



**PUTUSAN**

Nomor 581 K/Pdt.Sus-HKI/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

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

**SUPARNO, STP.**, bertempat tinggal di Jalan Lawe Komplek PKS, Gampong Lamreung Kecamatan Darut Imarah Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teuku Eddy Faisal Rusydi, SHI., M.Sc. dan kawan, para Advokat, berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Teuku Eddy Faisal Rusydi, SHI., M.Sc & Partners, yang beralamat di Jalan Raya Banda Aceh - Medan Nomor 7, Kutablang, Kabupaten Bireuen, Prop. Aceh - 24356., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Melawan

**AHMAD SYAIFUL BAHRI, S.Sos.**, bertempat tinggal di Jalan T. Sudimoro Nomor 10 RT 009/007, Mojolangu, Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eben Eser Ginting, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Kantor Hukum "DL Ginting & Associates" Jalan Tebet Barat I Nomor 19 Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertengahan tahun 2009, Penggugat berkenalan dengan Tergugat di

Hal. 1 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, dimana pada saat itu Usaha Ayam Penyet milik Tergugat, yang bertempat di Lampriet Banda Aceh, mengalami konflik Internal dan kerugian;

2. Bahwa dengan adanya konflik internal dan kerugian yang dialaminya, Tergugat membutuhkan tambahan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tetap mengembangkan usahanya;
3. Bahwa Penggugat kemudian bersedia dan memberikan dana kepada Tergugat, uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dengan dana tersebut dibukalah Gerai Ayam Lepas di Lampriet Banda Aceh, yang merupakan Gerai Ayam Lepas yang pertama kali dibuka di Indonesia;
4. Bahwa setelah membuka Gerai Ayam Lepas di Lampriet Banda Aceh, pada 3 Maret 2010 Penggugat kemudian membuka dan mengembangkan Gerai Ayam Lepas di Malang, tepatnya di Jalan MT. Haryono Nomor 193B Rt/Rw 01/05 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Malang (tepat di depan Unisma, dengan menggunakan tempat dan modal sendiri);
5. Bahwa pembangunan Gerai Ayam Lepas di Malang dilakukan pada bulan Desember 2009 dan Grand Openingnya tepat pada tanggal 3 Maret 2010;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Penggugat bekerja sama dengan Ade Mukhtar, membuka dan mengembangkan Gerai Ayam Lepas di Bintaro 9Walk, Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan;
7. Bahwa dalam tahun 2010, Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama kembali mengembangkan Gerai Ayam Lepas di Propinsi Aceh, dengan membuka gerai di beberapa tempat, yaitu:
  - Gerai Ayam Lepas Simpang Tiga;
  - Gerai Ayam Lepas Matang;
  - Gerai Ayam Lepas Lamnyong;
  - Gerai Ayam Lepas Sigli;
  - Gerai Ayam Lepas Simpang Peuniti;
8. Bahwa mulai sejak bulan Maret 2011, Penggugat memutuskan untuk kembali membuka dan mengembangkan Merk Ayam Lepas di Jakarta dan sekitarnya dengan membuka gerai Ayam Lepas di beberapa lokasi, yaitu:
  - Gerai Ayam Lepas Metro Kalimalang, Jakarta Timur;

Hal. 2 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gerai Ayam Lepas Bojana Tirta Rawamangun, Jakarta Timur;
  - Gerai Ayam Lepas Gading Golden Eye, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
  - Gerai Ayam Lepas Cimanggu, Bogor;
  - Gerai Ayam Lepas Cililitan, Jakarta Timur;
  - Gerai Ayam Lepas Kranji, Bekasi;
  - Gerai Ayam Lepas Bintaro Utama, Jakarta Selatan;
  - Gerai Ayam Lepas Jatiwaringin, Jakarta Timur;
  - Gerai Ayam Lepas Pondok Gede, Jakarta Timur;
  - Gerai Ayam Lepas Grand Cakung, Jakarta Timur;
9. Bahwa dalam usaha membuka dan mengembangkan Gerai Ayam Lepas tersebut, pada tanggal 28 Maret 2011, Penggugat diundang oleh Tergugat ke Banda Aceh untuk menandatangani Akta Pendirian PT Rosso Dewe Jayakarta (selanjutnya disebut PT RDJ) dimana Penggugat memiliki 45% saham dan kedudukan Penggugat sebagai Direktur pada PT RDJ tersebut termasuk sekaligus sebagai salah satu Pendirinya;
10. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2011, Penggugat kemudian kembali membangun dan mengembangkan Gerai Ayam Lepas di Sumatera dan Jawa Timur, dengan membuka gerai di lokasi berikut:
- Gerai Ayam Lepas Simpang Patal, Palembang pada 23 November 2011;
  - Gerai Ayam Lepas Soekarno Hatta, Malang, Jawa Timur pada 25 Desember 2011;
11. Bahwa dimulai sejak awal tahun 2012, Penggugat kembali membangun dan mengembangkan Gerai Ayam Lepas di beberapa tempat, dengan lokasi sebagai berikut:
- Gerai Ayam Lepas Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 29 Januari 2012;
  - Gerai Ayam Lepas Jalan Kisamaun, Tangerang pada 11 Februari 2012;
  - Gerai Ayam Lepas Bratang, Surabaya, Jawa Timur pada 10 April 2012;
  - Gerai Ayam Lepas Klampis, Surabaya, Jawa Timur pada 18 April 2012;
12. Bahwa berkat usaha dan kerja keras Penggugat dalam membangun dan mengembangkan Gerai Ayam Lepas di Indonesia selama ini, pada akhirnya

Hal. 3 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk 'Ayam Lepas' mampu mendapatkan penghargaan kecepatan perkembangan franchise tercepat Award dari Majalah Franchise;

13. Bahwa dalam perkembangannya kemudian, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, dengan Nomor Permohonan J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 dan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011;
14. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tangerang, dengan Nomor Permohonan J00201306249, tertanggal 12 Februari 2013;
15. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Rekan Usaha yang sejak awal telah mengembangkan Merk 'Ayam Lepas', menurut hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan Pemohon yang beritikad tidak baik;  
*Vide*: Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan bahwa: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik";
16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menurut hukum merupakan tindakan Pemohon yang beritikad tidak baik, maka secara mutatis mutandis, Pendaftaran Merek Tergugat harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek;
17. Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak mendaftarkan merk 'Ayam Lepas' tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut semata-mata menunjukkan itikad buruk Tergugat untuk menguasai sendirian seluruh keuntungan (*omzet*) dari hasil kerja keras Penggugat yang telah bersusah payah membangun dan membesarkan merk 'Ayam Lepas' tersebut sejak awal, yang kemudian menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil

