada hal sebagaimana diuraikan di atas, demi hukum dan seharusnya Pemilik dan Pemegang Hak Atas Merek Dagang Wilton dalam perkara *a quo* beralih kepada para ahli waris SUHARYONO, yakni:
 1. ANG NILAWATY (Alm);
 2. ELISA;
 3. SIAH SUSANTO;
 4. SIAH SUTJIPTO;
 5. ANDY CHIA SIAH (*in casu TURUT TERGUGAT II*);
 6. SIAH SOFIAN;
- 2) Bahwa kemudian pada faktanya tidak pernah dilakukan suatu pembagian apapun dari para ahli waris terkait harta waris Alm. SUHARYONO, khususnya atas Merek Dagang Wilton, namun diketahui kemudian oleh PARA PENGGUGAT, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.4-KI.06.017-724

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Tahun 2022 Tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tertanggal 12 September 2022, dimana dalam Surat Keputusan tersebut pada pokoknya:

- *“menetapkan penarikan kembali pengalihan hak atas merek terdaftar atas nama 1. Kevin Jovian Siah Sofian 2. Steven Chia 3. Dewi Saraswati, 4. Siah Sutjipto, sebagai berikut:*

No.	Merek	Nomor Surat Keputusan	Nomor Pendaftaran
1.	WILTON	HKI.46025/2021	IDM000000826
2.	WILTON	HKI.45020/2021	IDM000205945
3.	WILTON	HKI.45988/2021	IDM000788698

- *Hak atas merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terdaftar kembali atas nama Siah Sofian”*

3) Bahwa oleh karena adanya informasi atas pengalihan merek Wilton tersebut, bahkan kemudian terdapat adanya nomor pendaftaran lain di luar Nomor Pendaftaran IDM000000826, sementara PARA PENGGUGAT pada faktanya tidak pernah melakukan Pengalihan atas Hak Merek Wilton dari “SUHARYONO b.d.n. NILA SARI” setelah SUHARYONO meninggal dunia, maka PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya melayangkan Surat Keberatan Pengalihan Hak dan Permohonan Pengembalian Hak Atas Merek Dagang WILTON, tertanggal 26 September 2022 kepada TURUT TERGUGAT I dimana atas surat kuasa hukum tersebut TURUT TERGUGAT I memberikan tanggapan melalui Surat Nomor. HKI.4-KI.06.01.17-986 tertanggal 15 November 2022, yang pada pokoknya dalam surat tersebut TURUT TERGUGAT I menyatakan, *“terdapat kronologis merek WILTON, sebagai berikut:”*

- Merek WILTON nomor 312874 tanggal 06 Oktober 1994 atas nama SUHARYONO yang melindungi jenis barang dalam kelas 30;*
- Pada tanggal 23 Maret 2004 telah dilakukan perpanjangan merek terdaftar oleh ahli waris terhadap merek WILTON daftar nomor IDM000000826 atas nama SUHARYONO b.d.n. NILASARI;*
- Pada tanggal 24 November 2008 telah dilakukan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar dari SUHARYONO b.d.n. NILASARI kepada 1. Ang Nilawaty, 2. Elisa, 3. Siah Susanto, 4. Siah Sutjipto, 5. Andy Chia Siah, 6. Siah Sofian yang dilakukan berdasarkan surat keterangan waris No. 01/KHW/N/II/2008, tertanggal 04 Januari 2008;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 20 Mei 2009 telah dilakukan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar dari 1. Ang Nilawaty, 2. Elisa, 3. Siah Susanto, 4. Siah Sutjipto, 5. Andy Chia Siah, 6. Siah Sofian kepada Siah Sofian;
- 4) Bahkan TURUT TERGUGAT I dalam Surat Nomor. HKI.4-KI.06.01.17-986 tertanggal 15 November 2022, menegaskan pula dalam poin 2 suratnya yakni, "Berdasarkan Analisa tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam database Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak ada pengalihan hak yang diajukan oleh Pihak yang tidak mendapatkan ijin tertulis dari Ahli Waris";
- 5) Bahwa mengacu pada tanggapan TURUT TERGUGAT I tersebut, terhadap serangkaian peristiwa Pengalihan Hak Atas Merek WILTON dilakukan dengan seizin Ahli Waris, namun faktanya, PARA PENGGUGAT tidak pernah memberikan ijin tertulis apapun terkait dengan Pengalihan hak atas merek WILTON dimana yang PARA PENGGUGAT ketahui bahwa merek WILTON terdaftar atas nama SUHARYONO b.d.n. NILASARI dan tidak pernah PARA PENGGUGAT memberikan ijin tertulis atas pengalihan merek tersebut kepada siapapun;
- 6) Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT juga mendapati informasi terkait kepemilikan Merek WILTON yang semula terdaftar atas nama SUHARYONO b.d.n. NILA SARI dan beralih menjadi kepemilikan atas nama TERGUGAT, berdasarkan Surat Nomor: HKI.4.01.04.0515/08 Perihal: Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek Daftar IDM000000826, tertanggal 20 Mei 2009, yang mana bahkan dalam surat tersebut seolah merek WILTON telah beralih dari SUHARYONO kepada para ahli warisnya dimana dalam surat tersebut tertulis:
"pada tanggal 20 mei 2009 telah dicatat pada nomor: IDM000000826 dalam Daftar Umum Merek di kantor kami"
PENGALIHAN HAK:
Dari : 1. Ang Nilawaty, 2. Elisa, 3. Siah Susanto, 4. Siah Sutjipto, 5. Andy Chia Siah, 6. Siah Sofian;
Jl. Pembangunan II/10, Rt.009 Rw.002, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat.
Kepada : SIAH SOFIAN
Jl. Pembangunan II/10, Rt.009 Rw.002, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
- 7) Bahwa pada faktanya PARA PENGGUGAT tidak pernah melakukan pembagian waris dan atau melakukan pengalihan hak atas harta waris

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



berupak Merek Dagang WILTON dari dan kepada siapapun, bahkan khususnya atas nama ELISA SIAH *in casu* PENGGUGAT III, yang telah menjadi seorang Warga Negara Amerika Serikat dan menetap di sana sejak tahun 1995 yang dapat dibuktikan dengan Pasport Amerika Serikat No. 678297335, tidak pernah datang ke Indonesia sepanjang tahun 2008 dan tidak tahu menahu mengenai proses Pengalihan Hak atas Merek WILTON NO. IDM000000826 yang dilakukan secara sepihak oleh TERGUGAT dan tidak pula pernah menandatangani suatu dokumen dalam bentuk apapun terkait dengan Pengalihan Hak atas Merek Dagang tersebut;

- 8) Bahwa terlebih Pengalihan Hak atas Merek Dagang tersebut berlanjut pada dialihkannya Hak Merek WILTON NO. IDM000000826 dari SIAH SOFIAN *in casu* TERGUGAT) kepada KEVIN JOVIAN SIAH SOFIAN, STEVEN CHIA, DEWI SARASWATI, dan SIAH SUTJIPTO (*in casu* PENGGUGAT II) sebagaimana yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I, yang mana lagi-lagi juga dilakukan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT;
- 9) Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 September 2022 TURUT-TERGUGAT I mengeluarkan suatu Surat Keputusan No. HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 Tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar yang menetapkan penarikan kembali Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar atas nama KEVIN JOVIAN SIAH SOFIAN; STEVEN CHIA; DEWI SARASWATI; dan SIAH SUTJIPTO (*in casu* PENGGUGAT II) Tersebut, kembali menjadi atas nama SIAH SOFIAN *in casu* TERGUGAT;
- 10) Bahwa berdasarkan serangkaian peristiwa pengalihan merek sebagaimana diuraikan di atas, kemudian pada akhirnya Merek Dagang Wilton pada saat diajukannya gugatan ini tengah beralih menjadi atas nama Almarhum SIAH SOFIAN dengan 3 nomor pendaftaran yakni:

No.	Merek	Nomor Surat Keputusan	Nomor Pendaftaran
1.	WILTON	HKI.46025/2021	IDM000000826
2.	WILTON	HKI.45020/2021	IDM000205945
3.	WILTON	HKI.45988/2021	IDM000788698

KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris dari Alm. SUHARYONO yang merupakan pemilik awal merek dagang WILTON sebagaimana diuraikan di atas yang mana atas Merek Dagang tersebut telah dilakukan pengalihan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin PARA PENGGUGAT, sehingga atas dasar hal tersebut PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan hukum mengajukan gugatan *a quo*;
- 12) Bahwa TERGUGAT pada faktanya merupakan ahli waris SUHARYONO yang dalam hal ini telah melakukan Pengalihan Hak Atas Merek Dagang sebagaimana diuraikan di atas tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT;
- 13) Bahwa kemudian TERGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021 dan meninggalkan ahli waris yang bernama DEWI SARASWATI, sehingga demi hukum gugatan *a quo* pada prinsipnya ditujukan kepada TERGUGAT *in casu* SIAH SOFIAN yang nantinya akan diwakili oleh ahli warisnya yang sah;
- 14) Bahwa adapun TURUT TERGUGAT I merupakan Instansi yang berwenang menetapkan pengalihan hak atas merek dagang yang dalam gugatan *a quo* memiliki kapasitas selaku pihak yang pasif mengingat TURUT TERGUGAT I dalam melaksanakan kewenangannya bergantung pada data dan dokumen yang diajukan oleh para pihak, sehingga telah sesuai dan memiliki kepentingan hukum TURUT TERGUGAT I didudukkan sebagai para pihak dalam gugatan *a quo* yang nantinya patut tunduk pada putusan perkara *a quo*;
- 15) Bahwa TURUT TERGUGAT II merupakan ahli waris dari SUHARYONO, sehingga telah sesuai dan memiliki kepentingan hukum TURUT TERGUGAT II didudukkan sebagai para pihak dalam gugatan *a quo* yang nantinya patut tunduk pada putusan perkara *a quo*;

PENGALIHAN HAK ATAS MEREK WILTON HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM ATAS DASAR KETIDAKSESUAIAN PROSEDUR DAN KETIADAAN ITIKAD BAIK

- 16) Bahwa Mendiang SUHARYONO selaku pemilik dan pendaftar pertama Merek WILTON telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1996 di Jakarta sebagaimana yang termuat di dalam Surat Laporan Kematian No. 077/Kem/1.755.2/96 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat dan Surat Izin Penguburan Kerangka/Jenazah yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Pertamanan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Bogor tertanggal 22 Januari 1997;

- 17) Bahwa terhadap Hak atas Merek WILTON NO. IDM000000826 menjadi atas nama TERGUGAT tersebut pada faktanya dilakukan tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, karena yang PARA PENGGUGAT ketahui selama ini adalah PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris dari Mendiang SUHARYONO tidak pernah melakukan pengalihan Merek WILTON dengan cara apapun, adapun PARA PENGGUGAT baru mengetahui bahwa Kepemilikan merek tersebut telah beralih ketika PENGGUGAT I hendak melakukan pengurusan terkait dengan dokumen-dokumen milik keluarga setelah TERGUGAT meninggal dunia dan pada saat itulah PENGGUGAT I mengetahui Merek WILTON NO. IDM000000826 telah beralih menjadi atas nama TERGUGAT yang juga ditambahkan dari adanya Surat Keputusan Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar No. HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 beserta Surat No. HKI.4-KI.06.01.17.986 tertanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I;
- 18) Bahwa kemudian, Pengalihan Hak atas Merek Dagang tersebut berlanjut pada dialihkannya Hak Merek WILTON NO. IDM000000826 dari TERGUGAT kepada KEVIN JOVIAN SIAH SOFIAN, STEVEN CHIA, DEWI SARASWATI, dan SIAH SUTJIPTO (*in casu* PENGGUGAT II) melalui suatu Surat Keterangan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, yang mana lagi-lagi juga dilakukan tanpa persetujuan dari PARA PENGGUGAT;
- 19) Bahwa kemudian, PARA PENGGUGAT kembali mendapatkan informasi bahwasanya telah dilakukan lagi pengalihan Hak atas Merek WILTON No. IDM000000826 untuk dikembalikan dari atas nama KEVIN JOVIAN SIAH SOFIAN, STEVEN CHIA, DEWI SARASWATI, dan SIAH SUTJIPTO (*in casu* PENGGUGAT II) menjadi atas nama SIAH SOFIAN (*in casu* TERGUGAT), berdasarkan Surat Keputusan Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar No. HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 beserta Surat No. HKI.4-KI.06.01.17.986 tertanggal 15 November 2022 yang keduanya dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I, yang pada angka 2 suratnya menyatakan bahwa:
"... dalam database Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak ada pengalihan hak yang diajukan oleh pihak yang tidak mendapatkan ijin tertulis dari Ahli Waris"

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- 20) Bahwa mengacu pada kronologis di atas, senyatanya PARA PENGGUGAT melalui Kuasanya meminta klarifikasi kepada Direktorat Jenderal HAKI yang mana kemudian didapati suatu bukti adanya Surat Penyerahan Hak tanggal 06 Maret 2008 dari Para Ahli Waris almarhum SUHARYONO kepada SIAH SOFIAN terkait Merek Dagang Wilton, yang mana PARA PENGGUGAT yang merupakan Para Ahli Waris tidaklah pernah menandatangani Surat Penyerahan Hak tersebut dan tidak pernah memberikan ijin tertulis atas pengalihak hak Merek WILTON kepada TERGUGAT;
- 21) Bahwa oleh karena hal tersebut, telah terbukti pada faktanya terdapat tipu muslihat, ketidaksesuaian prosedur, dan ketiadaan itikad baik dalam proses PENGALIHAN HAK ATAS MEREK WILTON NO. IDM000000826 sehingga senyatanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan PATUTLAH DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM ATAS SERANGKAIAN PENGALIHAN HAK MEREK WILTON DAN MENGEMBALIKAN MEREK WILTON KEMBALI MENJADI ATAS NAMA SUHARYONO b.d.n. NILA SARI;

ADANYA PEMALSUAN ATAS TANDA TANGAN PARA PENGGUGAT DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS MEREK DAGANG WILTON (Vide. Surat Penyerahan Hak tanggal 06 Maret 2008)

- 22) Bahwa pada faktanya atas serangkaian Proses Pengalihan Hak Atas Merek Dagang WILTON dari para ahli waris SUHARYONO tersebut, diketahui kemudian didasari atas Surat Penyerahan Hak yang ditandatangani para ahli waris SUHARYONO di Jakarta, pada tanggal 06 Maret 2008;
- 23) Bahwa senyatanya PARA PENGGUGAT tidak pernah melakukan penandatanganan atas surat penyerahan hak sebagaimana tersebut di atas, terlebih PENGGUGAT III dalam hal ini telah menetap di Amerika Serikat sejak tahun 1995 dan tidak pernah datang ke Indonesia sepanjang tahun 2008 untuk melakukan pengalihan Merek Dagang Wilton dan tidak pernah pula melakukan penandatanganan suatu surat dan/ atau akta apapun mengenai pengalihan merek dagang Wilton;
- 24) Bahwa terlebih terhadap tanda tangan PENGGUGAT III dalam Surat Penyerahan Hak tertanggal 06 Maret 2008, bukan merupakan tanda tangan milik PENGGUGAT III atau setidaknya tanda tangan tersebut tidak identik dengan tanda tangan PENGGUGAT III, sehingga terhadap tanda tangan PENGGUGAT III tersebut telah terbukti secara sah telah

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



dipalsukan atau setidaknya tidak dilakukan oleh orang lain dan bukan oleh PENGGUGAT III;

- 25) Bahwa Pemalsuan tersebut terbukti selain dari tidak identiknya tanda tangan PENGGUGAT III, juga ditambah dengan ELISA SIAH *in casu* PENGGUGAT III yang sejak tahun 1995 telah pindah dan tinggal di Amerika Serikat dan tidak pernah datang ke Indonesia sepanjang tahun 2008 untuk melakukan pengalihan Merek Dagang Wilton dan tidak pernah pula melakukan penandatanganan suatu surat dan/ atau akta apapun mengenai pengalihan merek dagang Wilton, sehingga jelas bahwa dasar hukum atas serangkaian Pengalihan Hak Atas Merek Dagang Wilton yang pada saat ini dipegang oleh TERGUGAT mengandung unsur Pemalsuan sehingga tidak sah karena mengandung cacat formal dan patutlah dinyatakan Batal Demi Hukum;
- 26) Bahwa oleh karena adanya pemalsuan tanda tangan milik PENGGUGAT III dalam Surat Penyerahan Hak tertanggal 06 Maret 2008 tersebut, maka berakibat pada Surat Penyerahan Hak tertanggal 06 Maret 2008 tersebut Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya dan Batal Demi Hukum tersebut berlaku pula secara *mutatis mutandis* atas segala produk hukum yang keluar setelahnya yang didasari atas Surat Penyerahan Hak Tertanggal 06 Maret 2008;
- 27) Bahwa oleh karena hal tersebut, telah terbukti pada faktanya terdapat tipu muslihat, ketidaksesuaian prosedur, dan ketiadaan itikad baik dalam proses PENGALIHAN HAK ATAS MEREK WILTON NO. IDM000000826 sehingga senyatanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan demi hukum Pengalihan tersebut patutlah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

KERUGIAN PARA PENGGUGAT

- 28) Bahwa kemudian, sebagai akibat dari serangkaian peralihan hak Merek WILTON yang tidak sesuai prosedur dan mengandung cacat hukum tersebut senyatanya telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT mengingat dengan beralihnya HAK ATAS MEREK WILTON NO. IDM000000826 kepada TERGUGAT, kemudian menghilangkan Hak PARA PENGGUGAT atas merek dagang tersebut, terlebih TERGUGAT *in casu* SIAH SOFIAN pada saat diajukannya gugatan ini telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021, yang mana justru dapat mengakibatkan PARA PENGGUGAT kehilangan hak atas Harta Peninggalan orang tua PARA PENGGUGAT;

