



## P U T U S A N

No. 06 PK /N/HaKI/2003.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

## MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Merek antara :

NV. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 3 Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada JANUAR JAHJA, SH., dan YURNI, SH., para Pengacara, beralamat di Apartemen Istana Harmoni, Lantai dasar – J, Jalan Suryopranoto Nomor 2 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2003, sebagai Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi- Penggugat;

melawan

DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada IGNATIUS M.T. SILALAH, SH., Pegawai Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HaKI, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2002, sebagai Termohon Peninjauan-kembali, dahulu Termohon Kasasi-Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat – surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi-Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 03 September 2002 Nomor 013 K/N/HaKI/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Termohon Kasasi-Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa....

## Disclaimer

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



Bahwa Penggugat adalah pemilik atas merek dagang UNITED nomor daftar 370732 tanggal 10 Oktober 1996 yang merupakan perpanjangan dari nomor daftar 204585 tanggal 3 Mei 1986 untuk jenis barang : Minyak-minyak dan lemak-lemak dan lemak-lemak untuk industri (lain dari pada minyak dan lemak yang dapat dimakan dan minyak sari) bahan-bahan pelumur, zat-zat pengikat debu, bahan-bahan bakar, (termasuk minyak-minyak sari untuk motor) dan bahan-bahan penerangan, lilin-lilin, malam-malam, sumbu-sumbu (bukti P-1) ;

Bahwa dengan suratnya tanggal 15 Februari 2002 nomor H4.HC.UM.02.02-12-120/2002, Tergugat telah menghapus pendaftaran merek tersebut secara sepihak dengan alasan, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, dasar hukum yang dipakai oleh Tergugat adalah Pasal 61 ayat 2 (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi : "Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan, jika merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir" (bukti P-2) ;

Bahwa setelah Penggugat melakukan penelusuran, ternyata di-ketahui penghapusan tersebut bukan atas prakarsa Tergugat, melainkan atas prakarsa pihak ketiga, dalam hal ini United Oil Company, Pte. Ltd., yang berkedudukan di Singapura, untuk kepentingan mitra dagangnya PT. Artha Emindo Pertiwi, yang berkedudukan di Jakarta ;

Bahwa menurut Pasal 63 jo. Pasal 80 ayat (1), jika ada unsur pihak ketiga atau pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atas suatu penghapusan pendaftaran merek, maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili pemilik merek dan bukan melalui prosedur Pasal 61 ayat (2) ;

Bahwa dengan demikian, maka prosedur yang ditempuh oleh United Oil Company, Pte. Ltd. melalui Tergugat adalah salah, sehingga akibat hukum-nya, Surat Keputusan Tergugat Nomor H4.HC.UM.02.02-120/2002 tanggal 15 Februari 2002 adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal ;

Bahwa.....

**Disclaimer**

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



Bahwa disamping itu, Penggugat tidak mengantisipasi hal-hal berikut :

1. Menurut Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, Penggugat tidak wajib menggunakan sendiri mereknya, tapi dapat memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya ;
2. Barang-barang yang dilindungi oleh merek UNITED nomor daftar 370732 tidak hanya "minyak pelumas", tapi juga barang-barang lain yang sejenis dengan "minyak pelumas" dan tidak memerlukan pendaftaran pada suatu instansi ;

Bahwa menurut Pasal 61 ayat (5) dan Pasal 80 ayat (9) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 :

- a. Penggugat berhak menuntut agar Surat Keputusan Tergugat Nomor H.4 HC. UM.02.02-120/2002 tanggal 15 Februari 2002 dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya ;
- b. Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan suatu upaya hukum ;

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

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya atas merek dagang UNITED Nomor Daftar 370732 (perpanjangan dari Nomor daftar 204585) ;
3. Menyatakan tidak sah atau batal Surat Keputusan Tergugat Nomor H.4.HC. UM.02.02-120/2002 tanggal 15 Februari 2002 dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberlakukan kembali merek UNITED Nomor Daftar 370732 dalam Daftar Umum Merek ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mendaftarkan merek UNITED untuk "minyak pelumas" atau barang-barang lain yang sejenis atas nama pihak lain, dengan ketentuan siap penerbitan Sertifikat Merek atas nama pihak lain yang memuat etiket merek UNITED untuk "minyak pelumas" atau barang-barang lain yang sejenis tidak mempunyai kekuatan hukum/batal dengan sendirinya demi hukum ;
6. Menyatakan.....



**Disclaimer**

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





6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan suatu upaya hukum ;

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

Gugatan Penggugat kabur.