Hal. 4 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat berupa, hilangnya hak untuk turut mengelola merk 'Ayam Lepas' tersebut di gerai-gerai Ayam Lepas yang telah dibangun dengan kerja keras oleh Penggugat di luar propinsi Aceh, terutama gerai-gerai yang telah dibangun oleh Penggugat di pulau Jawa;

18. Bahwa tindakan Tergugat tersebut juga telah menciptakan konflik (adu domba) antara Penggugat dengan para rekanan bisnis Penggugat yang selama ini telah bekerjasama dengan Penggugat dalam mengelola dan menjalankan gerai-gerai Ayam Lepas tersebut dengan baik;

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

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat adalah Pemohon yang beritikad tidak baik;
3. Membatalkan Pendaftaran Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011 dengan Nomor Permohonan J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
4. Memerintahkan untuk mencoret dari pendaftaran merk, Pendaftaran Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011 dengan Nomor Permohonan J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 yang dimohonkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

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

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan dengan tegas seluruh dalil-dalil

Hal. 5 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....

**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)



Penggugat dalam surat gugatan tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat;

2. Bahwa dari segi formalitas beracara dalam perspektif hukum acara perdata maupun tertib hukum acara yang pertama-tama diperiksa adalah formalitas gugatan meliputi antara lain:
  - a. Identitas para pihak bersengketa sesuai dengan identitas Penggugat yang tercantum dalam Surat Gugatannya selanjutnya diteliti posita, dimana dari identitas Penggugat dihubungkan dengan posita dapat diketahui legalitas Penggugat untuk bertindak mengajukan gugatan;
  - b. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat;
  - c. Hubungan antara posita gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat;
  - d. Dasar hukum pengajuan gugatan Penggugat;
  - e. Dan lain-lain;setelah formalitas barulah ke materi jawab jinawabnya;
3. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), Karena tidak ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai dasar hukum pengajuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu dasar hukum pengajuan gugatan Pembatalan Merek:
  - 3.1. Bahwa pada bagian awal gugatan Penggugat dinyatakan sebagai berikut:

"Perihal: Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek";
  - 3.2. Bahwa apabila angka 1 berturut-turut sampai dengan angka 18 posita gugatan Penggugat tersebut dicermati seluruhnya ternyata tidak uraian yang jelas dan lengkap akan dasar hukum pengajuan gugatan Penggugat yang mendukung Perihal dalam surat gugatan Penggugat tersebut yaitu gugatan pembatalan pendaftaran merek tersebut;
  - 3.3. Bahwa pada angka 15 Posita gugatan Penggugat hanya dinyatakan sebagai berikut:

"15. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai rekan usaha sejak awal telah mengembangkan merk 'ayam lepaas', menurut hukum dapat

Hal. 6 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



dikategorikan sebagai tindakan pemohon yang beritikad tidak baik;  
*Vide*: Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang menyatakan bahwa: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik";

- 3.4. Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tersebut tidak mengatur tentang gugatan pembatalan pendaftaran suatu merek;
- 3.5. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena tidak ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai dasar hukum pengajuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu dasar hukum pengajuan gugatan Pembatalan Merek tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Eksepsi Tentang Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*non legitima persona standi in iudicio*), Karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat atas merek Ayam Lepas dan Penggugat *a quo* tidak mempunyai hak tunggal/khusus untuk dan atas merek "Ayam Lepas" tersebut:
  - 4.1. Bahwa tentang Itikad buruk Tergugat sangatlah tidak relevan karena merek Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek karena Merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik merek yang beritikad baik; Hal ini berarti bahwa dengan telah diterimanya Pendaftaran Merek 'Ayam Lepas' dan diterbitkannya sertipikat merek dengan nama merek 'Ayam Lepas' atas nama Tergugat berarti Tergugat adalah pemakai dan pendaftar merek 'Ayam Lepas' yang beritikad baik;
  - 4.2. Bahwa merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan dan oleh karenanya telah terbukti menurut hukum bahwa pengajuan permohonan pendaftaran merek 'Ayam Lepas' oleh Tergugat sampai dengan penerbitan Sertifikat merek 'Ayam Lepas' atas nama Tergugat/Suparno,STP oleh Direktorat Merek tersebut, telah memenuhi dan

Hal. 7 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



melalui semua tahapan, prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan Pendaftaran Merek sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagai berikut:

- a. Tergugat sudah mengajukan permohonan kepada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan H.A.M.R.I. ("Direktorat Merek") sesuai dengan syarat dan tata cara permohonan (*vide* Pasal 7, 8 dan 10 Undang Undang Merek);
- b. Permohonan pendaftaran merek 'Ayam Lepas' sudah melalui pemeriksaan persyaratan pendaftaran merek (*vide* Pasal 13 dan 14 Undang Undang Merek);
- c. Permohonan pendaftaran merek 'Ayam Lepas' sudah diberikan tanggal penerimaan (*vide* Pasal 15 Undang Undang Merek);
- d. Permohonan pendaftaran merek 'Ayam Lepas' sudah melalui pemeriksaan substantif (*vide* Pasal 18, 19 dan 20 Undang Undang Merek);
- e. Permohonan pendaftaran merek 'Ayam Lepas' telah diumumkan dalam Berita Acara Resmi Merek (*vide* Pasal 21 Undang Undang Merek);
- f. Pengumuman pendaftaran merek 'Ayam Lepas' dalam Berita Acara Resmi Merek berlangsung selama 3 (tiga) bulan (*vide* Pasal 22 dan 23 Undang Undang Merek);
- g. Selama merek 'Ayam Lepas' diumumkan, Penggugat tidak pernah melakukan keberatan dan sanggahan (*vide* Pasal 24 dan 25 Undang Undang Merek);
- h. Karena tidak ada keberatan dari pihak lain termasuk Penggugat, Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan H.A.M.R.I. ("Direktorat Merek") pada tanggal 25 Oktober 2011 menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek 'Ayam Lepas' kepada Tergugat (*vide* Pasal 27 Undang Undang Merek);
- i. Setelah merek "Ayam Lepas" terdaftar, maka merek 'Ayam Lepas' menurut undang-undang mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yaitu sejak tanggal 28 Juni 2010 (*vide* Pasal 28 Undang Undang