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- 29) Bahwa selain daripada itu, PARA PENGGUGAT dengan adanya peralihan nama atas Hak Kepemilikan Merek WILTON tersebut mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak dapat menjalankan kegiatan operasional bisnis produk-produk Merek WILTON yang termasuk namun tidak terbatas dalam melakukan produksi dan distribusi, yang mana produk-produk Merek WILTON tersebut sudah ada sejak tahun 1994 dan PARA PENGGUGAT merupakan para pewaris yang turut mempunyai hak dalam menjalankan kegiatan bisnis Merek WILTON secara turun-temurun sejak meninggalnya Mendiang SUHARYONO, sehingga berakibat pada PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian akibat kehilangan manfaat atas Merek Dagang WILTON sejak tahun 2008/ sejak dialihkannya Hak Merek Dagang tersebut;
- 30) Bahwa selain daripada itu pula, Merek WILTON sudah terkenal dan beredar luas di pasaran serta mempunyai banyak konsumen, yang mana dikarenakan terhentinya kegiatan operasional produksi dan distribusi produk-produk Merek WILTON tersebut, PARA PENGGUGAT mengalami kesulitan untuk mengekspansi atau mengembangkan bisnis produk-produk Merek WILTON yang merupakan warisan turun-temurun;

TUNTUTAN

- 31) Bahwa oleh karena adanya Pengalihan Hak atas Kepemilikan Merek WILTON menjadi atas nama TERGUGAT tersebut, maka demi hukum PARA PENGGUGAT dengan ini memohon pada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara ini untuk menyatakan BATAL DEMI HUKUM atas serangkaian Pengalihan Hak Atas Merek Wilton tersebut atau setidaknya PARA PENGGUGAT menuntut PEMBATALAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK WILTON untuk kemudian dikembalikan menjadi atas nama SUHARYONO b.d.n NILA SARI selaku pemilik pertama dan pendiri utama Merek WILTON yang juga merupakan Pewaris dari PARA PENGGUGAT;
- 32) Bahwa oleh karena gugatan *a quo* ini PARA PENGGUGAT ajukan berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang mempunyai dasar hukum serta bukti-bukti yang Otentik (sempurna menurut hukum) yang keseluruhannya merujuk pada ketiadaan itikad baik yang dilakukan oleh TERGUGAT serta adanya indikasi ketidaksesuaian prosedur Pengalihan Hak Atas Merek yang dilakukan oleh TURUT-TERGUGAT dikarenakan adanya pemalsuan dokumen Pengalihan Hak, sehingga PARA PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisi yang mana amarnya berbunyi “membekukan merek dagang WILTON sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan menetapkan Putusan ini dapat dijalankan meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT dan PARA TERGUGAT;

Kemudian, untuk itu berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

- I. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM Surat Keputusan No. HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 Tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar WILTON;
- III. Menyatakan Surat Penyerahan Hak Tertanggal 06 Maret 2008 dari para ahli waris SUHARYONO kepada TERGUGAT adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- IV. Menyatakan tindakan TERGUGAT yang melakukan Pengalihan Hak Atas Kepemilikan Merek WILTON IDM000000826, dalam kelas 30, mengandung itikad tidak baik sehingga BATAL DEMI HUKUM;
- V. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM atas Hak Merek Terdaftar Atas Nama SIAH SOFIAN berdasarkan Surat Keputusan No. HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 Tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar WILTON yakni:

No.	Merek	Nomor Surat Keputusan	Nomor Pendaftaran
1.	WILTON	HKI.46025/2021	IDM000000826
2.	WILTON	HKI.45020/2021	IDM000205945
3.	WILTON	HKI.45988/2021	IDM000788698

- VI. Menyatakan Pengalihan Kembali Hak Atas Merek Terdaftar yakni Merek WILTON dengan No. Pendaftaran IDM000000826 dengan nama pemilik terdaftar yaitu SUHARYONO b.d.n NILA SARI;
- VII. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan Surat Keputusan No. HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 Tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar WILTON,

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2022, dalam kelas 30, milik TERGUGAT dan mengeluarkan Surat Keputusan Pengalihan Kembali Hak Atas Merek Terdaftar WILTON dengan No. Pendaftaran IDM00000826 dengan nama pemilik terdaftar yaitu SUHARYONO b.d.n NILA SARI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;

VIII. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

IX. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara ini;

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Para Penggugat maupun Tergugat, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara Hak Kekayaan Intelektual tidak tunduk pada ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didaftarkan melalui *e-Court*, maka kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan pihak Tergugat serta Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat** memberikan jawaban tertanggal 5 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum kami menyampaikan uraian serta dalil-dalil dalam Jawaban kami, maka izinkan kami menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT merupakan Ahli Waris Siah Sofian yang sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.JP tertanggal 07 Oktober 2021;

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagaimana Gugatan Pembatalan Pengalihan Hak atas Merek yang diajukan PARA PENGGUGAT dengan nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang menjadi obyek sengketanya adalah terhadap Merek Terdaftar atas nama SIAH SOFIAN *In casu* TERGUGAT sebagai berikut:

Merek	:	WILTON 
Pemilik	:	SIAH SOFIAN
No. Pendaftaran	:	IDM000000826
Tgl. Pendaftaran	:	23 Maret 2004
No. Permohonan	:	D002000002474
Tgl. Penerimaan	:	17 Februari 2000
Kelas	:	30
Jenis Barang	:	es, segala macam kue basah, kue kering, biscuit, roti basah, roti kering, permen bon-bon, moca pasta, coklat pasta, rum carabia untuk kue, rum pasta untuk kue, rum semprot untuk kue, gula halus, macam-macam essence makanan, kopi, the, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi, tepung, dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kue dan kembang gula, es konsumsi, madu, ragi, bubuk untuk membuat roti, garam, mostrad, cuka, saos, rempah-rempah.

- Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut:
 - DALAM EKSEPSI
BAHWA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL-DALIL PENGGUGAT, KECUALI APA YANG DIAKUI DAN DINYATAKAN SECARA TEGAS OLEH TERGUGAT DALAM EKSEPSI DAN JAWABAN INI;
 - SURAT KUASA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KEABSAHAN SURAT KUASA UNTUK BERACARA DI PENGADILAN INDONESIA;
 - Bahwa Elisa Siah (*in casu* Penggugat III) sebagai Pemberi Kuasa adalah Warga Negara Asing dengan status kewarganegaraan Amerika Serikat, dimana dalam pemberian kuasa kepada Kuasa Hukumnya dengan Surat

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Kuasa Khusus No. 28.02/LS-SK/II/2023 tertanggal 20 Maret 2023 tidak mencantumkan alamat tinggal yang jelas dan lengkap, terlebih lagi Surat Kuasa tersebut tidak dibuat dalam 2 (dua) Bahasa baik Bahasa Inggris dan Indonesia (*bilingual*) dan tidak dilegalisasi sebagaimana aturan yang berlaku di Negara Indonesia;

2. Bahwa Para Penggugat seyogyanya mengerti dan memahami bahwa dalam surat kuasa wajib mencantumkan identitas serta mencantumkan alamat tinggal yang jelas dan lengkap sebagaimana diatur dalam SEMA No 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Pada pokoknya syarat kuasa khusus terdiri dari:

- Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan
- Menyebut kompetensi relatif
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak
- Menyebut secara ringkas pokok dan objek sengketa.

3. Bahwa Syarat Keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diatur definisi secara umum terkait kuasa, yaitu: "*Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.*" Sehingga untuk dapat dikatakan sebagai surat kuasa khusus yang sah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat utama kuasa ini, dapat dilihat di dalam Pasal 123 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR) atau Pasal 147 ayat (1) Rechtreglement voor de Buitengewesten (selanjutnya disebut Rbg) yang berbunyi: "*bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.*"

4. Bahwa Pendapat Hukum Ni Made Ayu Sintya Dewi & Sukranatha menyatakan dalam hukum perdata internasional terdapat doktrin *the law of the forum* yang berarti hukum acara yang berlaku tunduk kepada ketentuan pengadilan tempat gugatan diajukan. Dengan adanya doktrin tersebut, berarti segala ketentuan hukum acara yang digunakan tunduk pada locus

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



pengadilan diajukan. Dengan demikian, pengaturan terkait surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani warga negara asing atau di luar negeri juga wajib memenuhi keabsahan surat kuasa khusus di Indonesia, yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik kegunaan surat kuasa khusus tersebut (ringkasan dan pokok objek sengketa), menyebutkan secara jelas dan spesifik peran pada tingkat pengadilan tertentu yang akan digunakan, menyebutkan secara jelas kompetensi relatif terkait, dan penyebutan identitas dan kedudukan para pihak secara detail.

5. Bahwa selain syarat-syarat formil yang sama dengan surat kuasa khusus yang dibuat di dalam negeri, terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, sehingga surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri itu sah. Adapun syarat tambahan pertama, yaitu surat kuasa khusus tersebut wajib untuk dilegalisasi oleh kantor perwakilan diplomatik Indonesia di negara tempat surat kuasa khusus dibuat. Adapun dasar hukum dari perlunya legalisasi tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri (selanjutnya disebut Permenlu Nomor 13 Tahun 2019) yang menyebutkan, bahwa:

Pasal 4

- (1) *Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap Dokumen yang terdiri atas:*

- a. *Dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia;*
 - b. *Dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia atau diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, akan akan digunakan di Wilayah Indonesia; atau*
 - c. *Dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia.*
6. Bahwa surat kuasa khusus yang dibuat digunakan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat untuk persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Permenlu 13/2019, termasuk sebagai dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia atau diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia dan akan akan digunakan di Wilayah Indonesia, sehingga perlu untuk dilegalisasi;

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



7. Bahwa keabsahan surat kuasa khusus warga negara asing atau surat kuasa yang dibuat di luar negeri, hukum acara perdata Indonesia dan doktrin mengatur:
 - a. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3038K/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 yang telah menjadi yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*), disyaratkan bahwa :*“keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang, harus juga dilegalisir lebih dahulu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat”*
 - b. *Ketentuan dalam yurisprudensi tetap telah diterapkan secara konsisten dalam praktek hukum Indonesia dan dibakukan pula dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Perdata Umum, yang diberlakukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tertanggal 4 April 2006, dimana pada bagian I.A.1.a angka 3, disyaratkan bahwa: “Salinan dokumen-dokumen surat-surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara tersebut dan seperti halnya salinan/dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, maka dokumen-dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.”*
 - c. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pti, tanggal 21 Juni 2019 yang menyatakan: *Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dan mencermati Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2018 dari Penggugat prinsipal kepada Kuasa Hukumnya, ternyata tidak ada pengesahan atau dilegalisir oleh KBRI setempat dalam hal ini KBRI Hongkong, sehingga menurut Majelis Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2018 tersebut tidak sah.*
 - d. Selain itu, Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No: 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah juga mensyaratkan prosedur yang sama, dimana pada Bab VI Bagian B angka 68 dan 70 tentang Legalisasi, dinyatakan: *“68. Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di*

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

70. Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, HARUS PULA MELALUI PROSEDUR YANG SAMA, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman R.I. (saat ini Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I.) dan/atau Kementerian Luar Negeri R.I. dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.

Selanjutnya pada angka 71 Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut dinyatakan:

"71. Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia, khususnya di Daerah HARUS MENOLAK dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas."

e. Pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H., mantan Hakim Agung RI: *"Keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri, selain tunduk pada syarat pihak yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, juga harus memenuhi syarat tambahan, seperti yang dijelaskan di bawah ini:*

b. Memenuhi syarat tambahan, berupa legalisasi:

- Oleh KBRI setempat, atau*
- Oleh Konsulat Jenderal Setempat.*

Jadi untuk mewujudkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia, selain memenuhi syarat formil berdasarkan undang-undang harus pula dipenuhi syarat administratif berupa legalisasi dari kantor perwakilan diplomatik Indonesia di negara tempat surat kuasa dibuat. Tidak menjadi soal apakah surat kuasa berbentuk otentik atau di bawah tangan, tetap disyaratkan legalisasi dari KBRI atau Konjen setempat. Maksud legalisasi bertujuan memberi kepastian hukum bagi pengadilan tentang kebenaran orang yang memberi kuasa maupun mengenai kebenaran pembuatan surat kuasa itu. Dengan adanya legalisasi, tidak diragukan lagi kebenaran dan eksistensi surat kuasa dan pemberi kuasa."



1. Selain adanya kewajiban untuk melakukan legalisasi terhadap kuasa yang dibuat di luar negeri sebelum dapat digunakan pada pengadilan di Indonesia, syarat lain adalah adanya kewajiban nazegelel terhadap surat kuasa khusus tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan SEMA No 7 Tahun 2012 rumusan kamar perdata, sub kamar perdata umum bagian I huruf f yang menyebutkan: *“Surat kuasa yang di buat di Luar Negeri harus dilegalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut di buat (Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP /XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006). Selanjutnya dibubuhi pemeteraian kemudian di kantor Pos (naazegelen) (penebalan oleh penulis).”* Dengan demikian, berdasarkan SEMA No 7 Tahun 2012 tersebut, terdapat 2 (dua) syarat formil tambahan yang harus ada pada surat kuasa yang dibuat di luar negeri, yaitu:

1. Harus dilegalisasi oleh perwakilan RI (Duta/Konsulat); dan
2. Nazegelel

Terkait dengan syarat nazegelel pada surat kuasa khusus warga negara asing atau surat kuasa yang dibuat di luar negeri, banyak orang yang tidak mengetahuinya, bahkan hampir sebagian besar hakim dan staff pengadilan yang tidak mengetahui akan hal ini. Tidak banyak yang tau akan hal ini, karena umumnya nazegelel atau pemeteraian kemudian ini dipahami hanya untuk dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti. Secara normatif, penggunaan pemeteraian kemudian ini, dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai (UU 10 Tahun 2020), disebutkan bahwa digunakan untuk: *“a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.”*

1. Bahwa legalisasi terhadap surat kuasa *a quo* bersifat imperatif sehingga dengan tidak terpenuhinya legalisasi tersebut berakibat surat kuasa tidak sah;
2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT *a quo* yang diajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang tidak dilegalisir oleh Kedutaan/Perwakilan Republik Indonesia di Amerika Serikat. Dengan tidak adanya Legalisasi oleh Kedutaan/Perwakilan Republik Indonesia atas Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, maka Surat Kuasa Khusus tersebut patut diragukan keabsahan dan kebenarannya sebagaimana *addagium* hukum *“Cum*

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



adsunt testimonia rerum, quid opus est verbis? (Ketika bukti dari suatu fakta sudah ada, maka apa guna kata-kata?)”;

3. Bahwa Surat Kuasa Khusus (legalitas) Para Penggugat tidak sah karena PENGGUGAT III merupakan Warga Negara Asing (Amerika Serikat) bukan Warga Negara Indonesia, sehingga surat kuasa khusus seharusnya dibuat dalam 2 (dua) bahasa (*bilingual*) serta mendapatkan legalisasi dari kantor notariat Amerika Serikat, Kedutaan Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Instansi Pemerintah Indonesia terkait;
 4. Oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut cacat secara formil dan tidak sah, maka gugatan *a quo* yang diajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (yang tidak sah) tersebut dengan sendirinya tidak sah pula, sehingga sudah layak dan sepatutnya menurut hukum jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
- B. EKSEPSI MENGENAI: TELAH LEWATNYA JANGKA WAKTU UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN MEREK TERHADAP MEREK MILIK TERGUGAT (DALUWARSA/EXCEPTIO TEMPORIS)**
1. Bahwa Gugatan pembatalan merek *a quo* yang diajukan PARA PENGGUGAT berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 2. Bahwa obyek gugatan *a quo* dengan merek “Wilton” milik TERGUGAT telah terdaftar di Turut Tergugat I berdasarkan Sertifikat Merek, sebagai berikut:

Merek	:	WILTON 
Pemilik	:	SIAH SOFIAN
No. Pendaftaran	:	IDM000000826
Tgl. Pendaftaran	:	23 Maret 2004
No. Permohonan	:	D002000002474
Tgl. Penerimaan	:	17 Februari 2000
Kelas	:	30
Jenis Barang	:	es, segala macam kue basah, kue kering, biscuit, roti basah, roti kering, permen bon-bon, moca pasta, coklat pasta, rum carabia untuk kue, rum pasta untuk kue, rum semprot untuk kue, gula halus, macam-macam essence makanan, kopi, the, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan



	pengganti kopi, tepung, dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kue dan kembang gula, es konsumsi, madu, ragi, bubuk untuk membuat roti, garam, mostrad, cuka, saos, rempah-rempah.
--	--

3. Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan kronologis berdasarkan fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada mulanya Hak Atas Merek WILTON nomor 312874 yang diganti dengan daftar nomor IDM000000826 tanggal 06 Oktober 1994 atas nama Suharyono (*in casu* ayah kandung Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) yang melindungi jenis barang dalam kelas 30;
- Kemudian Suharyono (*in casu* ayah kandung Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1996 sebagaimana dalam surat izin penguburan jenazah Nomor 409.7/4184/01/1997;
- Bahwa tidak benar sebagaimana dalil Para Penggugat pada Poin 3 Hal 5 Gugatan *a quo* yang menyatakan : *"Bahwa pada tanggal 29 September 1999, Merek WILTON didaftarkan oleh Mendiang SUHARYONO dengan perubahan nama kepemilikan yang semula adalah "Suharyono" menjadi "Suharyono b d.n. NILA SARI" untuk nomor kelas barang/jasa yang sama"*;
- Bahwa faktanya adalah pada bulan September 1999, Siah Susanto (*in casu* Penggugat I) selaku ahli waris melakukan perpanjangan dan/atau pendaftaran hak atas merek dagang WILTON kelas 30 No. IDM000000826 dan melengkapi nama pemilik merek menjadi Suharyono b.d.n. "Nilasari" yang telah diajukan ke kantor merek dibawah agenda No. D9 17267 dan dilakukan perpanjangan pada tanggal 23 Maret 2004, dan faktanya pada tanggal 26 Desember 1996 Suharyono (*in casu* ayah kandung Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) telah meninggal dunia, sehingga tidak mungkin Suharyono yang melakukan pengurusan kepemilikan di tanggal tersebut;
- Bahwa benar sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 60.1339 dan surat keterangan waris No. 01/KHW/N/I/2008 tertanggal 4 Januari 2008, Suharyono meninggalkan ahli waris, diantaranya : 1. Ang, Nilawaty selaku isteri, Elisa Siah selaku anak ke 1 (*in casu* Penggugat III), Siah Susanto selaku anak ke 2 (*in casu* Penggugat I), Siah Sutjipto anak ke 3 (*in casu* Penggugat II), Andy Chia Siah selaku anak ke 4 (*in casu*

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Turut Tergugat II) dan Siah Sofian selaku anak ke 5 (*in casu* Tergugat) dan selama hidupnya Suharyono meninggalkan ahli waris yang belum terbagi diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Merek Dagang WILTON No. IDM000000826 yang terdaftar atas nama SUHARYONO b.d.n. "NILASARI";