Hal. 8 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



Merek);

4.3. Bahwa di samping itu pada waktu diumumkan dalam Berita Resmi Merek ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ternyata selama 3 (tiga) bulan merek 'ayam lepaas' tersebut diumumkan dalam berita resmi merek tidak pernah ada yang melakukan keberatan dan sanggahan baik dari pihak lain yang mengaku sebagai pemilik/pemegang merek 'ayam lepaas' terlebih dahulu sebelum tergugat mendaftarkan merek 'Ayam Lepas' termasuk dari Penggugat (*vide* Pasal 21 jis Pasal 24 dan 25 jis Pasal 22 dan 23 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek);
- b. Bahwa tidak pernah ada pemilik Merek 'Ayam Lepas' yang telah memiliki ketenaran terlebih dahulu sebelum Tergugat mendaftarkan Merek 'Ayam Lepas' atas nama Tergugat;

4.4. Bahwa dengan demikian dalil angka 13 dan 15 posita gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai berikut:

13. Bahwa dalam perkembangannya kemudian, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, dengan Nomor Permohonan J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 dan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011;

15. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai rekan usaha sejak awal telah mengembangkan Merk 'Ayam Lepas', menurut hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan Pemohon yang beritikad tidak baik;  
*Vide*: Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang menyatakan bahwa:

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

Demikian pula angka 2 petitum gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai berikut:

"2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat adalah Pemohon yang

Hal. 9 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



beritikad tidak baik";

Adalah tidak benar dan telah tidak terbukti kebenarannya;

4.5. Bahwa oleh karena pengajuan permohonan pendaftaran merek 'Ayam Lepas' oleh Tergugat sampai dengan penerbitan Sertifikat merek 'Ayam Lepas' atas nama Tergugat/Suparno,STP oleh Direktorat Merek tersebut telah memenuhi dan melalui semua tahapan, prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan Pendaftaran Merek serta telah juga memenuhi Ketentuan Hukum yang diatur dalam Undang undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena telah mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa niat apapun untuk membonceng. meniru atau meniru ketenaran merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat merugikan pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen, dengan demikian Tergugat dapat dikualifisir sebagai pemakai Pertama Merek Ayam Lepas dan Pendaftaran Pertama Merek Ayam Lepas yang beritikad baik, oleh karenanya Tergugat harus memperoleh perlindungan merek berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;

4.6. Bahwa dengan demikian oleh karena telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas/kewenangan dan juga tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan *a quo* (*non legitima persona standi in iudicio*), Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat atas merek Ayam Lepas dan Penggugat *a quo* tidak mempunyai hak tunggal/khusus untuk dan atas merek *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kurang pihak berperkaranya (*plurium litis consortium*), Karena Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan H.A.M. R.I. selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Merek dengan nama merek Ayam Lepas atas nama Tergugat tidak ditarik dan tidak diikutsertakan sebagai pihak Terperkara

Hal. 10 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*:

- 5.1. Bahwa pada angka 3 dan 4 petitum gugatan Penggugat yang berbunyi:
  - “3. Membatalkan pendaftaran merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011 dengan Nomor Permohonan J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek”;
  - “4. Memerintahkan untuk mencoret dari pendaftaran merk, Pendaftaran Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011 dengan Nomor Permohonan J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 yang dimohonkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh”;
- 5.2. Bahwa merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan pula dan oleh karena telah terbukti menurut hukum bahwa Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan H.A.M.R.I. ("Direktorat Merek") selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Merek dengan nama merek Ayam Lepas atas nama Tergugat tidak ditarik dan tidak diikutsertakan sebagai pihak berperkara sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
- 5.3. Bahwa kedudukan Direktorat Merek dalam perkara *a quo* sangat penting dan strategis untuk ditarik sebagai pihak berperkara, karena Direktorat Merek merupakan institusi yang telah mengeluarkan sertifikat merek dengan nama merek Ayam Lepas atas nama Tergugat, sehingga Direktorat Merek yang paling mengetahui mengenai alasan hukum dalam rangka pengabulan/pendaftaran permohonan Merek Ayam Lepas. Kedudukan Direktorat Merek teramat penting untuk menjelaskan alasan-alasan hukum bagaimana pendaftaran merek Ayam Lepas milik Tergugat *a quo* dapat terdaftar. Apabila Direktorat Merek tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka praktis alasan-alasan mengenai pengabulan dan pendaftaran atas Merek Ayam Lepas tersebut menjadi tidak terungkap secara formil di persidangan;
- 5.4. Bahwa dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) mengenai hukum acara pemeriksaan perkara merek di pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum tidak mengatur tentang wajib atau

Hal. 11 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



tidak wajib dan juga tidak ada larangan untuk menarik atau menyertakan direktorat merek sebagai pihak berperkara sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat;

- 5.5. Bahwa oleh karena dalam peraturan yang berlaku khusus (*Lex Specialis*) yaitu Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut tidak diatur mengenai hal tersebut, maka menurut adagium hukum harus kembali kepada hukum yang bersifat umum (*Lex Generalis*) yaitu Hukum Acara Perdata (HIR/RBg/Rv), sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan dimaknai bahwa Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut atau dapat pula dimaknai bahwa apabila dalam aturan khusus tidak diatur maka berlakulah aturan umum (Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers), 2012, halm. 1021);
- 5.6. Bahwa salah satu ketentuan/aturan umum dalam hukum acara perdata pada umumnya adalah asas kekuatan mengikat dari suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde*) dalam suatu perkara perdata yaitu asas personalitas (*non erga omnes*) kekuatan mengikat dari suatu Putusan Pengadilan. Asas personalitas (*non erga omnes*) kekuatan mengikat dari suatu Putusan Pengadilan menggariskan bahwa suatu putusan Pengadilan hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa saja, sehingga Putusan Pengadilan dimaksud tersebut tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga yang bukan dan tidak merupakan pihak ketiga (pihak lain) yang terkait {*vide* makna Pasal 1917 KUH Perdata, Lihat Prof. Dr. R.M.Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Ed. 4, Yogyakarta, Liberty, 1993, halm. 181; Lihat juga Soemaryono dan Anna Erliyana, Tuntunan Praktik Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, PT Primamedia Pustaka, 1999, halm 2};
- 5.7. Bahwa satu dan lain hal, yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. juga membenarkan penarikan subjek pihak ketiga sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat demi lengkapnya pihak berperkara dan eksekusinya setelah putusannya berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde*),

Hal. 12 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



sebagaimana tercermin dari dan dalam kaedah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:

- a. "Tuntutan pembatalan suatu pendaftaran merek terdaftar yang telah dilakukan oleh Direktorat Merek berarti bermaksud untuk melawan suatu perbuatan Instansi Pemerintah berupa penetapan tertulis dari Direktorat Merek yang berisi telah mengabulkan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Tergugat (Sertifikat Merek). Dengan begitu sudah dengan sendirinya pihak Direktorat Merek merupakan pihak yang paling berkepentingan untuk mempertahankan diri di muka Hakim Perdata guna mengemukakan alasan-alasan telah dilakukan sah menurut Hukum. Untuk kepentingan tertib beracara serta agar putusan akhir seperti itu bersifat mencakup keseluruhannya, Hakim Perdata seharusnya baru bisa menerima gugatan/tuntutan seperti yang diajukan oleh Penggugat asal sekarang bilamana pihak Direktorat Merek juga ikut serta digugat. sekalipun mungkin dalam perkara-perkara seperti ini pihak direktorat merek didengar sebagai saksi ahli namun posisi sebagai saksi ahli adalah berbeda dengan posisi seorang Tergugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa meneliti lebih lanjut materi pokok perselisihan, seharusnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya petitum "membatalkan, setidaknya tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek dagang "Emoon Pearl Grease" atas nama Tergugat di Direktorat Merek dengan nomor 118981 dan D122066 dan seterusnya..."tanpa pihak Direktorat Merek diajukan sebagai Tergugat." (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 September 1982 Nomor 2689 K/Sip/1981);
- b. "Putusan Pengadilan Tinggi yang berisi pembatalan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan karena untuk itu Pihak Ketiga dimaksud tersebut harus diikutsertakan sebagai Tergugat". (Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 September 1972 Nomor 938 K/Sip/1971);
- c. "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat terhadap putusan

Hal. 13 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



hakim perdata" (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973);

- 5.8. Bahwa sebagai analogi, perkara pembatalan sertifikat merek hampir identik dengan perkara pembatalan sertifikat tanda bukti hak atas tanah ("Sertifikat Tanah"), di mana apabila ada pihak hendak membatalkannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melalui pengajuan gugatan pembatalan Sertifikat Merek, maka Pihak Penggugat harus menjadikan/menarik pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan) sebagai pihak dalam perkara tersebut, karena fakta hukumnya pihak BPN yang telah menerbitkan dan berwenang melaksanakan pembatalan sertifikat tanah tersebut atas perintah pengadilan;
- 5.9. Bahwa selain dari pada itu adalah juga merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa praktek peradilan khususnya pengadilan niaga juga membenarkan ditarik atau disertakannya direktorat merek sebagai pihak berperkara baik sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat, antara lain tercermin dari putusan perkara-perkara sebagai berikut:
- a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 67/ Merek/2003/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 18 November 2003 dalam perkara antara: Srellson AG selaku Penggugat melawan PT Wirako Aspas Ditek selaku Tergugat I dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Tergugat II;
  - b. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 71/ Merek/2003/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 18 November 2003 dalam perkara antara: Kabushiki Kaisha Audio Technica selaku Penggugat melawan Djunarjo Liman bdn Duria International selaku Tergugat I dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Tergugat II;
  - c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 012 PK/N/HaKI/2003 tanggal 22 Desember 2003 antara Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH selaku Penggugat melawan NV.

Hal. 14 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra Tobacco Trading Company selaku Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia, cq. Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Turut Tergugat;

- d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 04 PK/N/HaKI/2004 tanggal 4 November 2004 antara PT Aqua Golden Mississippi, Tbk selaku Penggugat melawan H.M. Mansyur Syaerozi selaku Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia, cq. Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Tergugat II;
- 5.10. Bahwa apabila asas *lex specialis derogat lex generalis* dihubungkan dengan asas personalitas (*non erga omnes*) kekuatan mengikat dari suatu Putusan Pengadilan dan dihubungkan juga dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang membenarkan penarikan subjek pihak ketiga sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat demi lengkapnya pihak berperkara dan eksekusinya setelah putusannya berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde*) serta dikaitkan pula dengan analogi dalam hukum dan dikaitkan pula dengan praktek pengadilan niaga tersebut dihubungkan antara satu dengan lainnya, maka telah terbukti menurut hukum bahwa penarikan dan pelibatan Direktorat Merek selaku pihak sebagai Tergugat II atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara pembatalan pendaftaran merek merupakan suatu keharusan dan kebutuhan karena adanya tuntutan yang menghukum adanya kewajiban hukum kepada direktorat merek untuk membatalkan dan mencoret sertifikat merek yang telah diterbitkan/didaftarkannya dari Daftar Umum Merek tersebut;
- 5.11. Bahwa dengan tidak ditariknya Direktorat Merek dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak berperkaranya (*Plurium Litis consortium*), karena itu sejatinya Penggugat harus mendudukkan Direktorat Merek sebagai Tergugat II atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat;
- 5.12. Bahwa mengacu pada kaidah Yurisprudensi MA RI Nomor 216 K/ Hal. 15 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....