- Bahwa faktanya dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut:
 - o Pada tanggal 18 Februari 2008 Nomor 004/HAK/P/XII/07 terdapat surat permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek WILTON & LUKISAN No. IDM000000826 pada kelas 30 dari Suharyono b.d.n. Nilasari kepada Ang, Nilawaty, Elisa Siah, Siah Susanto, Siah Sutjipto, Andy Chia Siah dan Siah Sofian;
 - o Pada tanggal 06 Maret 2008 terdapat surat penyerahan hak yang dibubuhi dengan materai yang ditanda tangani oleh pihak pertama yaitu Ang Nilawaty, Elisa Siah, Siah Susanto, Siah Sutjipto, Andy Chia Siah dan Siah Sofian kepada pihak kedua yaitu Siah Sofian;
 - o Pada tanggal 05 Mei 2008 No : 007/HAK/PN/08, perihal Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek "WILTON & LUKISAN" No. IDM000000826 Kelas 30 dari Ang, Nilawaty, Elisa Siah, Siah Susanto, Siah Sutjipto, Andy Chia Siah dan Siah Sofian kepada Siah Sofian;
 - o Pada tanggal 20 Mei 2009 Nomor HKI.4.01.04.0515/08 telah dilakukan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar dari 1. Ang Nilawaty, 2. Elisa, 3. Siah Susanto, 4. Siah Sutjipto, 5. Andy Chia Siah, 6. Siah Sofian kepada Siah Sofian;

Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya melakukan serangkaian cerita bohong, dimana pada Poin 10 Halaman 7 Gugatan Para Penggugat *a quo* menyatakan bahwa: "*Bahwa pada faktanya PARA PENGGUGAT tidak pernah melakukan pembagian waris dan atau melakukan pengalihan hak atas harta waris berupa Merek Dagang WILTON dari dan kepala siapapun, bahkan khususnya atas nama Elisa Siah in casu Penggugat III, yang telah menjadi seorang warga Negara Amerika Serikat No. 678297335, tidak pernah datang ke Indonesia sepanjang ahun 2008 dan tidak tahu menahu mengenai proses Pengalihan Hak atas Merek WILTON No. IDM000000826 yang dilakukan secara sepihak oleh TERGUGAT dan tidak pula pernah menandatangani suatu dokumen dalam bentuk apapun terkait dengan Pengalihan Hak atas Merek Dagang tersebut.*",

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



4. Bahwa dengan alasan yang dikarang-karang tersebut diataslah Para Penggugat bermaksud membatalkan Pengalihan Hak atas merek tersebut sebagaimana Petitem III dan IV gugatan *a quo*, yaitu:
 - I. *Menyatakan Surat Penyerahan Hak Tertanggal 06 Maret 2008 dari para ahli waris SUHARYONO kepada TERGUGAT adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;*
 - II. *Menyatakan tindakan TERGUGAT yang melakukan Pengalihan Hak Atas Kepemilikan Merek WILTON IDM00000826, dalam kelas 30, mengandung itikad tidak baik sehingga BATAL DEMI HUKUM;*
5. Bahwa dapat Tergugatanggapi dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak mendasar, karangan belaka dan harus ditolak, karena terkait dengan obyek gugatan berupa pengalihan hak atas merek Wilton No. IDM00000826 yang dimana apabila Para Penggugat mempermasalahkan terkait pengalihan hak tersebut seharusnya sejak dilakukan didaftarkan atau setidaknya dilakukan pengalihan pada tanggal 20 Mei 2009 dan perpanjangan pada tanggal 10 April 2010, sehingga seharusnya UU Merek yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UU No. 15 Tahun 2001) bukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20 Tahun 2016);
6. Bahwa dalam Sertifikat Merek secara tegas dinyatakan "Tanggal Penerimaan: 20 Mei 2009". Dengan demikian Merek "Wilton" milik TERGUGAT telah terdaftar dan memperoleh perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun dan dalam Sertifikat Merek dinyatakan secara tegas bahwa : "*Perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001)*";
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan: "*Hak atas merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar*" dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan : "*Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan*";
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 69 (1) UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan: "*Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek*". Berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 69 (1) UU No. 15 Tahun 2001 maka gugatan pembatalan terhadap Merek "WILTON" milik TERGUGAT



yang telah terdaftar sejak tanggal 20 Mei 2009 dan perpanjangan pada tanggal 10 April 2010 serta gugatan hanya dapat diajukan selambat-lambatnya tanggal 20 Mei 2014;

9. Bahwa dengan demikian gugatan pembatalan merek yang diajukan PARA PENGGUGAT yang didaftarkan adalah gugatan pembatalan merek yang daluwarsa karena diajukan melebihi jangka waktu gugatan pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 69 (1) UU No. 15 Tahun 2001. Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 10. Bahwa walaupun Para Penggugat nantinya dalam menanggapi eksepsi Tergugat beralibi baru mengetahui terjadi peralihan hak kepada Tergugat, itu suatu kebohongan yang sangat nyata karena selama ini Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat lah pemilik hak atas merek "Wilton", dimana Tergugat lah yang menjalankan roda bisnis produk dengan merek "Wilton" dan Penggugat II pun selama itu pula bekerja dengan Tergugat serta Penggugat I selama itu pula menjalin Kerjasama penjualan produk "Wilton" dengan Tergugat dan faktanya Penggugat III pun jelas mengetahui dan mengakuinya saat Tergugat masih hidup, sehingga tidaklah mungkin Para Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat lah pemilik hak atas merek "Wilton", sampai meninggalnya Tergugat barulah Para Penggugat seolah-olah baru mengetahui hanya untuk mencari cara agar merek "Wilton" tidak jatuh ketangan Sdri. Dewi Saraswati selaku istri dari alm. Siah Sofian (in casu Tergugat);
- C. EKSEPSI MENGENAI: PARA PENGGUGAT BUKAN PIHAK DAN TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (*LEGAL CAPACITY*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN MEREK (*EXCEPTIE DISQUALIFICATOIRE/ DISKUALIFIKASI IN PERSON*);
1. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan dirinya merupakan "pihak yang berkepentingan" untuk membatalkan merek "Wilton" milik Tergugat yang telah terdaftar berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, padahal seharusnya pembatalan diajukan sebelum Undang-Undang Merek yang baru lahir dengan Para Penggugat seharusnya menggunakan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek;

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



2. Bahwa namun begitu, baik di dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek maupun penjelasan pasal 76 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sama-sama menguraikan siapa yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan”, yaitu sebagai berikut :*“Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” antara lain pemilik Merek terdaftar, jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang konsumen, dan majelis/Lembaga keagamaan.”*
 3. Bahwa dengan demikian, jelas faktanya bahwa PARA PENGGUGAT bukan merupakan pemilik merek terdaftar, dan juga bukan jaksa, atau Lembaga konsumen, atau Lembaga keagamaan sehingga tidak termasuk dalam kategorisasi “pihak yang berkepentingan” yang dimaksudkan dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek maupun pasal 76 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai undang-undang yang terakhir berlaku. Oleh karena PARA PENGGUGAT tidak termasuk dalam kategorisasi “pihak yang berkepentingan”, maka PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan pembatalan merek berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek baik saat masih belum daluarsanya pengajuan pembatalan ataupun diajukan saat ini dengan menggunakan ketentuan undang-undang yang baru sebagaimana pasal 76 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (*exceptie dissqualificatoire*).
 4. Bahwa dengan demikian oleh karena PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan pembatalan merek, maka sudah sepatutnya Gugatan *a quo* ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- D. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*;
1. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH MENEMPATKAN PARA PIHAK;
 - a. PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II SEHARUSNYA MENJADI PIHAK TERGUGAT, KARENA PROSES PERALIHAN DILAKUKAN ATAS PERMINTAAN PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II;
 - dibatalkan oleh Turut Tergugat I, karena tidak mungkin terjadi peralihan karena jual beli sedangkan penjualnya (pemilik hak atas merek sebelumnya yaitu Tergugat) telah meninggal lebih dahulu sebelum terjadinya jual beli;

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- Bahwa kalaulah Para Penggugat berlaku jujur dan menjelaskan seluruh kepemilikan hak atas merek yang dahulu milik alm. Suharyono beralih kepada siapa saja, maka seharusnya gugatan a quo tidak hanya mempermasalahkan obyek merek “Wilton” saja dan tidak hanya alm. Siah Sofian yang diajukan sebagai Tergugat. Seharusnya, Sdr. Siah Susanto (in casu Penggugat I) sepatutnya bukan sebagai Penggugat melainkan Tergugat juga, karena mayoritas peralihan hak atas seluruh merek yang semula milik alm. Suharyono (tidak hanya merek Wilton) dialihkan secara mayoritas kepada Penggugat I dan Tergugat, dan sejak lama hal tersebut tidak dipersoalkan dan bahkan diakui karena memang sudah disepakati terjadi peralihan hak atas merek tersebut;
- b. TURUT TERGUGAT II MERUPAKAN BAGIAN DARI AHLI WARIS DARI SUHARYONO, SEHARUSNYA MENJADI PIHAK PENGGUGAT BUKAN MENJADI TURUT TERGUGAT;
 - Bahwa Para Penggugat didalam dalil gugatannya mengaku sebagai ahli waris dari alm. Suharyono, dimana Para Penggugat mengaku didasari pada Surat Keterangan Ahli Waris No.01/KHW/N/II/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hesti Sulistiati Bimasto, SH, seorang notaris yang berdomisili di Jakarta yang dibuat pada tanggal 4 januari 2008 sebagaimana disampaikan Para Penggugat pada gugatannya halaman 5 angka 5;
 - Bahwa didalam gugatannya pada halaman 5 angka 6 (enam) Para Penggugat juga mendalilkan bahwa seharusnya pemilik dan pemegang hak atas merek dagang wilton dalam perkara a quo beralih kepada para ahli waris Suharyono yakni alm.Ang Nilawaty (Istri), Elisa (in casu Penggugat III, Siah Susanto (in casu Penggugat I), Siah Sutjipto (in casu Penggugat II), Andy Chia Siah (in casu Turut Terugat II) dan alm. Siah Sofian (Tergugat). Lantas, kenapa Andy Chia Siah justru dijadikan sebagai Turut Tergugat II, bukan sebagai Penggugat?;
 - Bahwa kalaulah Para Penggugat konsisten terhadap gugatannya yaitu membatalkan status pemegang hak atas merek “Wilton” harusnya menjadi keseluruhan ahli waris dari alm. Suharyono, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat II dilibatkan sebagai Penggugat bukan justru menjadi bagian yang turut di gugat;

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bahwa gugatan Para Penggugat telah error in persona sehingga sudah sepatutnya gugatan harus di tolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

- GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*), PARA PENGGUGAT SEHARUSNYA MELIBATKAN KEVIN JOVIAN SIAH SOFIAN, STEVEN CHIA, SERTA NURHIDAYAH, S.H (KONSULTAN MEREK) SEBAGAI PIHAK TERGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA SEBAGAI PIHAK TURUT TERGUGAT;

- Bahwa Alm. Siah Sofian memiliki beberapa merek dagang yang salah satunya merupakan Pemegang Hak atas Merek Dagang "Wilton", dimana beberapa Merek dagang "Wilton" tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual antara lain: "Wilton" Nomor IDM00000826, "Wilton" Nomor IDM000205945, dan "Wilton" Nomor IDM000788698 dan terkait merek terdaftar tersebut ternyata sempat dilakukan pengalihan hak secara tidak benar dan penuh rekayasa, dimana Merek tercatat telah diproses oleh Konsultan Kekayaan Intelektual (Ibu Nurhidayah, S.H.) dan sempat beralih kepemilikan Hak tanpa persetujuan dari TERGUGAT selaku Ahli Waris Alm. Siah Sofian, dengan merek sebagai berikut:

No	Nama merek	status	konsultan	Nomor terdaftar	Tanggal pendaftaran	Tanggal berakhir perlindungan	Kode kelas	pemilik
1	Wilton	Terdaftar	Nurhidayah, S.H	IDM000788698	2020-07-17	2027-10-17	30	1. Kevin Jovian Siah Sofian 2. Steven Chia 3. Dewi Saraswati 4. Siah Sutjipto
2	Wilton	Terdaftar	Nurhidayah, S.H	IDM000205945	2009-06-05	2029-09-29	30	1. Kevin Jovian Siah Sofian 2. Steven Chia 3. Dewi Saraswati 4. Siah Sutjipto
3	Wilton	Terdaftar	Nurhidayah, S.H	IDM00000826	2004-03-23	2030-04-10	30	1. Kevin Jovian Siah Sofian 2. Steven Chia 3. Dewi Saraswati 4. Siah Sutjipto

- Bahwa Pengalihan hak atas merek "Wilton" Nomor IDM00000826, "Wilton" Nomor IDM000205945, dan "Wilton" Nomor IDM000788698, dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli dibawah tangan tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh suami TERGUGAT (alm. Siah Sofian) yang bertindak sebagai Penjual serta Kevin Jovian Siah Sofian, Steven Chia, Siah Sutjipto, maupun TERGUGAT sendiri (*in casu* Dewi Saraswati) dimana seluruhnya bertindak sebagai Pembeli. Bahwa perlu

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



TERGUGAT sampaikan, TERGUGAT tidak pernah menginisiasi apalagi menandatangani Perjanjian Jual beli Merek "wilton" yang menjadi dasar beralihnya Hak Kepemilikan dari alm. Siah Sofian menjadi keempat nama sebagaimana tersebut diatas, terlebih lagi suami TERGUGAT (alm. Siah Sofian) telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimana Akta Kematian Nomor 3171-KM-19052021-0052 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2021, sehingga tidak mungkin suami TERGUGAT (alm. Siah Sofian) menandatangani Perjanjian Jual Beli Merek pada bulan Juni 2021 dan bahkan TERGUGAT tidak pernah melakukan penandatanganan perjanjian jual beli tersebut;

3. Bahwa TERGUGAT pernah meminta klarifikasi dari Konsultan Kekayaan Intelektual (Ibu Nurhidayah, S.H.) perihal peralihan hak atas merek tersebut dan sekaligus meminta agar dilakukan pembatalan karena faktanya tidak mungkin suami TERGUGAT (alm. Siah Sofian) yang telah lebih dulu meninggal dunia dapat melakukan tandatangan perjanjian jual beli setelahnya dan TERGUGAT pun sebagai ahli waris tunggal tidak pernah melakukan penandatanganan jual beli tersebut;
4. Bahwa akibat dari adanya pengalihan hak atas ketiga Merek "Wilton" tanpa seizin TERGUGAT selaku istri dan Ahli Waris dari alm. Siah Sofian, menimbulkan sengketa kepemilikan hak atas ketiga Merek "Wilton" dimana ke-3 nama lainnya seperti Kevin Jovian Siah Sofian, Steven Chia, dan Siah Sutjipto telah merasa mengaku sebagai bagian dari pemilik merek yang sah dan secara kebetulan ternyata terjadi peredaran produk dari merek "wilton" di pasaran dengan menggunakan nama "Wilton" padahal Sdri. Dewi Saraswati sebagai ahli waris tunggal dan sah dari alm. Siah Sofian (in casu Tergugat) belum melakukan produksi kembali sejak Tergugat meninggal, sehingga sangat jelas produk tersebut bukan diproduksi oleh pihak TERGUGAT sebagai pihak yang meneruskan usaha dari suami TERGUGAT (alm. Siah Sofian) sebagai pemegang dan pemilik hak atas merek tersebut;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan di atas, pada tanggal 17 Desember 2021 TERGUGAT telah menyampaikan Surat Permohonan Pembatalan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum & HAM R.I. untuk:
 - a. Melakukan pembatalan terhadap pengalihan hak atas ketiga merek "Wilton", yaitu "Wilton" Nomor IDM000000826, "Wilton" Nomor

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000205945, dan "Wilton" Nomor IDM000788698 dari atas nama Alm. Siah Sofian menjadi atas nama Dewi Saraswati, Kevin Jovian Siah Sofian, Steven Chia, dan Siah Sutjipto. Karena, perjanjian jual beli yang menjadi dasar peralihan hak adalah rekayasa, dimana tidak mungkin bisa terjadi peralihan dengan dasar jual beli karena alm. Siah Sofian selaku pemegang hak atas merek telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021;

- b. Mengembalikan hak atas ketiga merek "Wilton" tersebut kepada atas nama pemilik sebelum yaitu Alm. Siah Sofian. Karena baik Alm. Siah Sofian maupun saya selaku ahli warisnya tidak pernah melakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Merek tanggal 16 Juni 2021 yang kemudian dipergunakan oleh Konsultan KI (Ibu Nur Hidayah,S.H.) untuk mengurus peralihan hak atas merek tersebut;
6. Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT tersebut, kemudian pada tanggal 12 Desember 2022, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum & HAM R.I. telah menyampaikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar (pembatalan terhadap pengalihan hak atas ketiga merek "Wilton", yaitu "Wilton" Nomor IDM000000826, "Wilton" Nomor IDM000205945, dan "Wilton" Nomor IDM000788698 sebagaimana Surat Nomor HKI.4-UM.01.01-377 tertanggal 12 Desember 2022 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tertanggal 12 Desember 2022;
7. Bahwa apabila obyek yang dipermasalahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah ketiga merek "Wilton", yaitu "Wilton" Nomor IDM000000826, "Wilton" Nomor IDM000205945, dan "Wilton" Nomor IDM000788698 dan dalam Petitum angka V Para Penggugat menyatakan BATAL DEMI HUKUM atas Hak Merek Terdaftar Atas Nama Siah SOFIAN berdasarkan Surat Keputusan No. HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022. Tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar WILTON, yakni:

No.	Merek	Nomor Surat Keputusan	Nomor Pendaftar
1.	WILTON	HKI.46025/2021	IDM000000826
2.	WILTON	HKI.45020/2021	IDM000205945

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



3.	WILTON	HKI.45988/2021	IDM000788698

Maka, sudah sepatutnya gugatan a quo melibatkan Kevin Jovian Siah Sofian sebagai salah satu anak kandung dari alm. Siah Sofian (dalam perkawinan dengan istri pertama alm. Siah Sofian), dan Steven Chia sebagai anak dari Turut Tergugat II, serta Nurhidayah, S.H selaku Konsultan Merek yang melakukan proses pengalihan hak, sebagai pihak yang digugat.

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian berdasarkan fakta yuridis diatas, jelas terbukti bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT a quo tidak memenuhi syarat Formil yaitu mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang seharusnya sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam kasus ini karena jelas sekali terbukti bahwa yang seharusnya ada pihak yang seharusnya turut digugat sebagaimana pihak-pihak yang telah TERGUGAT jabarkan diatas;
9. Bahwa dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan TERGUGAT adalah Pihak dalam perkara tersebut merupakan dalil yang tidak tepat, oleh karenanya Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
10. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara dalam hal ini menganggap TERGUGAT sebagai pihak dalam Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT menganggap Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sesuai dengan Hukum Acara Perdata, Gugatan PENGGUGAT yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena masih ada pihak lain yang bertindak/yang seharusnya ditarik sebagai TERGUGAT, maka dengan adanya kurang pihak sehingga gugatan PENGGUGAT dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
11. Bahwa adapun yang menjadi dasar alasan dimaksud, adalah karena Gugatan PENGGUGAT a quo tidak memenuhi syarat Formil yaitu mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) telah

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



diperkuat sebagaimana Pendapat dari pakar hukum/doktrin serta yurisprudensi sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana Pendapat Mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 811, menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- 1) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- 2) Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- 3) Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* ;
- 4) Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

b. Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

c. Demikian pula bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

BAHWA BERDASARKAN SELURUH URAIAN BERDASARKAN FAKTA YURIDIS DIATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA GUGATAN PENGGUGAT AQUO *ERROR IN PERSONA* SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA GUGATAN AQUO DITOLAK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

E. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS, TIDAK TERANG DAN TIDAK TEGAS (*OBSCUUR LIBEL*);

1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), antara lain dapat mengajukan beberapa argument di bawah ini:

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan
 - Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat
 - Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan
 - Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan
2. Bahwa kemudian menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;
3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas, tidak terang dan tidak tegas (*obscur libel*), dapat Tergugat sampaikan adalah sebagai berikut:
- 1) Ketidakjelasan dasar hukum dalam gugatan
 - Bahwa gugatan Pembatalan Pengalihan Hak atas Merek PARA PENGGUGAT ajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun bertentangan dengan obyek gugatan yaitu berupa pengalihan hak atas merek Wilton No. IDM00000826 yang dimana sedang dipermasalahkan oleh Para Penggugat karena telah dilakukan pendaftaran atau setidaknya dilakukan pengalihan pada tanggal 20 Mei 2009 dan telah perpanjangan pada tanggal 10 April 2010, sudah sangat jelas terkait obyek *a quo* UU Merek yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UU No. 15 Tahun 2001) bukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20 Tahun 2016) dan sepatutnya diajukan jauh sebelum UU yang baru lahir;
 - Bahwa berdasarkan fakta kesalahan penafsiran undang-undang yang dipergunakan oleh Para Penggugat tersebut, sudah sangat jelas menyebabkan Posita tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas.

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- 2) Tidak jelas Objek gugatan yang menjadi dasar gugatan
 - Bahwa didalam gugatannya, Para Penggugat awalnya membahas perihal pengalihan hak atas merek "Wilton" sebagaimana nomor pendaftaran IDM00000826 , kelas 30 yang tercatat atas nama SIAH SOFIAN (in casu Tergugat). Akan tetapi, Para Penggugat didalam petitumnya meminta agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk dapat : "Menyatakan BATAL DEMI HUKUM surat keputusan no. HKI.4-KI.06.01.17-724 tahun 2022 tentang penarikan kembali pengalihan hak atas merek terdaftar Wilton;
 - Bahwa padahal, SK No. HKI.4-KI.06.01.17-724 tahun 2022 tersebut adalah bentuk sikap atau keputusan dari Turut Tergugat I terhadap Tindakan Penggugat I dan Penggugat II melalui konsultan KI nya bernama Sdr. Nurhidayah, SH dalam melakukan perubahan 3 (tiga) merek terdaftar atas nama "Wilton" sebagaimana nomor IDM00000826, "Wilton" dengan nomor IDM000205945, dan "Wilton" dengan nomor IDM000788698, secara melawan hukum karena tidak mungkin transaksi jual beli dilakukan oleh penjual atau pemilik yang telah lebih dahulu meninggal dunia. Artinya, SK.HKI.4-KI.06.01.17-724 tahun 2022 adalah keputusan dari Turut Tergugat I untuk membatalkan status kepemilikan hak atas merek yang sebelumnya dirubah menjadi ke 4 (empat) pemilik yaitu : Kevin Jovian Siah Sofian, Steven Chia, Dewi Saraswati, dan Siah Sutjipto, dibatalkan dan dikembalikan ke pemilik semula yaitu SIAH SOFIAN;
 - Bahwa sejak awal Para Penggugat sudah membatasi hanya pembatalan pengalihan hak atas merek Wilton hanya untuk nomor : IDM00000826 tidak semua, sedangkan SK . HKI.4-KI.06.01.17-724 tahun 2022 yang dikeluarkan Turut Tergugat I terkait 3 (tiga) merek terdaftar dengan "Wilton" dengan nomor IDM00000826, "Wilton" dengan nomor IDM000205945, dan "Wilton" dengan nomor IDM000788698. sehingga gugatan Para Penggugat menampakkan ketidak jelasan obyek yang manakah yang dijadikan dasar gugatan a quo?;
 - Bahwa apabila Para Penggugat ingin membatalkan SK yang di keluarkan oleh Turut Tergugat I , seharusnya obyek sengketa nya bukan hanya Merk "Wilton" dengan nomor IDM00000826 saja, melainkan keseluruhan merek "Wilton" yang tertera dalam SK .

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



HKI.4-KI.06.01.17-724 tahun 2022 yaitu merek "Wilton" dengan nomor IDM000000826, "Wilton" dengan nomor IDM000205945, dan "Wilton" dengan nomor IDM000788698;

- Bahwa oleh karenanya, obyek sengketa yang disampaikan Para Penggugat didalam positanya dengan yang termuat dalam Petitum berbeda, dimana dalam positanya Para Penggugat menyoalkan dan meminta dibatalkannya peralihan hak atas merek "Wilton" dengan nomor IDM000000826 atas nama Tergugat dikembalikan menjadi atas nama Suharyono b.d.n Nila Sari, akan tetapi dalam Petitumnya meminta Peralihan hak atas Merek merek "Wilton" dengan nomor IDM000000826, "Wilton" dengan nomor IDM000205945, dan "Wilton" dengan nomor IDM000788698, sehingga sangatlah beralasan bahwa gugatan *a quo* tidak jelas obyek gugatannya yang manakah yang menjadi dasar diajukannya gugatan dan karenanya sudah sepatutnya gugatan *a quo* ditolak seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

3) Posita dengan Petitum tidak berkesesuaian;

- Bahwa Petitum merupakan bagian dari sebuah gugatan yang berisi tuntutan dan atau permintaan dari Para Penggugat. Bahwa pada Posita Angka 5 Halaman 5 Gugatan *a quo*, TURUT TERGUGAT II merupakan ahli waris dari SUHARYONO, sehingga telah sesuai dan memiliki kepentingan hukum TURUT TERGUGAT II didudukan sebagai para pihak dalam gugatan *a quo* yang nantinya patut tunduk pada putusan perkara *a quo*. Namun dalam Petitum Gugatan *a quo* tidak dimintakan apapun;
- Bahwa apabila Para Penggugat benar-benar ingin membatalkan obyek yang dipermasalahkan PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah ketiga merek "Wilton", yaitu "Wilton" Nomor IDM000000826, "Wilton" Nomor IDM000205945, dan "Wilton" Nomor IDM000788698 dan dalam Petitum angka V menyatakan BATAL DEMI HUKUM atas Hak Merek Terdaftar Atas Nama Siah SOFIAN berdasarkan Surat Keputusan No. HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022. Tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar WILTON, seharusnya Para Penggugat meminta dan merinci

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



siapa saja yang seharusnya berdasar hukum mendapat hak atas merek tersebut?;

- Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian secara Hukum antara Petitum dengan Posita membuat gugatan ini kabur. Oleh karena gugatan dinyatakan kabur, maka berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

F. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT: PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

1. Karena Kompetensi Absolut, Obyek gugatan didasarkan pada Keputusan Tata Usaha Negara dan minta dibatalkan, merupakan kewenangan dari PTUN;

- Bahwa dalam Poin 21 sampai dengan 26 halaman 10 dan 11 Gugatan Para Penggugat a quo tentang Objek Gugatan, pada intinya Para Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah Surat Nomor HKI.4-UM.01.01-377 tertanggal 12 Desember 2022 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tertanggal 12 Desember 2022;

- Bahwa dalam Petitum II, V, dan VII Gugatan Para Penggugat a quo:

II. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM Surat Keputusan No. HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 Tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar WILTON

III. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM atas Hak Merek Terdaftar Atas Nama Siah SOFIAN berdasarkan Surat Keputusan No. HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022.

Tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar WILTON, yakni:

No.	Merek	Nomor Surat Keputusan	Nomor Pendaftar
1.	WILTON	HKI.46025/2021	IDM000000826
2.	WILTON	HKI.45020/2021	IDM000205945
3.	WILTON	HKI.45988/2021	IDM000788698



vii. *Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan Surat Keputusan NO. HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 Tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar WILTON, tanggal 12 September 2022, dalam kelas 30, milik TERGUGAT dan mengeluarkan Surat Keputusan Pengalihan Kembali Hak Atas Merek Terdaftar WILTON dengan No. Pendaftaran IDM00000826 dengan nama pemilik terdaftar yaitu SUHARYONO b.d.n NILA SARI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;*

- Bahwa dapat Tergugat tanggapai terkait obyek gugatan *a quo* berupa Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana Surat Nomor HKI.4-UM.01.01-377 tertanggal 12 Desember 2022 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tertanggal 12 Desember 2022 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena obyek gugatan *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN);
Pasal 1 angka 9

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum."

- Bahwa oleh karena obyek gugatan Para Penggugat *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan demikian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena merupakan kompetensi atau kewenangan absolut dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* yang diajukan di Peradilan Umum (*in casu* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) adalah tidak tepat, salah alamat dan tidak sesuai dengan

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara mutlak (*absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (vide Pasal 134 HIR) maka mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara gugatan *a quo* terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa dan memutus pokok perkaranya serta menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan *a quo*;
- 2. Gugatan Pembatalan Merek didasarkan unsur itikad tidak baik, maka itikad tidak baik tersebut seharusnya dibuktikan terlebih dahulu dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri
 - Bahwa apabila dicermati dalil-dalil hukum dalam posita gugatan Para Penggugat, dimana Penggugat berkeberatan dengan pemakaian ketiga merek "Wilton", yaitu "Wilton" Nomor IDM000000826, "Wilton" Nomor IDM000205945, dan "Wilton" Nomor IDM000788698 atas nama Siah Sofian (*in casu* Almarhum suami Tergugat) yang dianggap mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak dapat menjalankan kegiatan operasional bisnis produk-produk Merek WILTON yang termasuk namun tidak terbatas dalam melakukan produksi dan distribusi, yang mana produk-produk Merek WILTON tersebut sudah ada sejak tahun 1994 dan PARA PENGGUGAT merupakan para pewaris yang turut mempunyai hak dalam menjalankan kegiatan bisnis Merek WILTON secara turun-temurun sejak meninggalnya Mendiang SUHARYONO, sehingga berakibat pada PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian akibat kehilangan manfaat atas Merek Dagang WILTON sejak tahun 2008 dialihkannya Hak Merek Dagang tersebut adalah tidak tepat mengingat merek dengan kepemilikan atas nama Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dimana dalam pemeriksaan substantif yang dilakukan pemeriksa merek, pertimbangan ada tidaknya niat itikad tidak baik dari Tergugat juga telah dijadikan pertimbangan hukum sebelum mengabulkan permohonan pendaftaran ketiga merek "Wilton", yaitu "Wilton" Nomor IDM000000826, "Wilton" Nomor IDM000205945, dan "Wilton" Nomor IDM000788698 atas nama Siah Sofian (*in casu* Almarhum suami Tergugat), sehingga secara hukum sudah tidak relevan lagi apabila Para Penggugat menganggap pemilik

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dianggap memiliki niat itikad tidak baik. Dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

- Bahwa selanjutnya, untuk menilai unsur ada tidaknya itikad baik dalam suatu permintaan pendaftaran merek sesuai ketentuan Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan yang Ditolak berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001 Merek ataupun apabila menggunakan undang-undang yang terakhir berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, kedua Undang-undang tersebut sama-sama menyatakan tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, suatu permintaan pendaftaran merek dapat dikualifikasi sebagai pendaftar merek yang beritikad tidak baik apabila permintaan pendaftaran merek tersebut adalah merupakan suatu upaya untuk mencari keuntungan secara tidak *fair*, secara tidak jujur untuk mencari keuntungan dengan mendaftarkan merek pihak lain yang sudah terkenal atau dikenal masyarakat sehingga dapat menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.
- Bahwa dengan demikian apabila Para Penggugat mendalilkan pendaftaran merek telah dilandasi dengan itikad tidak baik maka Para Penggugat harus dapat membuktikan apakah ketiga merek "Wilton", yaitu "Wilton" Nomor IDM000000826, "Wilton" Nomor IDM000205945, dan "Wilton" Nomor IDM000788698 atas nama Siah Sofian (*in casu* Tergugat) sehingga menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk membuktikan di persidangan nanti;
- Bahwa jelas disini tidak terlihat dan tidak ada fakta dan bukti yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki niat itikad tidak baik sebagaimana dinyatakan dalam Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan yang Ditolak berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001 Merek (karena saat merek tersebut terdaftar masih berlaku UU tersebut) menyatakan, Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu adalah milik Tergugat karena dalam Daftar umum Merek telah sesuai dengan mekanisme hukum yaitu berupa: Pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif pengumuman dan sertifikasi, khususnya dalam pemeriksaan substantif dimana Direktorat

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Merek melakukan pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek milik Tergugat telah melalui proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sangatlah tidak mungkin Tergugat memiliki itikad tidak baik. Walaupun Para Penggugat masih berkeyakinan menggunakan UU yang baru, maka pun berdasarkan maupun Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan hal yang sama;

- Bahwa sudah sangat jelas apabila Para Penggugat tetap mengajukan gugatan *a quo* dengan dalil itikad tidak baik sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 maupun Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001 Merek (karena saat merek tersebut terdaftar masih berlaku UU tersebut), maka tidak tepat perkara ini diperiksa dalam ranah Pengadilan Niaga, sudah seharusnya perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri apabila Para Penggugat konsisten mendalilkan jika TERGUGAT melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum? Dan karena Para Penggugat haruslah membuktikan pada pengadilan negeri tentukan bahwa, tindakan Tergugat benar melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya*";
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena merupakan kompetensi atau kewenangan relatif dan Pengadilan Negeri;
- Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* yang diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara mutlak (absolute) untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (vide Pasal 134 HIR) maka mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara gugatan *a quo* terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa dan memutus pokok perkaranya serta menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan *a quo*;

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terdaptarnya ketiga merek "Wilton", yaitu "Wilton" Nomor IDM000000826, "Wilton" Nomor IDM000205945, dan "Wilton" Nomor IDM000788698 atas nama Siah Sofian (*in casu* Tergugat) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang merek dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek (Undang-Undang yang digunakan pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek) yang merupakan sebagai dasar dalam pemeriksaan substantif, pengumuman dan proses sertifikasi dimana dalil ada tidaknya itikad baik didalam Tergugat mendaftarkan merek juga telah dipertimbangkan sehingga dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan adanya unsur itikad tidak baik maka kami mohon agar dalil-dalil penggugat ditolak dan dikesampingkan.

BAHWA DARI DALIL YANG DISAMPAIKAN TERGUGAT DALAM EKSEPSI INI SANGATLAH JELAS MENGGAMBARAKAN FAKTA-FAKTA YANG BERDASAR HUKUM SEHINGGA SELAYAKNYA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO MENGABULKAN EKSEPSI TERGUGAT ATAU MENOLAK SELURUH GUGATAN PARA PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

I. DALAM POKOK PERKARA

- BAHWA YANG TELAH TERGUGAT KEMUKAKAN DALAM BAGIAN EKSEPSI DIATAS MOHON AGAR JAWABAN DALAM POKOK PERKARA DIBAWAH INI DIANGGAP MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN JAWABAN DALAM EKSEPSI TERSEBUT DIATAS YANG SECARA *MUTATIS MUTANDIS* TIDAK DAPAT DIPISAHKAN;
 - BAHWA TERGUGAT MENOLAK SECARA TEGAS KESELURUHAN DALIL-DALIL YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT, KECUALI YANG SECARA TEGAS TERGUGAT MENGAKUI KEBENARANNYA ATAU DIANGGAP PERLU UNTUK DITEGASKAN OLEH TERGUGAT;
- A. PARA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERKARA A QUO;
1. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan dalam perkara *aquo* dikarenakan merek terdaftar "WILTON" tersebut sudah dilakukan peralihan pemegang merek menjadi milik Siah Sofian (*in casu* Tergugat) yang dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya yaitu Dewi Saraswati

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



2. Sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan dalam bagian eksepsi yang merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjadi dasar hukum Gugatan a quo oleh Para Penggugat, pihak yang diberikan kapasitas hukum oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan pembatalan merek adalah "pihak yang berkepentingan" yang berdasarkan penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah:
 - a. *Pemilik merek terdaftar;*
 - b. *Jaksa;*
 - c. *Lembaga konsumen;*
 - d. *Lembaga keagamaan,*
3. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak termasuk dalam kategorisasi "pihak yang berkepentingan" sebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan merek.
4. Bahwa walaupun Tergugat mencoba mengikuti pola fikir Para Penggugat yang berandai-andai bahwa Para Penggugat adalah Pihak yang berkepentingan, maka seharusnya diajukan selambat-lambatnya 5 tahun sejak belakunya merek tersebut sebagaimana Pasal 69 (1) UU No. 15 Tahun 2001 (saat merek tersebut didaftarkan yang berlaku adalah UU tersebut) menyatakan: "*Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek*", dan pada pasal 68 ayat 1 UU No. 15 tahun 2001 tentang merek pun berisikan yang sama dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
5. Berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT kemukakan di atas maka sudah sepatutnya dalil PENGGUGAT bahwa dirinya memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan pembatalan merek "WILTON" milik TERGUGAT yang sudah terdaftar.
 - B. PENGALIHAN HAK ATAS MEREK WILTON DENGAN MEREK NOMOR IDM000000826 SUDAH SESUAI DENGAN PROSEDUR FORMIL YANG BENAR DAN ITIKAD BAIK;
 1. Bahwa sejak Tahun 2000, Alm. SIAH SOFIAN turut membantu menjalankan bisnis wilton bersama orang tuanya yaitu alm. Suharyono (*in casu* orang tua dari Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II), dimana sepeninggal