#### 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)



Sip/1974 tanggal 24 Maret 1975 menyebutkan bahwa apabila gugatan Penggugat kurang Pihak, maka gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

5.13. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan Penggugat kurang pihak berperkaranya (*plurium litis consortium*), Karena Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan H.A.M.R.I. selaku pihak yang menerbitkan sertifikat merek dengan nama merek Ayam Lepas tidak ditarik dan tidak diikutsertakan sebagai pihak terperkara sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap kapan dimana dengan cara apa (cash/tunai, transfer bank atau transfer ATM, cicilan/bertahap) uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari dan oleh Penggugat serta kepada siapa (tergugat langsung ataukah melalui suatu badan usaha ataukah badan hukum ataukah kepada pihak ketiga/investor} uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan oleh Penggugat tersebut dan kapan dibuka Garai Ayam Lepas di Lampriet Banda Aceh;

6.1. Bahwa pada angka 2 dan 3 Posita gugatan Penggugat yang berbunyi:

"2. Bahwa dengan adanya konflik internal dan kerugian yang dialaminya, Tergugat membutuhkan tambahan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tetap mengembangkan usahanya;

3. Bahwa Penggugat kemudian bersedia dan memberikan dana kepada Tergugat, uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dengan dana tersebut dibukalah Gerai Ayam Lepas di Lampriet Banda Aceh, yang merupakan Gerai Ayam Lepas yang pertamakali dibuka di Indonesia";

6.2. Bahwa apabila dicermati angka 2 dan 3 Posita gugatan Penggugat tersebut, maka diperoleh suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan

Hal. 16 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



dan oleh karenanya telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dalam angka 2 dan 3 Posita gugatan Penggugat tersebut tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap hal-hal sebagai berikut:

- a. Kapan, dimana, dengan cara apa (Cash/tunai, transfer bank atau transfer ATM, cicilan/bertahap) uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari dan oleh Penggugat serta kepada siapa (Tergugat langsung atau melalui suatu badan usaha atau badan hukum atau kepada pihak ketiga/Investor) uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan oleh Penggugat tersebut;
- b. Kapan dibuka Gerai Ayam Lepas di Lampriet Banda Aceh, yang merupakan Gerai Ayam Lepas yang pertamakali dibuka di Indonesia?;
- 6.3. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap kapan, dimana, dengan cara apa (cash/tunai, transfer bank atau transfer ATM, cicilan/bertahap) uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari dan oleh Penggugat serta kepada siapa (Tergugat langsung atau melalui suatu badan usaha atau badan hukum atau kepada pihak ketiga/Investor) uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan oleh Penggugat dan kapan dibuka Gerai Ayam Lepas di Lampriet Banda Aceh tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);
7. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap pada posita angka 4 berturut-turut sampai dengan angka 11 posita gugatan Penggugat kapan, dimana, dengan pendanaan atau uang dari mana dan dari siapa untuk masing-masing unit gerai Ayam Lepas tersebut dibangun dan dibuka/diresmikan dan dikelola oleh Penggugat;
- 7.1. Bahwa apabila dicermati angka 4 berturut-turut sampai dengan angka

Hal. 17 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



- 11 posita gugatan Penggugat tersebut, Penggugat semata-mata hanya bercerita tentang pembangunan, pembukaan dan pengelolaan beberapa atau lebih dari unit gerai yang tersebar di lebih dari 3 (tiga) provinsi dan di 2 (dua) pulau (Pulau Sumatera, Pula Jawa);
- 7.2. Bahwa apabila dicermati angka 4 berturut-turut sampai dengan angka 11 posita gugatan Penggugat tersebut, maka diperoleh suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan dan oleh karenanya telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dalam angka 4 berturut-turut sampai dengan angka 11 Posita gugatan Penggugat tersebut tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap kapan, dimana, dengan pendanaan atau uang dari mana dan dari siapa untuk masing-masing unit gerai Ayam Lepas tersebut dibangun dan dibuka/diresmikan serta dikelola oleh Penggugat tersebut;
- 7.3. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap pada posita angka 4 berturut-turut sampai dengan angka 11 posita gugatan Penggugat kapan, dimana, dengan pendanaan atau uang dari mana dan dari siapa untuk masing-masing unit gerai Ayam Lepas tersebut dibangun dan dibuka/diresmikan dan dikelola oleh Penggugat tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);
8. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap ketentuan mana yang mewajibkan Tergugat harus memberitahukan dan atau meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat dalam hal pengajuan permohonan pendaftaran merek Ayam Lepas (*vide* angka 13 Posita gugatan Penggugat);
- 8.1. Bahwa pada angka 13 Posita gugatan Penggugat yang berbunyi:
- "13.Bahwa dalam perkembangannya kemudian, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, dengan Nomor Permohonan J012010023382, tertanggal

Hal. 18 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



28 Juni 2010 dan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011";

8.2. Bahwa apabila dicermati seluruh posita gugatan Penggugat tidak ada satupun posita yang menguraikan adanya ketentuan yang mengikat, mengatur dan menentukan serta mewajibkan Tergugat harus memberitahukan dan atau meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat dalam hal pengajuan permohonan pendaftaran merek Ayam Lepas;

8.3. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap ketentuan mana yang mewajibkan tergugat harus memberitahukan dan atau meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat dalam hal pengajuan permohonan pendaftaran merek Ayam Lepas tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

9. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap proses dan hasil serta perkembangan pendaftaran Merek Ayam Lepas oleh Penggugat dengan Nomor Permohonan J002013062491, tertanggal 12 Februari 2013 tersebut apakah permohonan pendaftaran tersebut ditolak?, apakah Penggugat mengajukan Upaya banding merek kepada Komisi Banding Merek (KBM) jika pendaftarannya tersebut ditolak?.Justru Penggugat sendiri yang mempunyai itikad tidak baik Karena Penggugat mendaftarkan merek Ayam Lepas yang sama dengan merek Ayam Lepas Tergugat yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek {*vide* angka 14 Posita gugatan Penggugat};

9.1. Bahwa pada angka 14 Posita gugatan Penggugat yang berbunyi:

"14. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tangerang, dengan Nomor Permohonan J002013062491, tertanggal 12 Februari 2013";

9.2. Bahwa apabila dicermati angka 14 posita gugatan Penggugat tersebut

Hal. 19 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



tidak ada satupun uraian atau penjelasan yang jelas dan lengkap yang menguraikan dan menjelaskan proses dan hasil serta perkembangan pendaftaran Merek Ayam Lepas oleh Penggugat dengan Nomor Permohonan J002013062491, tertanggal 12 Februari 2013 tersebut apakah permohonan pendaftaran tersebut ditolak?, apakah Penggugat mengajukan Upaya banding merek kepada Komisi Banding Merek (KBM) jika pendaftarannya tersebut ditolak?;