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



dari mendiang SUHARYONO, keluarga besar Suharyono (*in casu* Para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat II) bersama dengan Ibunda Nilawati (Ibu kandung) sepakat untuk membagi harta waris baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, dimana terkait dengan merek "Wilton" diserahkan orang tua kepada Alm. SIAH SOFIAN dan hal ini pun diketahui oleh kakak-kakak kandung Alm. SIAH SOFIAN (*in casu* Para Penggugat);

2. Bahwa apabila Para Penggugat tetap mendalilkan bahwa adanya pemalsuan atas tanda tangan para penggugat dalam proses pengalihan hak atas merek dagang wilton (Vide. Surat Penyerahan Hak tanggal 06 Maret 2008), khususnya terhadap tanda tangan PENGGUGAT III dalam Surat Penyerahan Hak tertanggal 06 Maret 2008, dimana Para Penggugat mengaku bahwa Penggugat III tidak pernah melakukan tanda tangan atau setidak-tidaknya tanda tangan tersebut dianggap tidak identik dengan tanda tangan PENGGUGAT III, sehingga Para Penggugat menganggap telah terbukti secara sah tandatangan Penggugat III telah dipalsukan atau setidak-tidaknya dilakukan oleh orang lain dan bukan oleh PENGGUGAT III, maka kami mensomeer Para Penggugat untuk membuktikannya dipersidangan dan juga sudah seharusnya Para Penggugat membuktikannya terlebih dahulu unsur pidana tersebut dengan membuat Laporan Kepolisian dan Mengapa baru sekarang diajukan gugatan pembatalan atas merek terdaftar "WILTON" tersebut?
3. Bahwa apabila Para Penggugat hanya mempermasalahkan terkait ketiga merek "Wilton", yaitu "Wilton" Nomor IDM000000826, "Wilton" Nomor IDM000205945, dan "Wilton" Nomor IDM000788698 atas nama Siah Sofian (*in casu* Almarhum suami Tergugat), lantas bagaimana dengan Merek-Merek terdaftar peninggalan SUHARYONO lainnya, kenapa tidak diajukan sebagai obyek gugatan dalam perkara *a quo*?, karena tercatat merek-merek yang dahulu tercatat atas nama Suharyono, dialihkan secara mayoritas ke dua anaknya yaitu Penggugat I dan Tergugat (akan Tergugat buktikan dalam agenda sidang pembuktian);
4. Bahwa, dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT tentang merek nomor IDM000000826 milik TERGUGAT didaftar atas itikad tidak baik, dimana PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT mengalihkan merek tanpa adanya persetujuan dari PARA PENGGUGAT, sangat lah tidak benar dan terlalu berlebihan, mengingat merek terdaftar milik TERGUGAT tersebut dalam proses pendaftarannya telah melewati proses-proses

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat I pada saat pemeriksaan substantif;

5. Bahwa, dengan demikian maka pendaftaran merek daftar nomor IDM000000826 milik TERGUGAT sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang Merek dan tidak bisa dikualifikasikan kedalam merek yang didaftar atas dasar iktikad tidak baik dengan dalil PARA PENGGUGAT tidak pernah menyetujui atas peralihan merek tersebut sehingga dalil PARA PENGGUGAT terkait dengan iktikad tidak baik tidaklah beralasan;
6. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah beritikad tidak baik karena mengalihkan pemegang merek tanpa persetujuan maka sudah menjadi kewajiban hukum bagi PENGGUGAT untuk membuktikan di persidangan nanti.
7. Bahwa sudah sangat jelas dan tepat Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia Cq. Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat I telah secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia untuk mendaftarkan dan mencatat serta mengalihkan Merek WILTON milik Tergugat, sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak dan merek tersebut secara hukum haruslah tetap dipertahankan terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagai Milik TERGUGAT;
8. Bahwa secara legal formil apabila dilakukan pengalihan suatu merek dengan alasan tertentu selama memenuhi syarat formil, maka keputusan DJKI (in casu Turut Tergugat I) sudah benar dan berdasar hukum, dengan terdaptarnya ketiga merek "Wilton", yaitu "Wilton" Nomor IDM000000826, "Wilton" Nomor IDM000205945, dan "Wilton" Nomor IDM000788698 atas nama Siah Sofian (*in casu* Tergugat) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang merek dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek (Undang-Undang yang digunakan pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek) yang merupakan sebagai dasar dalam pemeriksaan substantif, pengumuman dan proses sertifikasi dimana dalil ada tidaknya itikad baik didalam Tergugat mendaftarkan merek juga telah dipertimbangkan sehingga dengan demikian apabila Penggugat

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



mendalikankan adanya unsur itikad tidak baik maka kami mohon agar dalil-dalil penggugat ditolak dan dikesampingkan;

9. Bahwa Perlu Tergugat sampaikan sekali lagi didalam jawaban ini, bahwa seluruh merek yang dahulu tercatat atas nama Suharyono sebagaimana terlampir dibawah ini, tidak begitu saja beralih ke atas nama Tergugat semua, melainkan ke 2 (dua) nama dahulu yaitu Penggugat I dan Tergugat, baru kemudian ada yang masih atas nama Penggugat I dan Tergugat, serta ada juga yang atas nama Tergugat ;
10. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengada-ada dan penuh kebohongan, karena khusus untuk merek "Wilton" sejak awal Para Penggugat juga bekerja sama dalam usaha memasarkan produk "Wilton". Dimana Penggugat II merupakan bagian dari tim produksi dalam hal ini bekerjasama dengan alm. Siah Sofian (in casu Tergugat), dan Penggugat I sempat bekerjasama sebagai pihak pemasaran produk (distributor) dari produk "Wilton" yang diproduksi oleh Tergugat, dan Penggugat III pun sejak awal mengetahui Kerjasama usaha tersebut dan membiarkannya karena selama ini memang Para Penggugat mengetahui bahwa usaha produk "Wilton" maju pesat dikembangkan oleh Tergugat dan Para Peggugat sendirilah yang menyerahkan kepemilikan merek "Wilton" kepada Tergugat sebagai pembagian waris dari alm. Suharyono dan alm. Ang Nilawaty;
11. Bahwa gugatan ini akal-akalan dan diada-adakan karena ternyata Tergugat memeluk islam (mualaf) dan kemudian menikah dengan istrinya bernama Dewi Saraswati sehingga saat Tergugat meninggal dunia, maka Sdri. Dewi Saraswati yang *notabene* tidak dianggap sebagai keluarga besar Para Penggugat ternyata menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.JP tertanggal 07 Oktober 2021 dinyatakan sebagai ahli waris tunggal dari Tergugat sehingga Para Penggugat diduga khawatir Merek "Wilton" yang sudah besar dan memiliki pasarnya sendiri akan dikuasai istri dari Tergugat yaitu Sdri. Dewi Saraswati;
12. Bahwa Para Penggugat pada dasarnya mengetahui dan menyadari bahwa merek "Wilton" adalah sah milik Terugat, hal ini dibuktikan bahwa Penggugat I terus saja berupaya melobby istri dari Tergugat (in casu Dewi Saraswati) untuk bersedia bekerjasama dengan Penggugat I dimana Penggugat I akan menjadi distributor tunggal dari Produk "Wilton" yang diproduksi oleh Tergugat nantinya. Namun, oleh karena Sdr. Dewi

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saraswati (*in casu* Tergugat) belum memberikan jawaban apapun sehingga kemudian muncullah gugatan ini;

c. SURAT KEPUTUSAN PENARIKAN KEMBALI PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR NO. HKI.4-KI.06.01.17-724 TAHUN 2022 BESERTA SURAT NO. HKI.4-KI.06.01.17.986 TERTANGGAL 15 NOVEMBER 2022 ADALAH SUDAH TEPAT DAN BERDASAR HUKUM;

1. Bahwa surat keputusan penarikan kembali pengalihan hak atas merek terdaftar no. HKI.4-KI.06.01.17-724 tahun 2022 beserta surat no. HKI.4-KI.06.01.17.986 tertanggal 15 November 2022 adalah sudah benar, tepat dan berdasar hukum;

2. Bahwa Pengalihan hak atas merek "Wilton" Nomor IDM000000826, "Wilton" Nomor IDM000205945, dan "Wilton" Nomor IDM000788698, dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli dibawah tangan tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh suami TERGUGAT (alm. Siah Sofian) yang bertindak sebagai Penjual serta Kevin Jovian Siah Sofian, Steven Chia, Siah Sutjipto, maupun TERGUGAT sendiri (*in casu* Dewi Saraswati) dimana seluruhnya bertindak sebagai Pembeli. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan, TERGUGAT tidak pernah menginisiasi apalagi menandatangani Perjanjian Jual beli Merek "wilton" yang menjadi dasar beralihnya Hak Kepemilikan dari alm. Siah Sofian menjadi keempat nama sebagaimana tersebut diatas, terlebih lagi suami TERGUGAT (alm. Siah Sofian) telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimana Akta Kematian Nomor 3171-KM-19052021-0052 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2021, sehingga tidak mungkin suami TERGUGAT (alm. Siah Sofian) menandatangani Perjanjian Jual Beli Merek pada bulan Juni 2021 dan bahkan TERGUGAT tidak pernah melakukan penandatanganan perjanjian jual beli tersebut karena saat itu tergugat masih dalam masa isolasi akibat mengidap penyakit covid – 19 varian delta dan dalam kondisi hampir kritis sehingga tidak mungkin konsultan KI yaitu Sdri. Nurhidayah, SH dapat menemui dan meminta tandatangan istri Tergugat (*in casu* Dewi Saraswati);

3. Bahwa TERGUGAT pernah meminta klarifikasi dari Konsultan Kekayaan Intelektual (Ibu Nurhidayah, S.H.) perihal peralihan hak atas merek tersebut dan sekaligus meminta agar dilakukan pembatalan karena faktanya tidak mungkin suami TERGUGAT (alm. Siah Sofian) yang telah lebih dulu meninggal dunia dapat melakukan tandatangan perjanjian jual beli setelahnya dan TERGUGAT pun sebagai ahli waris tunggal tidak pernah melakukan penandatanganan jual beli tersebut, dan didalam klarifikasi

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



tertulisnya pun diakui oleh Sdri. Nurhidayah bahwa tidak pernah ada transaksi jual beli tersebut tapi direkayasa;

4. Bahwa Sdri. Nurhidayah, SH tidak akan mungkin berani melakukan proses pengurusan peralihan hak atas merek tersebut apabila tidak dibayar, dan faktanya Sdri. Nurhidayah, SH dibayar bukan dari Tergugat melainkan dari salah satu Penggugat, tentunya
 5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli guna peralihan hak atas merek "Wilton" kepada siapa pun dan Tergugat dapat membuktikan hal tersebut kepada pihak Turut Tergugat I bahwa rekayasa dan tindakan manipulative terkait upaya peralihan hak atas merek "Wilton", sehingga Turut Tergugat I bertindak dengan mengeluarkan suatu keputusan. Sehingga, Surat Keputusan Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar No. HKI.4-KI.06.01.17-724 TAHUN 2022 Beserta Surat No. HKI.4-KI.06.01.17.986 Tertanggal 15 November 2022 ADALAH SUDAH TEPAT DAN BERDASAR HUKUM.
- D. GUGATAN PEMBATALAN MEREK SEHARUSNYA TIDAK DAPAT DIAJUKAN DAN TUNTUTAN (DALAM POSITA) TIDAK BERDASAR HUKUM;
1. Bahwa dalam perkara aquo PENGGUGAT bukan lah pihak pemegang merek, lantas bagaimana PENGGUGAT memiliki dasar hukum untuk menggugat TERGUGAT? Karena sudah jelas jika PENGGUGAT dalam gugatannya TIDAK BERDASAR HUKUM sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" antara lain: pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan;
 6. Bahwa walaupun Para Penggugat mendalikan dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka tidak juga berbeda dengan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek dimana Para Penggugat tidak termasuk kedalam kategori sebagai pihak yang berkepentingan
 2. Bahwa kemudian, sebagai peralihan hak Merek WILTON telah sesuai prosedur dan tidak mengandung cacat hukum serta tidak menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT mengingat dengan beralihnya HAK ATAS MEREK WILTON NO. IDM00000826 kepada TERGUGAT dikarenakan secara itikad baik TERGUGAT telah mengembangkan dan memajukan bisnis usaha keluarga, dan selain daripada itu pula, Merek WILTON sudah terkenal dan beredar luas di pasaran serta mempunyai

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



banyak konsumen, yang mana dengan adanya Gugatan *aquo* justru TERGUGAT lah yang dirugikan dikarenakan terhentinya kegiatan operasional produksi dan distribusi produk-produk Merek WILTON tersebut, serta mengalami kesulitan untuk mengekspansi atau mengembangkan bisnis produk-produk Merek WILTON yang merupakan warisan dari Almarhum suami TERGUGAT (*in casu* Siah Sofian);

3. Bahwa sangatlah janggal dan terkesan Para Penggugat memanfaatkan kondisi bahwa Tergugat telah meninggal sehingga Sdri. Dewi Saraswati sebagai istri yang tidak mengetahui proses peralihan awalnya (peralihan hak sudah terjadi sebelum menikah dengan Tergugat), dimana Para Penggugat mengaku bahwa surat pernyataan peralihan hak yang ditandatangani mereka seolah-olah adalah palsu dan di rekayasa oleh alm. Siah Sofian (*in casu* Tergugat);
4. Bahwa bagaimana mungkin, permasalahan atau tuduhan rekayasa atas surat pernyataan tersebut dipersalahkan setelah Tergugat meninggal padahal sejak dulu sudah beralih dan Para Penggugat mengetahui hal tersebut bahkan Penggugat I dan Penggugat II terlibat bisnis Bersama atas produk "Wilton"dengan Tergugat;
5. Bahwa kalaulah benar surat pernyataan peralihan hak adalah rekayasa, maka sengketa ini bukan diadili di Pengadilan Niaga dan bahkan sudah tentu saat Tergugat masih hidup, Para Penggugat seharusnya membuat laporan polisi jika benar tuduhan Para Penggugat berdasarkan fakta dan bukan rekayasa;
6. Bahwa oleh karenanya, Mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat melihat motif manipulative dari gugatan ini diajukan selain memang Para Penggugat salah alamat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Kompetensi Absolut);
7. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* ini PARA PENGGUGAT ajukan tidak berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang mempunyai dasar hukum serta bukti-bukti yang Otentik yang mana dalil Para Penggugat keseluruhannya merujuk pada ketiadaan itikad baik yang dilakukan oleh TERGUGAT, serta adanya indikasi ketidaksesuaian prosedur Pengalihan Hak Atas Merek yang dilakukan oleh TURUT-TERGUGAT dikarenakan adanya pemalsuan dokumen Pengalihan Hak, untuk itu kami mensomeer Para Penggugat untuk dapat membuktikannya dipersidangan;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 69 (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang menyatakan : "*Gugatan pembatalan Merek hanya dapat diajukan dalam*

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 (1) UU No. 15 Tahun 2001 maka gugatan pembatalan terhadap Merek “WILTON” milik Tergugat yang telah terdaftar sejak tanggal 20 Mei 2009 dan perpanjangan pada tanggal 10 April 2010 serta gugatan hanya dapat diajukan selambat-lambatnya tanggal 20 Mei 2014, sehingga sudah tidak relevan (daluwarsa) gugatan a quo diajukan apalagi menggunakan dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Maka, berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan hormat bersama ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil-dalil dalam Jawaban yang diajukan Tergugat;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan peralihan merek merek WILTON daftar nomor IDM000000826 telah sah menurut hukum;
4. Menyatakan peralihan merek merek WILTON daftar nomor IDM000000826 milik TERGUGAT didasari itikad baik;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat I** telah mengajukan jawaban tertanggal 5 Juni 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Mengadili Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili sengketa

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan mengenai Pengalihan Hak Atas Merek Wilton harus dinyatakan batal demi hukum atas dasar ketidaksesuaian prosedur dan ketiadaan iktikad baik pada halaman 10 angka 22 yang mendalilkan bahwa terhadap hak atas merek Wilton No. IDM000000826 menjadi atas nama Tergugat tersebut pada faktanya dilakukan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, karena yang Para Penggugat ketahui selama ini adalah Para Penggugat selaku ahli waris dari Mendiang Suharyono tidak pernah melakukan pengalihan merek Wilton dengan cara apapun, adapun Para Penggugat baru mengetahui bahwa kepemilikan merek tersebut telah beralih ketika Penggugat I hendak melakukan pengurusan terkait dengan dokumen-dokumen milik keluarga setelah Tergugat meninggal dunia dan pada saat itulah Penggugat I mengetahui merek Wilton No. IDM000000826 telah beralih menjadi atas nama Tergugat yang juga ditambahkan dari adanya Surat Keputusan Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Nomor HKI.4-KI.06,01.17-724 Tahun 2022 beserta Surat No. HKI.4-KI.06.01.17-986 tertanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I.
2. Dapat Turut Tergugat I sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya mengatur mengenai gugatan yang bersifat penghapusan, pembatalan atas merek terdaftar dan ganti rugi yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 jo Pasal 76 jo. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Terkait dengan dalil Penggugat tersebut diatas, bahwa dalam hal ini seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan produk Surat Keputusan Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Nomor HKI.4-KI.06,01.17-724 Tahun 2022 beserta Surat No. HKI.4-KI.06.01.17-986 tertanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I merupakan produk dari Pejabat Pemerintah sehingga yang dapat membatalkan Surat Keputusan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Dapat Turut Tergugat I sampaikan dalam hal ini secara hukum bahwa Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum apabila

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



ada pihak-pihak yang keberatan dengan adanya suatu pengalihan hak atas merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya mengatur mengenai upaya hukum yang sifatnya penghapusan, pembatalan merek Terdaftar dan ganti rugi di Pengadilan Niaga. Sehingga dengan demikian Pengadilan Niaga Jakarta pusat tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut.

Mencampuradukkan gugatan

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 4 angka 1 huruf c menyatakan Pasal 80 yang seharusnya merupakan isi dari Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

ayat (1)

Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Ayat (2)

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

Ayat (3)

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

2. Dalam Petitum Penggugat Angka romawi V, Penggugat mendalilkan menyatakan batal demi hukum atas hak merek terdaftar atas nama Siah Sofian berdasarkan Surat Keputusan No. HKI.4-KI.06.01.17-724 tahun 2022 tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar WILTON yakni WILTON Daftar Nomor IDM000000826, Merek WILTON Daftar Nomor IDM000205945, dan Merek WILTON Daftar Nomor IDM000788698.
3. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terregister perkara nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 04 April 2023 perihal gugatan pembatalan pengalihan hak atas merek terdaftar yang dalam dalil Para Penggugat menggunakan Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 77

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4. Dapat Turut Tergugat I sampaikan bahwa gugatan ganti rugi yang diatur di dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana penjelasan pada poin 1 di atas adalah terkait dengan pemakaian merek terdaftar secara tanpa hak, sedangkan dalam kondisi sekarang ini merek WILTON merupakan kepunyaan ahli waris dari Alm. Siah Sofian yang telah diberikan hak oleh negara dalam kegiatan produksi dan atau perdagangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga berlebihan kiranya Penggugat meminta ganti rugi dalam perkara sekarang ini, apabila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengingat Penggugat bukanlah pemilik merek terdaftar dan tidak ada hak milik Penggugat dalam hal ini yang telah dilanggar.
5. Selanjutnya Penggugat mencampuradukkan gugatan yaitu membatalkan hak atas merek terdaftar dengan membatalkan Surat Keputusan No. HKI.4-KI.06.01.17-724 tahun 2022 tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar WILTON yakni WILTON Daftar Nomor IDM000000826, Merek WILTON Daftar Nomor IDM000205945, dan Merek WILTON Daftar Nomor IDM000788698 serta Pasal 83, Pasal 41 dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena jelas terbaca hal-hal tersebut merupakan perihal gugatan yang berbeda dan tidak dapat dijadikan menjadi 1 (satu) gugatan sengketa pengadilan.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti telah mencampur adukkan gugatan. Oleh karenanya, Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Gugatan Salah Pihak

1. Bahwa Turut Tergugat I dalam melaksanakan pengalihan merek WILTON Daftar Nomor IDM000000826, Merek WILTON Daftar Nomor IDM000205945, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang merek yaitu Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dimana dalam pelaksanaan permohonan pengalihan hak atas merek, Turut Tergugat I hanya melaksanakan prosedur administratif berupa pencatatan pengalihan merek dan pengumumannya dalam daftar umum merek, dengan didasarkan atas permohonan para pihak yang berkepentingan dengan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung.

2. Bahwa Turut Tergugat I melaksanakan pencatatan pengalihan hak atas merek sepanjang atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan dokumen-dokumen yang disyaratkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Bab VIII Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, sedangkan atas segala isi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, termasuk didalamnya mengenai perjanjian pengalihan hak antara para pihak, bukanlah menjadi kewenangan Turut Tergugat I untuk menguji keabsahannya, karena hal tersebut masuk kedalam ranah hukum privat.
3. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, seharusnya Turut Tergugat I tidak dapat dijadikan sebagai para pihak dalam sengketa pembatalan pengalihan hak atas merek tersebut.

Gugatan Penggugat Kabur

1. Bahwa apabila dicermati petitium Penggugat, antara lain yaitu :
 - a. Angka romawi V, Penggugat mendalilkan menyatakan batal demi hukum atas hak merek terdaftar atas nama Siah Sofian berdasarkan Surat Keputusan No. HKI.4-KI.06.01.17-724 tahun 2022 tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar WILTON yakni WILTON Daftar Nomor IDM00000826, Merek WILTON Daftar Nomor IDM000205945, dan Merek WILTON Daftar Nomor IDM000788698.
 - b. angka romawi VII pada gugatannya, Penggugat mendalilkan meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat I untuk melaksanakan pembatalan Surat Keputusan No. HKI.4-KI.06.01.17-724 tahun 2022 tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar WILTON tanggal 12 September 2022 dalam Kelas 30 milik Tergugat dan mengeluarkan Surat Keputusan Pengalihan Kembali Hak Atas Merek Terdaftar WILTON dengan no pendaftaran IDM00000826

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama pemilik terdaftar yaitu Suharyono b.d.n Nila Sari dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku.

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada bagian Tuntutan halaman 13 angka 37 mendalilkan sehingga para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan provisi yang mana amarnya berbunyi "membekukan merek dagang WILTON sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menetapkan putusan ini dapat dijalankan meskipun ada upaya hukum dai Tergugat dan Para Tergugat.
3. Bahwa Turut Tergugat I sampaikan disini berdasarkan poin 1 sampai dengan poin 2, Penggugat membuat gugatan dengan gugatan tidak jelas atau gugatan kabur, pendirian Penggugat tidak jelas, mana yang digunakan dalam mengajukan suatu tuntutan atau petitum apakah atas hak merek terdaftar atau Surat Keputusan No. HKI.4-KI.06.01.17-724 tahun 2022 tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar WILTON tanggal 12 September 2022 atau memerintahkan Turut Tergugat I untuk melaksanakan pembatalan Surat Keputusan atau membekukan merek?.
4. Bahwa petitum yang diajukan oleh Penggugat tersebut saling bertentangan, pembatalan atas suatu pendaftaran merek akan mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut, dan atas merek tersebut tidak dapat dilakukan perpindahan hak. Perpindahan hak atas merek hanya dapat dilakukan atas merek terdaftar melalui mekanisme pengalihan hak yang diatur pada pasal 41 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, sehingga apabila atas merek WILTON Daftar Nomor IDM000000826, Merek WILTON Daftar Nomor IDM000205945, dan Merek WILTON Daftar Nomor IDM000788698 dilaksanakan pembatalan, maka saat itu pula perlindungan hukum atas kedua merek tersebut berakhir dan atas merek tersebut tidak dapat dilakukan suatu pengalihan hak.
5. Pembatalan dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila terdapat cacat hukum atau kesalahan dalam pelaksanaan yang dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen pendukung yang sah, namun dalam hal ini sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pembatalan pengalihan hak atas merek tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis hanya melakukan pencatatan pengalihan hak atas merek yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Selanjutnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tidak mempunyai akibat hukum atas sengketa pembatalan pengalihan hak atas merek tersebut namun apabila ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk membatalkan pengalihan hak suatu merek maka Direktorat Merek dan Indikasi Geografis akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut.

6. Mengenai Pembekuan merek bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur tentang hal tersebut. Dalam sengketa perkara pada Pengadilan Niaga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya mengatur mengenai Pembatalan dan Penghapusan merek yang berdasarkan Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
7. Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka gugatan Penggugat terbukti telah menjadikan gugatan kabur. Oleh karenanya, Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk kiranya berkenan memasukan dan mempertimbangkan dalil-dalil Turut Tergugat I pada eksepsi dalam pokok perkara.
2. Bahwa benar telah terjadi pengalihan hak atas merek, antara lain yaitu:



- a. Merek "WILTON" Daftar Nomor IDM000000826 berdasarkan surat penyerahan hak pada tanggal 06 Maret 2008 yang dibubuhi tandatangan bermaterai yaitu Ang Nilawaty, Elisa Siah, Siah Susanto, Siah Sutjipto, Andy Chia Siah dan Siah Sofian kepada pihak kedua yaitu Siah Sofian dan terdapat surat No : 007/HAK/PN/08 tanggal 05 Mei 2008 perihal Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek "WILTON & LUKISAN" No. IDM000000826 Kelas 30, pihak pertama yaitu Ang Nilawaty, Elisa Siah, Siah Susanto, Siah Sutjipto, Andy Chia Siah dan

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siah Sofian kepada pihak kedua yaitu Siah Sofian. Selanjutnya tanggal 20 Mei 2009 Nomor HKI.4.01.04.0515/08 telah dilakukan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar dari 1. Ang Nilawaty, 2. Elisa, 3. Siah Susanto, 4. Siah Sutjipto, 5. Andy Chia Siah, 6. Siah Sofian kepada Siah Sofian (Tergugat).

WILTON

- b. Merek “ ” WILTON Daftar Nomor IDM000205945 (ex 466013) berdasarkan database pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis terdapat Pengalihan Hak Atas Merek pada tanggal 07 November 2008 dari pihak pertama yaitu Ang Nilawaty, Elisa Siah, Siah Susanto, Siah Sutjipto, Andy Chia Siah dan Siah Sofian kepada pihak kedua yaitu Siah Sofian, dan kemudian dilakukan pencatatan pengalihan hak atas merek pada tanggal 13 Mei 2009 atas merek tersebut terjadi pengalihan merek dari dari 1. Ang Nilawaty, 2. Elisa, 3. Siah Susanto, 4. Siah Sutjipto, 5. Andy Chia Siah, 6. Siah Sofian kepada Siah Sofian (Tergugat);



1. Terhadap Merek “ ” WILTON Daftar Nomor IDM000788698 tanggal pendaftaran 17 Juli 2020 dengan tanggal penerimaan 27 Oktober 2017 untuk melindungi barang dalam kelas 30 berupa : *“Mie; Pasta-pasta untuk makanan; air gula; bahan pengganti kopi; bahan untuk membuat coklat; baking bubuk; beras; bihun; biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang kue; bubuk pengembang roti; bubuk untuk membuat roti; bubur havermot; carabia pasta untuk kue; cock rum; coklat; coklat batang; coklat bubuk; coklat pasta; coklat-coklat; donat; es; es kream; esens coklat; esens kopi; esens lechi; esens mika; esens pandan; esens pisang; esens stroberi; esens talas; esens tutti fruty; esens vanili; esens-esens untuk bahan makanan; essence rasa untuk kue; essence rasa untuk makanan; essence untuk kue dan roti; gist; glukosa; gula; gula halus; hamburger; kakao; kembang gula; kembang gula, makanan ringan terbuat dari tepung beras; kopi; kue; kue basah; kue bolu; kue kering; kwetiau; macam-macam essence makanan; madu; makanan dengan bahan dasar gandum; makanan pencuci mulut; makanan ringan terbuat dari tepung terigu; makanan untuk sarapan terbuat dari jagung; makaroni; malt untuk makanan; marsipan; mayones; mesis; mie basah; mie cup; mie instant; mie kering; mie telur; mihun; minuman coklat dengan susu; minuman dengan*

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman kopi dengan susu; misoa; moka pasta; pai daging; pepermin untuk kembang gula; permen; permen bon-bon; permen coklat; pewangi untuk kue; pewangi untuk makanan; pizza; roti; roti basah; roti kering; rum carabia untuk kue; rum pasta; rum pasta untuk kue; rum semprot untuk kue; rum-rum; sagu; sediaan makanan dari padi-padian (cereal); sediaan untuk membuat hiasan atau dekorasi kue dan roti; sohun; spaghetti; stabilisator(pengempuk) kue; tapioka; teh; tepung beras; tepung dan sediaan terbuat dari gandum; tepung gandum; tepung gula; tepung hunkwe; tepung kanji; tepung ketan; tepung sagu; tepung singkong tapioka; tepung terigu; terigu; vanili; vermisell; wafer; wafer", atas nama SIAH SOFIAN yang beralamat di Jl. Pembangunan II No.10 Rt.009 Rw. 002 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir dan masih mendapatkan perlindungan sampai dengan tanggal 27 Oktober 2027. Tidak ada catatan pengalihan hak.

2. Bahwa Turut Tergugat I dalam melaksanakan pengalihan merek WILTON Daftar Nomor IDM000000826, Merek WILTON Daftar Nomor IDM000205945 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang merek yaitu Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dimana dalam pelaksanaan permohonan pengalihan hak atas merek, Turut Tergugat I hanya melaksanakan prosedur administratif berupa pencatatan pengalihan merek dan pengumumannya dalam daftar umum merek, dengan didasarkan atas permohonan para pihak yang berkepentingan dengan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang diatur sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa Turut Tergugat I melaksanakan pengalihan hak atas merek sepanjang atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan dokumen-dokumen yang disyaratkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, sedangkan atas segala isi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, termasuk didalamnya mengenai perjanjian pengalihan hak antara para pihak, bukanlah menjadi kewenangan Turut Tergugat, karena hal tersebut masuk kedalam ranah hukum privat.

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya telah diakui secara tegas.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan hormat bersama ini Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
1. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur;
3. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat a quo, **Turut Tergugat II** memberikan Jawaban tertanggal 05 Juni 2023, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa, didalam Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada Halaman 2 jelas dan tegas PENGGUGAT menyatakan ahli waris dari Almarhum SIA SOPIAN di wakili oleh DEWI SARASWATI Isteri ke2 dua dari Almarhum SIAH SOFIAN, Padahal FAKTA HUKUM NYA dari Hasil Pernikahan dengan isteri 1 Pertama SRI WAHYU NINGSIH Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/51/V/205 DI Kecamatan Genuk Kabupaten Semarang Telah Lahir 2 dua anak dari Pasangan Suami Isteri SIAH SOFIAN dan SRI WAHYU NINGSIH Yang Bernama 1. KEVIN JOVIAH SIAH SOFIAN, Berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor: 5/148/U/JP/2003, 2. RICHARD NICHOLAS SIAH Berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor : 2030/KLT/JP/2009 , dan oleh karena itu seharusnya anak – anaj dari Almarhum SIA SOPIAN Yang Bernama KEVIN JOVIAH SIAH SOFIAN, dan RICHARD NICHOLAS SIAH HARUS TURUT DISERTAKAN MENJADI PIHAK YANG DITARIK oleh PARA PENGGUGAT sebagai TERGUGAT dalam Gugatannya, tetapi oleh PARA

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



PENGGUGAT tidak ditarik sebagai TERGUGAT, hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat Gugatan PARA PENGGUGAT, yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat, Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT sepatutnya tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR MENURUT HUKUM (OBSCUUR LIBEL)
Bahwa, didalam Posita Butir 3 Surat Gugatan halaman 5 PARA PENGGUGAT Menyampaikan dalil sebagai Berikut: Bahwa pada tanggal 29 September 1999 Merek WILTON didaftarkan oleh Mendiang SUHARYONO dengan Perubahan Nama Kepemilikan yang semula SUHARYONO Menjadi SUHARYONO b.d.n NILA SARI, Bahwa FAKTA HUKUM NYA Mendiang SUHARYONO Telah Meninggal Dunia tanggal 24 Desember 1996 Berdasarkan Akta Kematian Nomor : 04/IST/PN/WNI/1999/1996 berdasarkan segala uraian tersebut diatas, secara pasti dapat dikatakan surat Gugatan PENGGUGAT merupakan Gugatan yang Obscur Libel karena obyek Gugatannya tidak jelas Karena Pada tanggal 29 September 1999 Mendiang SUHARYONO SUDAH MENINGGAL DUNIA dan Bagaimana Bisa orang yang sudah Meninggal dunia Melakukan Pendaftaran dan Perubahan Kepemilikan , oleh karena itu Gugatan PARA PENGGUGAT Yang semacam itu jelas – jelas Gugatan yang Obscur Libel sehingga wajib di nyatakan tidak dapat diterima, ”.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa Yang Telah TURUT TERGUGAT II Kemukakan Pada Bagian Eksepsi diatas Mohon dianggap dan Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan dalam Bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, TURUT TERGUGAT II Menolak dengan Tegas seluruh dalil dalil GUGATAN PARA PENGGUGAT DARI HALAMAN 1 SAMPAI 15 Kecuali Yang secara Tegas diakui oleh TURUT TERGUGAT II;

PERISTIWA HUKUM YANG SEBENAR NYA

1. Bahwa Benar TURUT TERGUGAT II adalah Anak dan sekaligus Ahli Waris dari Mendiang SUHARYONO dan Mendiang dari ANG NILA WATY;

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



2. Bahwa Benar Pendirian Perseorangan WILTON Pertama Pada tanggal 24 Juli 1985 adalah dari Mendiang SUHARYONO orang tua dari TURUT TERGUGAT II;
3. Bahwa Pada tanggal 24 Desember 1996 Mendiang SUHARYONO orang tua dari TURUT TERGUGAT II Telah Meninggal Dunia Berdasarkan Akta Kematian Nomor : 04/IST/PN/WNI/1999/1996;
4. Bahwa setelah Mendiang SUHARYONO Meninggal dunia Pendirian Perseorangan WILTON Beralih dan tercatat atas nama ANG NILAWATY, berdasarkan Surat Ijin Usaha Perseroan (SIUP), NO.SIUP :19538/09-01/III/1997 yang dikeluarkan oleh Departemen perdagangan tertanggal 13 Pebruari 1997, Yang beralamat di jalan pembangunan II, no 10, B, RT 009, RW 002, Kel. Petejo, Kec, Gambir, Jakarta pusat;
5. Bahwa setelah Mendiang SUHARYONO orang tua dari TURUT TERGUGAT II Telah Meninggal Dunia, Pendirian Perseorangan WILTON Telah Beralih kenama Isteri dari Mendiang SUHARYONO Ibu dari TURUT TERGUGAT II Yang Bernama ANG NILA WATY;
6. Bahwa Semasa Hidup nya ANG NILA WATY Ibu Telah Mengalihkan Merek WILTON Kepada SIAH SOFIAN adik dari TURUT TERGUGAT II, berdasarkan Pencatatan Pemindahan Hak Dalam Daftar Umum Merek untuk Merek WILTON CAKE DECIRATING NO.ID M 00369655. yang disampaikan oleh NURHIDAYAH Sarjana Hukum, selaku Konsultan HKI, nomor 783-2014, pada saat itu Dan disertai dengan kelengkapan sesuai syarat-syarat yg diatur oleh undang-undang utk sahnya suatu perbuatan hukum;
7. Bahwa dengan demikian Merek WILTON telah tercatat atas nama SIAH SOFIAN, Berdasarkan nomor Pendaftaran No IDM 000000826, tertanggal 24 Maret 20014, dan Nomor Pendaftaran kode kelas 30 Nomor Merek 466013 pada tahun 1999, sehingga dengan demikian adalah harta warisan dari Almarhum SIAH SOFIAN yang telah meninggal dunia di Jakarta di tempat tinggal yang terakhir pada tanggal 17 Pebruari 2021, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian tgl 19 Mei 2021, nomor : 3171-19052021-0052, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Bahwa anak Dan ahli Waris dari SIAH SOFIAN adalah anak-anak yang Sah yaitu anak -anak yang lahir dari perkawinan yaitu.. dari Hasil Pernikahan dengan isteri 1 Pertama SRI WAHYU NINGSIH Berdasarkan