9.3. Bahwa satu dan lain hal tindakan Penggugat yang telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tangerang, dengan Nomor Permohonan J002013062491, tertanggal 12 Februari 2013 tersebut, jelas-jelas merupakan tindakan/perbuatan yang beritikad tidak baik Karena Penggugat mendaftarkan merek ayam lepas yang sama dengan merek Ayam Lepas Tergugat yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek;

9.4. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap proses dan hasil serta perkembangan pendaftaran Merek Ayam Lepas oleh Penggugat dengan Nomor Permohonan J002013062491, tertanggal 12 Februari 2013 tersebut apakah permohonan pendaftaran tersebut ditolak?,, apakah Penggugat mengajukan Upaya banding merek kepada Komisi Banding Merek (KBM) jika pendaftarannya tersebut ditolak? tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

10. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena tidak ada perincian perhitungan kerugian Penggugat baik kerugian materiil dan immateriil serta tidak ada tuntutan (*petitum*) ganti rugi baik materiil dan immateriil riil yang diderita oleh Penggugat, jika seandainya benar, *quod non*, terjadi pendaftaran merek Ayam Lepas oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut:

10.1. Bahwa pada angka 17 Posita gugatan Penggugat yang berbunyi:

"17. Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak mendaftarkan

Hal. 20 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



merk 'ayam lepaas' tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut semata-mata menunjukkan itikad buruk Tergugat untuk menguasai sendirian seluruh keuntungan (*omzet*) dari hasil kerja keras Penggugat yang telah bersusah payah membangun dan membesarkan Merk 'Ayam Lepas' tersebut sejak awal, yang kemudian menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap Penggugat berupa, hilangnya hak untuk turut mengelola Merk 'Ayam Lepas' tersebut di gerai-gerai 'Ayam Lepas' yang telah dibangun dengan kerja keras oleh Penggugat di luar Propinsi Aceh, terutama gerai-gerai yang telah dibangun oleh Penggugat di Pulau Jawa";

- 10.2. Bahwa apabila angka 17 Posita gugatan Penggugat tersebut dicermati dihubungkan dengan Petitum gugatan Penggugat ternyata tidak ada perincian dan dasar perhitungannya dan juga tidak ada tuntutan (*petitum*) tentang ganti kerugian pada bagian petitum gugatan Penggugat;
- 10.3. Bahwa ganti kerugian dalam perkara atau sengketa merek yang diatur dalam Undang Undang nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek (untuk selanjutnya cukup ditulis dan disingkat "Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001" atau "Undang-undang Merek") yang lazimnya adalah kerugian sebagai akibat langsung dari turunnya produksi dan penjualan Penggugat sebagai akibat dari penggunaan Merek Penggugat oleh Tergugat, *quod non*, sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001;
- 10.4. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut hanya merupakan asumsi kalau tidak bisa dikatakan ilusi Penggugat saja, karena Penggugat dalam gugatannya hanya mendalilkan bahwa itikad buruk Tergugat untuk menguasai sendirian seluruh keuntungan (*omzet*) dari hasil kerja keras Penggugat yang telah bersusah payah membangun dan membesarkan Merk 'Ayam Lepas' tersebut sejak awal, yang kemudian menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap Penggugat berupa, hilangnya hak untuk turut mengelola

Hal. 21 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



Mark 'Ayam Lepas' tersebut di gerai-gerai 'Ayam Lepas' yang telah dibangun dengan kerja keras oleh Penggugat diluar Propinsi Aceh, terutama gerai-gerai yang telah dibangun oleh Penggugat di Pulau Jawa. Tanpa disertai dasar perhitungan dan perincian perhitungan kerugian Penggugat yang senyatanya;

10.5. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena tidak ada perincian perhitungan kerugian Penggugat baik kerugian materiil dan immateriil serta tidak ada tuntutan (petitum) ganti rugi baik materiil dan immateriil riil yang diderita oleh Penggugat, jika seandainya benar, *quod non*, terjadi pendaftaran merek Ayam Lepas oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

11. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa:

- a. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena tidak ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai dasar hukum pengajuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu dasar hukum pengajuan gugatan Pembatalan Merek;
- b. Eksepsi Tentang Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*non legitima persona standi in judicio*), Karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat atas merek Ayam Lepas dan Penggugat *a quo* tidak mempunyai hak tunggal khusus untuk dan atas merek "Ayam Lepas" tersebut;
- c. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kurang pihak berperkaranya (*plurium litis consortium*), Karena Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan H.A.M.R.I. selaku

Hal. 22 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



pihak yang menerbitkan Sertifikat Merek dengan nama merek Ayam Lepas atas nama Tergugat tidak ditarik dan tidak diikutsertakan sebagai pihak Terperkara sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

- d. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap kapan, dimana, dengan cara apa (Cash/tunai, transfer bank atau transfer ATM, cicilan/bertahap) uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari dan oleh Penggugat serta kepada siapa {tergugat langsung atau melalui suatu badan usaha atau badan hukum atau kepada pihak ketiga/investor} uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan oleh Penggugat tersebut dan kapan dibuka Gerai Ayam Lepas di Lampriet Banda Aceh;
- e. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap pada posita angka 4 berturut-turut sampai dengan angka 11 posita gugatan Penggugat kapan, dimana, dengan pendanaan atau uang dari mana dan dari siapa untuk masing-masing unit gerai Ayam Lepas tersebut dibangun dan dibuka/diresmikan dan dikelola oleh Penggugat;
- f. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap ketentuan mana yang mewajibkan Tergugat harus memberitahukan dan atau meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat dalam hal pengajuan permohonan pendaftaran merek Ayam Lepas (*vide* angka 13 Posita gugatan Penggugat);
- g. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap proses dan hasil serta perkembangan pendaftaran Merek Ayam Lepas oleh Penggugat dengan Nomor Permohonan J002013062491, tertanggal 12 Februari 2013 tersebut apakah

Hal. 23 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



permohonan pendaftaran tersebut ditolak?, apakah Penggugat mengajukan upaya banding merek kepada Komisi Banding Merek (KBM) jika pendaftarannya tersebut ditolak? Justru Penggugat sendiri yang mempunyai itikad tidak baik Karena Penggugat mendaftarkan merek Ayam Lepas yang sama dengan merek Ayam Lepas Tergugat yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek {vide angka 14 Posita gugatan Penggugat};

- h. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena tidak ada perincian perhitungan kerugian Penggugat baik kerugian materiil dan immateriil serta tidak ada tuntutan (*petitum*) ganti rugi baik materiil dan immateriil riil yang diderita oleh Penggugat, jika seandainya benar, *quod non*, terjadi pendaftaran merek Ayam Lepas oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut;

Oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

12. Bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena:
- Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), Karena tidak ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai dasar hukum pengajuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu dasar hukum pengajuan gugatan Pembatalan Merek;
  - Eksepsi Tentang Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*non legitima persona standi in judicio*), Karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat atas merek Ayam Lepas dan Penggugat *a quo* tidak mempunyai hak tunggal/ khusus untuk dan atas merek "Ayam Lepas" tersebut;
  - Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kurang pihak berperkaranya (*plurium litis consortium*), Karena Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan H.A.M. R.I. selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Merek dengan nama merek Ayam Lepas atas nama Tergugat tidak ditarik dan tidak diikutsertakan sebagai pihak Terperkara sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat dalam perkara

Hal. 24 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



*a quo;*

- d. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap kapan, dimana, dengan cara apa (Cash/tunai, transfer bank atau transfer ATM, cicilan/bertahap) uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari dan oleh Penggugat serta kepada siapa (Tergugat langsung atau melalui suatu badan usaha atau badan hukum atau kepada pihak ketiga/investor) uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan oleh Penggugat tersebut dan kapan dibuka Gerai Ayam Lepas di Lampriet Banda Aceh;
- e. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap pada posita angka 4 berturut-turut sampai dengan angka 11 posita gugatan Penggugat kapan, dimana, dengan pendanaan atau uang dari mana dan dari siapa untuk masing-masing unit gerai ayam lepas tersebut dibangun dan dibuka/diresmikan dan dikelola oleh Penggugat;
- f. eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap ketentuan mana yang mewajibkan tergugat harus memberitahukan dan atau meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat dalam hal pengajuan permohonan pendaftaran merek Ayam Lepas (*vide* angka 13 Posita gugatan Penggugat);
- g. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap proses dan hasil serta perkembangan pendaftaran Merek Ayam Lepas oleh Penggugat dengan Nomor Permohonan J002013062491, tertanggal 12 Februari 2013 tersebut apakah permohonan pendaftaran tersebut ditolak?, apakah Penggugat mengajukan merek kepada Komisi Banding Merek (KBM) jika pendaftarannya tersebut ditolak? Justru Penggugat sendiri yang mempunyai itikad tidak baik Karena Penggugat mendaftarkan merek ayam lepas yang sama dengan merek Ayam Lepas Tergugat yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek {*vide* angka 14 Posita gugatan Penggugat};
- h. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena tidak

Hal. 25 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



ada perincian perhitungan kerugian Penggugat baik kerugian materiil dan immateriil serta tidak ada tuntutan (petitum) ganti rugi baik materiil dan immateriil riil yang diderita oleh Penggugat, jika seandainya benar, *quod non*, terjadi pendaftaran merek Ayam Lepas oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut;

Maka eksepsi Tergugat tersebut sebagai eksepsi yang beralasan menurut hukum;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan karena:

- a. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), Karena tidak ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai dasar hukum pengajuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu dasar hukum pengajuan gugatan Pembatalan Merek;
- b. Eksepsi Tentang Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*non legitima persona standi in judicio*), Karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat atas merek Ayam Lepas dan Penggugat *a quo* tidak mempunyai hak tunggal/khusus untuk dan atas merek "Ayam Lepas" tersebut;
- c. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kurang pihak berperkaranya (*plurium litis consortium*), Karena Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan H.A.M. R.I. selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Merek dengan nama merek Ayam Lepas atas nama Tergugat tidak ditarik dan tidak diikutsertakan sebagai pihak Terperkara sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
- d. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), Karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap kapan, dimana, dengan cara apa (Cash/tunai, transfer bank atau transfer ATM, cicilan/bertahap) uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari dan oleh Penggugat serta kepada siapa (Tergugat langsung atau melalui suatu badan usaha atau badan hukum atau kepada pihak ketiga/investor) uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan oleh Penggugat tersebut dan kapan

Hal. 26 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



dibuka Gerai Ayam Lepas di Lampriet Banda Aceh;

- e. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap pada posita angka 4 kapan, dimana, dengan pendanaan atau uang dari mana dan dari siapa untuk masing-masing unit gerai ayam lepaas tersebut dibangun dan dibuka/diresmikan dan dikelola oleh Penggugat;
- f. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap ketentuan mana yang mewajibkan Tergugat harus memberitahukan dan atau meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat dalam hal pengajuan permohonan pendaftaran merek Ayam Lepas. (*vide* angka 13 Posita gugatan Penggugat);
- g. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap proses dan hasil serta perkembangan pendaftaran Merek Ayam Lepas oleh Penggugat dengan Nomor Permohonan J002013062491, tertanggal 12 Februari 2013 tersebut apakah permohonan pendaftaran tersebut ditolak?, apakah Penggugat mengajukan Upaya banding merek kepada Komisi Banding Merek (KBM) jika pendaftarannya tersebut ditolak? Justru Penggugat sendiri yang mempunyai itikad tidak baik Karena Penggugat mendaftarkan merek Ayam Lepas yang sama dengan merek Ayam Lepas Tergugat yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek (*vide* angka 14 Posita gugatan Penggugat);
- h. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Karena tidak ada perincian perhitungan kerugian Penggugat baik kerugian materiil dan immateriil serta tidak ada tuntutan (*petitum*) ganti rugi baik materiil dan immateriil riil yang diderita oleh Penggugat, jika seandainya benar, *quod non*, terjadi pendaftaran merek Ayam Lepas oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi putusan Nomor 01/Merek/2013/PN Niaga Medan tanggal 17 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 27 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