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/51/V/205 Di Kecamatan Genuk Kabupaten Semarang Telah Lahir 2 dua anak dari Pasangan Suami Isteri SIAH SOFIAN dan SRI WAHYU NINGISIH Yang Bernama 1. KEVIN JOVIAH SIAH SOFIAN, Berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor : 5/148/U/JP/2003, 2. RICHARD NICHOLAS SIAH Berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor: 2030/KLT/JP/2009;

9. Bahwa Berdasarkan Keterangan tersebut Dengan demikian ahli waris dari Almarhum SIAH SOFIAN adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, dan mereka ini telah ada sampai saat ini..sehingga berdasarkan pasal 833, KUHPerdara, sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang dari Pewaris;
10. Bahwa TURUT TERGUGAT II Memberikan Jawaban Sesuai dengan FAKTA HUKUM YANG SEBENAR NYA, dan TURUT TERGUGAT II Mempertanyakan kepada PARA PENGGUGAT Kenapa Baru Mempersalahkan MEREK WILTON Setelah Almarhum SIAH SOFIAN Meninggal Dunia, dan FAKTA HUKUM NYA Pada waktu Semasa Hidup nya Almarhum SIAH SOFIAN Memproduksi MEREK WILTON untuk di Perdagangkan atau Perjual belikan, PENGGUGAT 1 Telah Mengambil Barang dagangan MEREK WILTON Kepada SIAH SOFIAN untuk diperdagangkan atau di Perjual Belikan.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas. TURUT TEGUGAT II Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini PERKARA NO: 47/PDT.SUS/2023/PN.NIAGA.JKT.PST Berkenan untuk memutuskan sebagai Berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan EKSEPSI TURUT TERGUGAT II

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT Untuk Seluruhnya

Dan atau apabila PENGADILAN NEGERI NIAGA JAKARTA PUSAT CQ MAJELIS HAKIM YANG MULIA yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk Putusan /Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat serta Para Turut Tergugat tersebut, selanjutnya Para Penggugat mengajukan **Replik** tertanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Para Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan **Duplik** tertanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya semula yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I menyangkut kewenangan mengadili/kompetensi absolut *in casu* kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I terkait kompetensi Pengadilan Niaga untuk mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst atas nama para pihak tersebut di atas;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai kompetensi absolut dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. **Bukti PP-1** : Sertifikat Merek tertanggal 23 Maret 2004 Dengan Nomor: IDM000000826 a.n. SUHARYONO b.d.n NILASARI;
2. **Bukti PP-2** : Keterangan Hak Waris Nomor : 01/KHW/WNI/2008;
3. **Bukti PP-3** : Surat Izin Penguburan Jenazah/ Kerangka Jenazah Nomor: 409.1/4184/01/1997;
4. **Bukti PP-4** : Akta Notaris pernyataan Nomor 4.-;
5. **Bukti PP-5** : Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar;
6. **Bukti PP-6** : Surat Pendaftaran Hak Atas Merek Nomor IDM000000826;
7. **Bukti PP-7** : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tentang Penarikan Kembali hak atas merek terdaftar nomor: HKI 4-UM 01 01-377;

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



8. Bukti PP-8 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HKI 4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022;
9. Bukti PP-9 : Surat No : 26.01/LSA-S.Kb/IX/2022 Tentang Keberatan Pengalihan Hak atas Merek Dagang Wilton No. IDM000000826;
10. Bukti PP-10 : Surat balasan dari Ditjen HKI No : terkait Surat Keberatan Pengalihan Hak Dan Permohonan Pengembalian Hak atas Merek Dagang Wilton No. IDM000000826;
11. Bukti PP-11 : Surat Permintaan Surat Penyerahan Hak atas Merek Terdaftar IDM000000826 dari Law Office Lusda Sunarty & Partners;
12. Bukti PP-12 : Surat Penyerahan Hak tertanggal 06 Maret 2008 dimana terdapat tanda tangan penyerahan hak yang tidak identic dengan tanda tangan asli PENGGUGAT II;
13. Bukti PP-13 : Passport Indonesia Elisa Siah;
14. Bukti PP-14 : Driver License Amerika Serikat a.n Elisa Siah;
15. Bukti PP-15 : Passport Amerika Serikat a.n Elisa Siah;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat-surat tersebut di atas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti PP-5, PP-6, PP-7, PP-8, PP-9, PP-12 dan PP-14, berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Budi Djohan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Siah Susanto (Penggugat I), Siah Sutjipto (Penggugat II), Elisa Siah (Penggugat III), Siah Sofian (Tergugat) dan Andi Chia Siah (Turut Tergugat II);
 - Bahwa saksi mengambil barang untuk melakukan penjualan dikarenakan ada perjanjian Saksi sebagai Distributor Merek "WILTON";
 - Bahwa Saksi mengetahui merek WILTON selama 30 tahunan lebih;
 - Bahwa pertama mengambil barang masih dengan orangtuanya;
 - Bahwa banyak langganan yang lain, mengambil barang kalau ada pesanan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orangtuanya meninggal, saksi kemudian mengambil barang dengan Siah Susanto;
- Bahwa saksi mengetahui merek Wilton;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan di internal mereka 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi apa permasalahan yang sebenarnya di internal mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sertifikat merek tersebut;
- Bahwa seingat saksi istri dari Penggugat I pernah bercerita kepada saksi bahwa merek tersebut untuk ke-5 (lima) anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui merek Wilton tersebut di produksi di rumah di Jalan Pembangunan;
- Bahwa saksi mengetahui Susanto memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui yang produksi adalah Siah Sofian;
- Bahwa Siah Sofian sudah 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa merek Wilton tersebut semacam pasta, moka;
- Bahwa terakhir saksi memakai produk tersebut 3 (tiga) tahun yang lalu;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Djuniati Usman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Elisa Siah (*in casu Penggugat III*);
- Bahwa saksi kenal dengan Elisa Siah sejak SMA;
- Bahwa Elisa Siah lama sekolah di Amerika;
- Bahwa Elisa Siah sudah pindah kewarganegaraan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat saksi dan PENGGUGAT III masih bersekolah siapa yang memproduksi merek "WILTON";
- Bahwa saksi mengetahui merek Wilton karena membaca tulisan Wilton yang ada di depan rumahnya yang terletak di Jalan Pademangan II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orangtua dari Elisa Siah;

Atas keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut:

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1A : KTP atas nama Dewi Saraswati dengan NIK 31773086709740006;
2. Bukti T-1B : KTP atas nama Siah Sofian dengan NIK 3171012002700007;
3. Bukti T-1C : Kutipan Akta Nikah Nomor 0429/94/VII/2015 tertanggal 26 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bukti T-1D : Kartu Keluarga dengan NIK 3171011507151004 atas nama Kepala Keluarga Siah Sofian beralamat Jl. Pembangunan II/10 B RT. 009 RW. 002 Desa/Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir, Kabupaten/Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta;
5. Bukti T-1E : Kartu Keluarga dengan NIK 3171011507151004 atas nama Kepala Keluarga Siah Sofian beralamat Jl. Pembangunan II/10 B RT. 009 RW 002 Desa/Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir, Kabupaten/Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta;
6. Bukti T-1F : Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-19052021-0052 tertanggal 19 Mei 2021 atas nama Siah Sofian;
7. Bukti T-2 : Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.JP tertanggal 07 Oktober 2021;
8. Bukti T-3A : Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1763/Pdt.G/2021/PA.JP tertanggal 31 Maret 2022;
9. Bukti T-3B : Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.JP tertanggal 2 Juni 2022;
10. Bukti T-3C : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1042 K/Pdt.AG/2022/PA.JP tertanggal 21 Desember 2022;
11. Bukti T-4A : Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum & HAM R.I. Nomor R002009004227 tertanggal 30 November 2009 perihal perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek;
12. Bukti T-4B : Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar;
13. Bukti T-4C : Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum & HAM R.I. Nomor R004227/2009

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



tertanggal 4 Mei 2016 perihal perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek;

14. Bukti T-4D : Surat tertanggal 2 Mei 2023 perihal Permohonan Daftar Riwayat (History) Merek;
15. Bukti T-4E : Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum & HAM R.I. Nomor HKI.4-KI.06.08.01-611 tertanggal 29 Mei 2023 perihal permohonan Daftar Riwayat Merek;
16. Bukti T-5 : Surat Kantor Hukum Ardians & Co Nomor 017/ARSCo_DS/SOMASI/XI/2021 tertanggal 12 Nopember 2021 perihal Somasi;
17. Bukti T-6 : Surat dari Kantor Hukum Minola Sebayang & Partners Nomor 0197/XI.16/MSP/2021 tertanggal 16 November 2021 perihal Tanggapan atas Somasi (Teguran);
18. Bukti T-7 : Surat Kantor Hukum Ardians & Co Nomor 018/ARSCo_DS/SOMASI/XI/2021 tertanggal 17 Nopember 2021 perihal Tanggapan atas Surat Nomor 0197/XI.16/MSP/2021 perihal Tanggapan atas Somasi (Teguran) tertanggal 16 November 2021;
19. Bukti T-8 : Surat dari Kantor Hukum Minola Sebayang & Partners Nomor 0201/XI.22/MSP/2021 tertanggal 22 November 2021 perihal Jawaban atas Somasi;
20. Bukti T-9 : Surat Kantor Hukum Ardians & Co Nomor 085/ARSCo_DS/SK.U/XI/2021 tertanggal 30 Nopember 2021 perihal Tanggapan atas Surat Nomor 0201/XI.22/MSP/ 2021;
21. Bukti T-10 : Surat Kantor Hukum Ardians & Co Nomor 017/ARSCo_DS/SK/II/2023 tertanggal 22 Februari 2023 perihal Pemberitahuan dan Himbauan;
22. Bukti T-11 : Surat Kantor Hukum Ardians & Co Nomor 018/ARSCo_DS/SK/III/2023 tertanggal 22 Februari 2023 perihal Pemberitahuan dan Himbauan
23. Bukti T-12A : Surat tertanggal 17 Desember 2021 perihal Permohonan Pembatalan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar;
24. Bukti T-12B : Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum & HAM R.I. Nomor HKI.4-KI.06.08-340 perihal Permohonan Pembatalan Pengalihan Hak atas merek terdaftar tertanggal 10 Mei 2022;

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



25. Bukti T-12C : Surat tertanggal 24 Mei 2022 perihal Tanggapan Surat Ditjen KI Nomor HKI.4-KI.06.08-340 tertanggal 10 Mei 2022 perihal Permohonan Pembatalan Pengalihan Hak atas merek terdaftar;
26. Bukti T-12D : Berita Acara Merek Wilton tertanggal 7 September 2022;
27. Bukti T-12E : Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum & HAM R.I. Nomor HKI.4-UM.01.01-377 tertanggal 12 Desember 2022;
28. Bukti T-12F : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tertanggal 12 Desember 2022;
29. Bukti T-13 : Izin Edar Pangan Olahan Nomor PN.07.03.52.12.20.5748. PK.PE/MD/0047BTP tertanggal 16 Desember 2020;
30. Bukti T-14 : Surat Nomor T-PW.04.09.11A.11AW.09.21.10009 tertanggal 20 September 2021 perihal Hasil Pemeriksaan dalam rangka pendaftaran produk pangan olahan;
31. Bukti T-15 : Surat Nomor T-PW.04.09.11A.11A2.09.21.10008 tertanggal 20 September 2021 perihal Hasil Evaluasi Tindakan dan Pencegahan;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat-surat tersebut di atas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti T-1B, T-1D, T-4D, T-5, T-9, T-10, T-11, T-12A, T-12B, T-12C, T-13, dan T-14 berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan bukti T-4E berupa hasil *print out*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endang Yapudin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Siah Susanto (Penggugat I), namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Siah Sutjipto (Penggugat II), namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Elisa Siah (Penggugat III);
 - Bahwa saksi kenal dengan Siah Sofian (Tergugat), namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Andi Chia (Turut Tergugat II), namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Siah Susanto (Penggugat I), Siah Sutjipto (Penggugat II), Elisa Siah (Penggugat III) dan Andi Chia (Turut Tergugat II) adalah kakak kandung dari Siah Sofian (Tergugat), dan saksi adalah sahabat atau teman kecil dari Siah Sofian (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Dewi Saraswati, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa orangtua para pihak adalah Suharyono (ayah) dan Nilawaty (istri/Ibu);
- Bahwa saksi mengetahui merek Wilton adalah merek dagang milik orangtua para pihak;
- Bahwa merek Wilton setahu saksi adalah milik Siah Sofian karena diberikan oleh orangtuanya yang bernama Suharyono;
- Bahwa merek Wilton memproduksi bahan-bahan kue berupa pasta;
- Bahwa bahan-bahan tersebut di produksi di rumah orangtuanya di Jalan Pembangunan;
- Bahwa Siah Sofian meninggal pada tanggal 17 Mei 2021;
- Bahwa setelah Siah Sofian meninggal, perusahaan dijalankan oleh Istrinya dan keluarganya Siah Sutjipto lebih kurang 5 (lima) bulan setelah Siah Sofian meninggal dunia;
- Bahwa kemudian perusahaan tersebut sudah tidak berjalan karena ada permasalahan keluarga yaitu masalah waris;
- Bahwa merek Wilton awalnya milik orangtua para pihak dan setelah orangtuanya meninggal, merek tersebut dikelola oleh Siah Sofian karena saudara-saudaranya yang lain sudah mempunyai usaha masing-masing, dan yang lebih banyak mengurus Wilton adalah Siah Sofian;
- Bahwa Siah Sofian mempunyai anak yaitu Kevin dan Richard yang merupakan anak dari istri pertamanya Sri Wahyuni;
- Bahwa saksi mengetahui merek Wilton terdaftar atas nama Siah Sofian karena saat Siah Sofian mengurus ke BPOM, saksi sempat bertanya dan pihak BPOM yang menyatakan kalau merek Wilton terdaftar atas nama Siah Sofian;

Atas keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Jandan Setiawan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Siah Susanto (Penggugat I), namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Siah Sutjipto (Penggugat II), namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Elisa Siah (Penggugat III);
- Bahwa saksi kenal dengan Siah Sofian (Tergugat), namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Chia (Turut Tergugat II), namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah karyawan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 meninggalnya Siah Sofian;
- Bahwa waktu saksi masuk Wilton sudah berjalan;
- Bahwa saksi mulai bekerja menjadi kepala karyawan;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus Wilton hanya diurus oleh Siah Sofian sedangkan saudara-saudaranya yang lain ada usaha masing-masing seperti tokoh;
- Bahwa 5 (lima) bulan setelah Siah Sofian meninggal Wilton masih berproduksi yang dijalankan oleh istri Siah Sofian dibantu oleh Siah Sutjipto;
- Bahwa merek Wilton berhenti berproduksi karena ada masalah ahli waris;
- Bahwa produk Wilton dipasarkan ke Pak Wewe dan bang Fandi, saksi tidak kenal dengan Budi Johan;
- Bahwa ada juga ke kakak Siah Sofian yaitu Siah Susanto yang menjual produk jadi Wilton yang dibuat pihak Siah Sofian;
- Selama Siah Sofian hidup tidak pernah ada pihak keluarga yang ribut-ribut tentang pengelolaan Wilton oleh Siah Sofian;

Atas keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat – surat sebagai berikut:

1. **Bukti TTI-01 : Pengalihan hak atas merek WILTON dari Suharyono B.D.N Nila Sari kepada 1. Ang Nilawaty, 2. Elisa, 3. Siah Susanto, 4. Siah Sutjipto, 5. Andy Chia Siah, 6. Siah Sofian;**

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



2. Bukti TTI-02 : Surat Pengalihan hak atas merek WILTON dari 1. Ang Nilawaty, 2. Elisa, 3. Siah Susanto, 4. Siah Sutjipto, 5. Andy Chia Siah, 6. Siah Sofian kepada Siah Sofian;
3. Bukti TTI-03 : Pengalihan Hak Atas Merek yang didasari dari adanya Akta Jual Beli mengenai Pengalihan hak atas merek tertanggal 16 Juni 2021 dari Siah Sofian kepada Kevin dkk.;
4. Bukti TTI-04 : Print Out Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 tanggal 12 September 2022 tentang Penarikan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar dengan Lampiran Akta Kematian dari Pencatatan Sipil dan Surat Kematian dari Dinas Kesehatan;
5. Bukti TTI-05 : Print Out Petikan Resmi dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Merek WILTON Daftar Nomor IDM000788698 milik Tergugat;
6. Bukti TTI-06 : Print Out Petikan Resmi dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Merek WILTON Daftar Nomor IDM000000826 milik Tergugat;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat - surat tersebut di atas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti TTI-01, TTI-02, TTI-03, dan TTI-04 berupa hasil print out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat - surat tersebut di atas, Turut Tergugat I tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat – surat sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama SIAH SOFIAN;
2. Bukti TT-2 : Kartu Keluarga Pada Waktu SIAH SOFIAN Belum Bercerai Bersama Isteri pertamanya dan Beserta anak-anaknya Nomor : 1192.053105 Atas Nama Kepala Keluarga SIAH SOFIAN;
3. Bukti TT-3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama : SRI WAHYUNINGSIH Bekas Istri Dari Mendiang SIAH SOFIAN;
4. Bukti TT-4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama: KEVIN JOVIAN SIAH SOFIAN ANAK Pertama 1 dari mendiang SIAH SOFIAN dari Perkawinan SRI WAHYUNINGSIH dan SIAH SOFIAN;



5. Bukti TT-5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama : RICHARD NICHOLASH SIAH ANAK KEDUA II dari Mendiang SIAH SOFIAN dari Perkawinan SRI WAHYUNINGSIH dan SIAH SOFIAN;
6. Bukti TT-6 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.148/U/2003 Atas Nama : KEVIN JOVIAN SIAH SOFIAN ANAK PERTAMA 1 dari Mendiang SIAH SOFIAN dari Perkawinan SRI WAHYUNINGSIH dan SIAH SOFIAN;
7. Bukti TT-7 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2030/KLT/JP/2009 Atas Nama : RICHARD NICHOLASH SIAH S ANAK KEDUA II dari mendiang SIAH SOFIAN dari Perkawinan SRI WAHYUNINGSIH dan SIAH SOFIAN;
8. Bukti TT-8 : Akta Cerai Nomor: 0680/AC/2014/PA/JP Antara SIAH SOFIAN BINTI SUHARYONO dan SRI WAHYUNINGSIH BINTI MUTARJO;
9. Bukti TT-9 : Akta Kematian Nomor: 3171-KM-19052021-0052 Atas Nama SIAH SOFIAN Telah Meninggal dunia tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat-surat tersebut di atas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti TT-1 berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sedangkan bukti TT-9, berupa hasil print out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Tan Gijanto dan Riana Kurniati;