2. Menyatakan Tergugat adalah Pemohon yang beritikad tidak baik;
3. Membatalkan Pendaftaran Merek dengan Nama: 'Ayam Lepas', Tanggal Penerimaan: 28 Juni 2010, Nomor Pendaftaran: IDM000327853, Tanggal Pendaftaran Merek: 25 Oktober 2011, yang tertulis sebagai pemilik merek atas nama Suparno, STP., dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
4. Memerintahkan untuk mencoret Merek dengan Nama: 'Ayam Lepas', Tanggal Penerimaan: 28 Juni 2010, Nomor Pendaftaran: IDM000327853, Tanggal Pendaftaran Merek: 25 Oktober 2011, yang tertulis sebagai pemilik merek atas nama Suparno, STP., dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.511.000,00 (dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat pada tanggal 17 Juli 2013, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Merek/K/2013/PN Niaga Medan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan tersebut pada tanggal 30 Juli 2013 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Termohon Kasasi pada tanggal 12 September 2013, kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 24 September 2013;

Hal. 28 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



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

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

1. Alasan keberatan, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini, karena telah menentukan bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara sengketa merek, dalam hal ini tidak menjadikan gugatan kurang pihak, Pemohon kasasi berpendapat dan berpendirian, bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I., dalam hal ini Direktorat Merek sebagai pihak yang mengeluarkan dan menerbitkan sertifikat merek Ayam Lepas IDM000327853 harus diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan perkara sengketa merek tersebut, justeru karena Direktorat Mereklah yang menerima perintah dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk membatalkan, menghapus/ mencoret sertifikat merek dari Daftar Umum Merek, secara hukum harus diberi kesempatan kepadanya untuk membela hak-haknya sebagai institusi Negara tentang merek yang sudah diterbitkan/dikeluarkan menurut hukum, dengan tidak diikutsertakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I., dalam hal ini Direktorat Merek dalam perkara *a quo*, waktu pelaksanaan eksekusi dikemudian hari terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dimana Direktorat Merek tidak mengikat terhadap putusan tersebut;
2. Alasan keberatan, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum beracara, yaitu sebagaimana terlihat dan ternyata, dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor Nomor 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan, tertanggal 17 Juli 2013 dalam consideran hukum mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat menolak, karena tidak berdasarkan hukum, akan

Hal. 29 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



tetapi ironinya dalam amar dictumnya tentang mengadili tidak menegaskan kembali menolak atau menerimanya eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, hanya langsung mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, tanpa menolak eksepsi Tergugat dengan sebelumnya;

3. Alasan keberatan, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum, yaitu telah menyatakan Tergugat adalah Pemohon yang beritikad tidak baik. Secara hukum Tergugat adalah Pemohon yang beritikad baik karena pendaftaran merek Ayam Lepas dilakukan secara layak dan jujur tanpa maksud untuk membonceng dan meniru ketenaran merek pihak lain yang telah terdaftar sebelumnya atau merek yang telah berkembang sebelumnya dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya Merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut. Selanjutnya Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 217 K/Sip/1972 tanggal 15 November 1972 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan itikad tidak baik adalah "suatu merek mempunyai persamaan dengan merek lain, apabila karena bentuk, susunan atau bunyi bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek-merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau disuatu golongan tertentu... dan seterusnya". Selanjutnya, Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 150 K/Pdt/1984 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemohon beritikad tidak baik adalah "terhadap pendaftar/ pemakai merek yang sama dengan yang telah terdaftar terlebih dahulu, baik bentuk huruf maupun

Hal. 30 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



tulisannya sama dengan merek milik orang lain dikwalifisir sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik”;

4. Alasan keberatan, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan atau melanggar hukum dalam mengadili perkara *a quo*, yaitu telah timbul kontradiksi antara konsideran dengan amar putusan dan telah mengabulkan gugatan Penggugat melebihi dari petitumnya, yaitu sebagaimana ternyata dari petitum Penggugat pada point Nomor 3 (tiga) membatalkan pendaftaran merek dengan Nomor pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011 dengan Nomor Permohonan J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sedangkan dalam amar dictum putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan point Nomor 3 (tiga) membatalkan Pendaftaran Merek dengan Nama: ‘Ayam Lepas’ Tanggal: 28 Juni 2010, Nomor Pendaftaran: IDM000327853, Tanggal Pendaftaran Merek: 25 Oktober 2011, yang tertulis sebagai pemilik merek atas nama Suparno, STP., dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, oleh karena itu *Judex factie* telah melebihi mengabulkan gugatan Penggugat bukan sebagaimana petitumnya. Selanjutnya amar dictum putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan point Nomor 4 (empat) telah memerintahkan untuk mencoret merek dengan nama ‘Ayam Lepas dan seterusnya...’, kepada siapa diperintahkan tidak jelas dan tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiverd*);

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

Mengenai keberatan-keberatan ke 1 sampai dengan 4:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 24 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 31 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Niaga sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa terbukti didaftarkanya merek tersebut oleh Tergugat kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal Penggugat adalah teman bisnis Tergugat yang merintis dan bekerjasama mendirikan warung makan “ayam Lepas” sejak awal, namun akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat;

Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak salah menerapkan hukum namun demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan perbaikan sepanjang mengenai amar putusan tersebut karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, tetapi *Judex Facti* tidak mencantumkan eksepsi tersebut dalam amarnya, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan perbaikan dengan mencantumkan eksepsi dalam amar;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUPARNO, STP tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 32 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



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

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

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

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPARNO, STP** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Merek/2013/PN Niaga Medan tanggal 17 Juli 2013 sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- .1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- .2 Menyatakan Tergugat adalah Pemohon yang beritikad tidak baik;
- .3 Membatalkan Pendaftaran Merek dengan Nama "Ayam Lepas", Tanggal Penerimaan 28 Juni 2010, Nomor Pendaftaran IDM000327853, Tanggal Pendaftaran Merek 25 Oktober 2011, yang tertulis sebagai pemilik merek atas nama Suparno, STP., dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
- .4 Memerintahkan untuk mencoret Merek dengan Nama 'Ayam Lepas', Tanggal Penerimaan 28 Juni 2010, Nomor Pendaftaran IDM000327853, Tanggal Pendaftaran Merek: 25 Oktober 2011, yang tertulis sebagai pemilik merek atas nama Suparno, STP., dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
- .5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Hal. 33 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan untuk mengirimkan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2014** oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.	Ttd./
Ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.	Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

Hal. 34 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....



( RAHMI MULYATI, SH.MH. )

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 35 dari 35 hal Put. Nomor .... K/Pdt.Sus/....