1. Saksi Tan Gijanto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Siah Susanto (Penggugat I);
 - Bahwa saksi kenal dengan Siah Sutjipto (Penggugat II);
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Elisa Siah (Penggugat III);
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Siah Sofian (Tergugat);
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Andi Chia (Turut Tergugat II), mempunyai hubungan keluarga sebagai ipar;
 - Bahwa saksi mengambil barang coklat pasta merek Wilton dari Alm. Siah Sofian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merek Wilton setahu saksi milik Siah Sofian karena yang bersangkutan yang memproduksi;
- Bahwa pembelian terakhir di Siah Sofian sekitar tahun 2019;
- Bahwa saat ini Siah Sofian sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada produksi Wilton lagi;
- Bahwa masalah saat ini adalah kepemilikan dari merek Wilton;
- Bahwa Siah Sofian bercerita kepada saksi karena merek Wilton milik yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ahli waris Siah Sofian;

Atas keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Riana Kurniati, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Siah Susanto (Penggugat I), namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Siah Sutjipto (Penggugat II), namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Elisa Siah (Penggugat III);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Siah Sofian (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Chia (Turut Tergugat II), namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja dengan Siah Susanto dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui merek Wilton diproduksi oleh Siah Sofian saudara Siah Susanto;
- Bahwa saksi masih terus membeli barang kepada Siah Sofian;
- Bahwa masalah saat ini kepemilikan merek Wilton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ahli waris dari Siah Sofian;
- Bahwa saksi kenal dengan istri pertama Siah Sofian dan 2 (dua) anaknya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri kedua Siah Sofian;
- Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2018 saksi tidak mengetahui berapa jumlah tokoh yang menjual produk Wilton;
- Bahwa Siah Sofian meninggal tahun 2020;

Atas keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 12 September 2023. Demikian pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 6 September 2023, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 September 2023, yang selengkapannya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 5 Juni 2023, selain mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut/kompetensi absolut yang telah diputus pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan keabsahan surat kuasa untuk beracara di pengadilan Indonesia karena Elisa Siah (Penggugat III) sebagai Pemberi Kuasa adalah Warga Negara Asing dengan status kewarganegaraan Amerika Serikat, dimana dalam pemberian kuasa kepada Kuasa Hukumnya dengan Surat Kuasa Khusus No. 28.02/LS-SK/II/2023 tertanggal 20 Maret 2023 tidak mencantumkan alamat tinggal yang jelas dan lengkap, serta Surat Kuasa tidak dibuat dalam 2 (dua) bahasa (*bilingual*) yaitu Bahasa Inggris dan Indonesia, dan tidak dilegalisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa jangka waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan merek telah daluwarsa (*Exceptio Temporis*) karena telah melewati jangka waktu 5 (lima tahun) sejak didaftarkan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Merek, dan apabila Para Penggugat mempermasalahkan terkait pengalihan hak hak atas merek Wilton No. IDM000000826, seharusnya sejak dilakukan pendaftaran atau sejak dilakukan pengalihan pada tanggal 20 Mei 2009 dan perpanjangan pada tanggal 10 April 2010, sehingga gugatan hanya dapat diajukan selambat-lambatnya tanggal 20 Mei 2014, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagai dasar

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



gugatan, dan bukan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk mengajukan gugatan pembatalan merek (*Exceptie Disqualificatoire/ Diskualifikasi In Person*) karena Para Penggugat tidak termasuk sebagai “pihak yang berkepentingan”, dimana bukan pemilik merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, atau lembaga keagamaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat *Error In Persona* dengan alasan sebagai berikut:
 - Para Penggugat salah menempatkan para pihak, dimana Penggugat I dan Penggugat II seharusnya menjadi pihak Tergugat, karena proses peralihan dilakukan atas permintaan Penggugat I dan Penggugat II. Demikian pula Turut tergugat II sebagai ahli waris dari Suharyono seharusnya menjadi pihak Penggugat bukan menjadi Turut Tergugat;
 - Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Para Penggugat seharusnya melibatkan Kevin Jovian Siah Sofian, Steven Chia, Serta Nurhidayah, S.H (konsultan merek) sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, tidak terang dan tidak tegas (*obscur libel*), yakni terjadi Ketidakjelasan dasar hukum dalam gugatan, tidak jelas Objek gugatan yang menjadi dasar gugatan, serta Posita dengan Petitum tidak berkesesuaian;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya tertanggal 5 Juni 2023, selain mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut/kompetensi absolut yang telah diputus pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat telah mencampuradukkan gugatan, yaitu membatalkan hak atas merek terdaftar dengan membatalkan Surat Keputusan No. HKI.4-KI.06.01.17-724 tahun 2022 tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar WILTON yakni WILTON Daftar Nomor IDM00000826, Merek WILTON Daftar Nomor IDM000205945, dan Merek WILTON Daftar Nomor IDM000788698, serta Pasal 83, Pasal 41 dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, padahal hal tersebut merupakan

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



perihal gugatan yang berbeda dan tidak dapat dijadikan menjadi 1 (satu) gugatan;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat salah pihak karena Turut Tergugat I melaksanakan pencatatan pengalihan hak atas merek sepanjang atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan dokumen-dokumen yang disyaratkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Bab VIII Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, sedangkan atas segala isi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, termasuk didalamnya mengenai perjanjian pengalihan hak antara para pihak, bukanlah menjadi kewenangan Turut Tergugat I untuk menguji keabsahannya, karena hal tersebut masuk ke dalam ranah hukum privat.
3. Bahwa gugatan Penggugat Kabur, dimana dalam petitum angka romawi V Penggugat meminta agar menyatakan batal demi hukum atas hak merek terdaftar atas nama Siah Sofian berdasarkan Surat Keputusan No. HKI.4-KI.06.01.17-724 tahun 2022 tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar WILTON yakni WILTON Daftar Nomor IDM000000826, Merek WILTON Daftar Nomor IDM000205945, dan Merek WILTON Daftar Nomor IDM000788698, kemudian pada petitum angka VII meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat I untuk melaksanakan pembatalan Surat Keputusan No. HKI.4-KI.06.01.17-724 tahun 2022 tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar WILTON tanggal 12 September 2022 dalam Kelas 30 milik Tergugat dan mengeluarkan Surat Keputusan Pengalihan Kembali Hak Atas Merek Terdaftar WILTON dengan No pendaftaran IDM000000826 dengan nama pemilik terdaftar yaitu Suharyono b.d.n Nila Sari dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya tertanggal 5 Juni 2023 telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*), dimana dalam gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa ahli waris dari Almarhum Siah Sopian diwakili oleh Dewi Saraswati (isteri kedua) dari Almarhum Siah Sofian, padahal dari hasil Pernikahan dengan isteri Pertama Sri Wahyu Ningsih telah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu: Kevin Joviah Siah Sofian dan Richard Nicholas Siah, sehingga

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



seharusnya Kevin Joviah Siah Sofian dan Richard Nicholas Siah ditarik pula sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), dimana pada halaman 5 gugatan didalilkan bahwa pada tanggal 29 September 1999 Merek WILTON didaftarkan oleh Mendiang Suharyono dengan Perubahan Nama Kepemilikan yang semula Suharyono Menjadi Suharyono b.d.n Nila Sari, padahal faktanya Suharyono telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1996 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 04/IST/PN/WNI/1999/1996;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa surat kuasa Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat keabsahan surat kuasa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus, yaitu: *menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, Menyebut kompetensi relative, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan*”, sehingga dapat dipergunakan dalam beracara di Indonesia. Selain itu, Surat Kuasa Khusus dalam perkara *a quo* ditanda tangani langsung oleh Tergugat III di Indonesia bukan di wilayah kediaman PENGGUGAT III, dan karena Penggugat III mengerti dan memahami Bahasa Indonesia, sehingga tidak perlu dibuat dalam 2 (dua) bahasa;
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak daluwarsa karena ada pengecualian atas lewatnya jangka waktu untuk mengajukan gugatan, dimana gugatan *a quo* merupakan gugatan pembatalan pengalihan merek dan bukan pembatalan merek terdaftar;
- Bahwa gugatan Para Penggugat telah tepat dan benar dalam menarik pihak-pihak yang berperkara, dimana berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I senyatanya tidak terdapat pengalihan yang sah atas merek dagang WILTON dari 1. Kevin Jovian Siah Sofian 2. Steven Chia 3. Dewi Saraswati, 4. Siah Sutjipto kepada Siah Sofian, sehingga Kevin Jovian Siah Sofian dan Steven Chia tidak memiliki kapasitas untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Demikian pula dengan orang yang bernama Nurhidayah tidak memiliki keterkaitan apapun dalam perkara Pembatalan Pengalihan Merek, dimana gugatan *a quo* didasari atas adanya pemalsuan tanda tangan Penggugat III pada saat beralihnya merek dagang wilton dari

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ang Nilawaty, 2. Elisa, 3. Siah Susanto, 4. Siah Sutjipto, 5. Andy Chia Siah, 6. Siah Sofian kepada Siah Sofian;

- Bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan terang, dimana dasar hukum gugatan telah jelas, objek gugatan jelas, serta posita dan petitum saling bersesuaian

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas, baik oleh Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi adalah tangkisan atas gugatan (*objection*) yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak menyangkut pokok perkara (*verweer ten principe*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan tersebut meliputi:

1. Eksepsi terkait keabsahan Surat Kuasa;
2. Eksepsi jangka waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan merek telah daluwarsa (*Exceptio Temporis*);
3. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk mengajukan gugatan pembatalan merek (*Exceptie Disqualificatoire/ Diskualifikasi In Person*);
4. Eksepsi gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;
5. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut masing-masing sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi terkait keabsahan surat kuasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Kuasa Para Penggugat yang dibuat di Jakarta pada tanggal 20 maret 2023, ternyata telah diuraikan dengan jelas identitas Para Pemberi Kuasa dan Para Penerima Kuasa termasuk alamat Penggugat III sebagai Pemberi Kuasa III, yaitu di *United States Of America 14698 Prairieview Cir Chino Hills, CA 91709*, serta telah menguraikan bentuk tindakan yang dikuasakan secara khusus, hal mana dapat terlihat dalam frasa "*KHUSUS Untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa mewakili, mendampingi, dan membela kepentingan Pemberi Kuasa I selaku Penggugat I dan Pemberi Kuasa II selaku Penggugat II dan Pemberi Kuasa III*

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penggugat III untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Dagang di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang mempersoalkan surat kuasa Para Penggugat yang tidak dibuat *bilingual* dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia padahal Pemberi Kuasa III (Penggugat III) adalah warga negara Amerika Serikat, menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi wajib adalah dokumen yang dibuat dalam bahasa asing harus dibuat terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Sementara surat kuasa dalam perkara *a quo* sudah dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Penggugat III juga telah mengerti maksud dan isi surat kuasa tersebut, sehingga dengan demikian hal tersebut tidak mengakibatkan surat kuasa tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa surat kuasa Para Penggugat tidak sah karena Pemberi Kuasa III (Penggugat III) adalah warga negara Amerika Serikat, namun tidak dilegalisasi oleh Kantor Perwakilan Diplomatik Indonesia di negara tempat surat kuasa khusus dibuat, menurut Majelis Hakim bahwa mengenai kewajiban legalisasi surat kuasa adalah terhadap surat kuasa yang dibuat di luar negeri karena berkaitan dengan wilayah teritorial. Sementara setelah Majelis Hakim surat kuasa Para Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata dibuat di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2023, sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban untuk melakukan legalisasi pada Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat karena yang menjadi acuan adalah bukan kewarganegaraan pemberi kuasa, namun tempat dibuatnya Surat Kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi yang diajukan oleh Tergugat untuk memperkuat dalil eksepsinya tersebut, menurut Majelis Hakim berbeda kaidah hukumnya dengan surat kuasa Para Penggugat dalam perkara *a quo*, karena Yurisprudensi yang diajukan tersebut adalah dalam hal surat kuasa dibuat di luar negeri, sementara dalam perkara *a quo* surat kuasa dibuat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai keabsahan surat kuasa adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Ad. 2. Eksepsi jangka waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan merek telah daluwarsa (*Exceptio Temporis*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, pada pokoknya mempersoalkan peralihan merek WILTON yang

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Para Penggugat telah dilakukan dengan tidak sesuai prosedur dan dengan itikad tidak baik, dimana Almarhum Suharyono selaku pemilik dan pendaftar pertama Merek WILTON telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1996 di Jakarta dan terhadap Hak atas Merek WILTON NO. IDM000000826 menjadi atas nama Tergugat tersebut pada faktanya dilakukan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, padahal Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum Suharyono tidak pernah melakukan pengalihan Merek WILTON dengan cara apapun, sehingga Para penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat mempersoalkan mengenai peralihan merek WILTON sebagaimana Surat Keputusan Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Nomor HKI.4-KI.06,01.17-724 Tahun 2022 beserta Surat No. HKI.4-KI.06.01.17-986 tertanggal 15 November 2022, serta mohon agar membatalkan atau menyatakan batal pendaftaran permohonan pengalihan merek WILTON tersebut kepada Tergugat, karena menurut Para Penggugat peralihan tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa *Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum*". Dengan demikian dalam hal terdapat unsur itikad tidak baik, maka terdapat pengecualian dari jangka waktu yang telah ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat telah daluwarsa adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Ad. 3. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk mengajukan gugatan pembatalan merek (*Exceptie Disqualificatoire/ Diskualifikasi In Person*);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa telah melanggar haknya tersebut sebagai tergugat dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa hak gugat pada dasarnya bersumber pada prinsip "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa: "*Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang*

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan atau Pasal 21”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Suharyono yang merupakan pemilik awal merek dagang WILTON, dimana menurut Para Penggugat bahwa peralihan Merek WILTON menjadi atas nama Tergugat tersebut telah dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan dengan itikat tidak baik. Dengan demikian Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Suharyono sebagai pihak yang merasa dirugikan atas peralihan ha katas merek tersebut memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Ad. 4. Eksepsi Eksepsi gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati gugatan Penggugat ternyata diajukan terhadap Almarhum Siah Sofian sebagai Tergugat yang menurut Para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat telah meninggal dunia, maka seharusnya gugatan langsung ditujukan kepada Para Ahli Waris dan bukan lagi ditujukan kepada Almarhum yang kemudian menunjuk salah satu ahli waris dalam hal ini Dewi Saraswati untuk mewakili Almarhum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab jinawab Para Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa Alm. Siah Sofian sebelum menikah dengan Dewi Saraswati, terlebih dahulu pernah menikah memiliki dengan Sri Wahyu Ningsih dan memiliki 2 (dua) orang anak, yang bernama Kevin Joviah Siah Sofian dan Richard Nicholas Siah. Dengan demikian, seharusnya Para Penggugat menarik seluruh ahli waris Tergugat yaitu Dewi Saraswati dan Kevin Joviah Siah Sofian serta Richard Nicholas Siah sebagai pihak dalam perkara *a quo*, mengingat yang dipersalkan oleh Penggugat adalah peralihan Merek WILTON menjadi atas nama Tergugat (Alm. Siah Sofian);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun Para Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subyek hukum yang akan digugat (merupakan hak penuh dari Penggugat), namun di dalam gugatan penting menentukan subyek hukum yang bagaimana yang perlu ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, sehingga subyek hukum

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditarik sebagai pihak masing-masing jelas kapasitasnya dan peran/kepentingannya dalam persengketaan yang dimaksud, agar putusan nantinya dapat dijalankan dan sengketa yang dipermasalahkan dapat diselesaikan/ dilaksanakan secara benar, final, tuntas dan menyeluruh, agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, didapatkan suatu fakta hukum bahwa oleh karena yang digugat dalam perkara *a quo* adalah Alm. Siah Sofian, namun tidak melibatkan seluruh Ahli Waris dari Alm. Siah Sofian, mengakibatkan ketidaklengkapan pihak (*plurium litis consortium*) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*.

Menimbang, bahwa kelengkapan dan kejelasan identitas para pihak dalam suatu perkara merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi dan jika hal tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan gugatan cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan bahwa "*Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tergugat tidak lengkap*";

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat Para Penggugat mempersoalkan mengenai pengalihan hak atas merek WILTON sebagaimana nomor pendaftaran IDM000000826 kelas 30, yang tercatat atas nama Alm. Siah Sofian (Tergugat). Namun demikian, Para Penggugat dalam petitumnya meminta agar Majelis Hakim menyatakan batal demi hukum surat keputusan no. HKI.4-KI.06.01.17-724 tahun 2022 tentang penarikan kembali pengalihan hak atas merek terdaftar Wilton, padahal SK No. HKI.4-KI.06.01.17-724 tahun 2022 tersebut adalah keputusan dari Turut Tergugat I untuk membatalkan status kepemilikan hak atas 3 (tiga) merek terdaftar atas nama WILTON sebagaimana nomor IDM000000826, nomor IDM000205945, dan nomor IDM000788698. Dengan demikian tidak jelas yang menjadi objek gugatan Para Penggugat apakah terbatas hanya atas Merek WILTON nomor IDM000000826 atau termasuk juga WILTON Nomor IDM000205945, dan WILTON Nomor IDM000788698, sehingga antara Petitum Penggugat tidak sejalan dengan posita gugatan, yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, yaitu gugatan Para Penggugat cacat *error in persona* serta *obscuur libel*, sehingga dengan demikian eskepsi Tergugat, Turut Tergugat

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



I dan Turut Tergugat II tersebut adalah berasal hukum dan patut untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas dengan sendirinya telah menjadi pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mempersoalkan mengenai gugatan *error in persona* dan gugatan kabur (*obscuur libels*) dalam perkara *a quo* telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka tentang pokok perkara gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut serta terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh kami: R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Sucipto, S.H., M.H., dan Dariyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Tambat Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tambat Akbar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	40.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00;
3. Panggilan	: Rp	750.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	: Rp	30.000,00;
5. Meterai	: Rp	10.000,00;
6. Redaksi	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	990.000,00;

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 85 dari 85 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

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)