1. Bahwa apabila dicermati posita gugatan Penggugat sekarang ini dengan dasar diajukan gugatan yakni ketentuan Pasal 61 ayat (5 ) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yakni keberatan atas penghapusan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan merek terdaftar tidak dipergunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau sejak pemakaian terakhir akan ditemukan suatu fakta hukum bahwa diajukan gugatan oleh Penggugat sekarang ini ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat adalah tidak dengan alasan hukum yang dapat digunakan untuk dijadikan dasar gugatan pada perkara sekarang ini;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat didalam gugatannya secara hukum tidak keberatan dengan penghapusan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat lebih menekankan sisi keberatannya terhadap hal-hal lain yang tidak dapat dijadikan dasar hukum didalam mengajukan keberatan berupa gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yakni bahwa penghapusan pendaftaran merek tersebut dilakukan oleh Tergugat bukan berdasarkan prakarsa Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM R.I akan tetapi dengan adanya permohonan dari pihak ketiga yakni United Oil Company Pte. Ltd., Singapura, dengan demikian menurut hemat kami keberatan Penggugat tersebut adalah tidak layak secara hukum diajukan kepada Tergugat karena secara hukum Tergugat sebagai pelaksana administrasi dibidang merek akan merespon segala masukan-masukan yang datang dari masyarakat sebagai langkah antisipatif terhadap eksistensi perlindungan hukum terhadap merek, sebab sesuai ketentuan hukum dibidang merek, merek yang mendapat perlindungan hukum adalah merek yang nyata-nyata dipergunakan didalam kegiatan produksi dan perdagangan;

3. Pada.....



**Disclaimer**

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



3. Pada penjelasan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 secara jelas mengatur : "Kantor merek dapat secara aktif mencari bukti-bukti atau berdasarkan masukan dari masyarakat guna dijadikan pertimbangan....", berdasarkan bunyi penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tersebut jelas telah juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk memohonkan penghapusan pendaftaran merek melalui prakarsa Tergugat. Maka kehadiran pihak ketiga yakni United Oil Company Pte. Ltd., Singapura dalam penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum karena United Oil Company Pte. Ltd., Singapura tersebut juga adalah merupakan salah satu anasir dari masyarakat sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut diatas dan selanjutnya pendaftaran merek UNITED daftar nomor 370732 tersebut adalah dihapuskan adalah atas keputusan Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan bukan atas putusan Pengadilan. Dengan demikian hal tersebut pada masa sekarang ini adalah sudah tidak layak untuk dijadikan sebagai permasalahan hukum;
4. Bahwa pada perkara sekarang ini yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah hadirnya pihak ketiga didalam penghapusan pendaftaran merek berdasarkan prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM R.I secara hukum adalah dapat dibenarkan karena walaupun secara hukum dengan adanya permohonan pihak ketiga tersebut, akan tetapi Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM R.I adalah tidak begitu saja melakukan penghapusan pendaftaran suatu merek terdaftar, akan tetapi permohonan pihak ketiga tersebut adalah hanya dijadikan dasar sebagai upaya penelusuran kembali terhadap penggunaan merek terdaftar sebab didalam prakteknya Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengingat keterbatasan dana dan jumlah merek terdaftar di dalam Daftar Umum Merek adalah tidak mungkin secara periodik dapat melakukan monitoring-monitoring terhadap penggunaan merek terdaftar tersebut;

5. Bahwa.....

**Disclaimer**

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





5. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b dapat pula di ajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga, ber-dasarkan ketentuan tersebut secara jelas tidak mengatur keharusan peng-hapusan suatu pendaftaran merek yang melibatkan pihak ketiga harus melalui Pengadilan Niaga, dengan demikian adanya kehadiran pihak ketiga dalam penghapusan pendaftaran merek UNITED daftar 370732 atas nama Penggugat atas prakarsa Direktorat Kehakiman dan HAM R.I tersebut adalah juga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;
6. Bahwa dengan dihadapkannya Direktorat Merek Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman R.I, sebagai para pihak dalam sengketa sekarang ini yakni sebagai Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka secara hukum Penggugat telah mengakui bahwa merek UNITED tersebut adalah dihapuskan berdasarkan prakarsa Tergugat. Karena pasal tersebut adalah merupakan upaya hukum yang disediakan oleh Undang-Undang dibidang merek terhadap keputusan Tergugat yang melakukan penghapusan pendaftaran merek;
7. Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 perihal definisi prakarsa, maka secara jelas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 telah memberikan kewenangan tersebut hanya kepada Tergugat dan hingga sekarang hal tersebut tidak pernah didelegasikan kepada pihak manapun, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan merek UNITED daftar nomor 370732 dihapuskan pendaftarannya dari dalam Daftar Umum Merek bukanlah berdasarkan prakarsa Tergugat adalah sudah bertentangan dengan ketentuan hukum, karena didalam ketentuan hukum dibidang merek pihak ketiga hanya dapat mengajukan penghapusan pendaftaran merek hanya melalui Pengadilan Niaga (Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001);
8. Bahwa apabila Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut sebagai dasar meng-ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat maka alasan-  
alasan.....

**Disclaimer**

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



alasan hukum yang dapat dipergunakan sebagai posita didalam gugatan adalah bahwa Penggugat masih eksis terhadap merek UNITED daftar nomor 370732 karena masih dipergunakan didalam kegiatan produksi dan perdagangan yang didukung oleh fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan bukan perihal definisi atas kata prakarsa sendiri, dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat pada masa sekarang ini sudah tidak memenuhi ketentuan hukum dibidang merek dan secara hukum gugatan Penggugat pada masa sekarang ini adalah sepatutnya harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Mei 2002 Nomor 12/MEREK/2002/PN.NIAGA. JKT.PST. adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 03 September 2002 Nomor 013 K/N/HaKI/2002 adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, in casu putusan Mahkamah Agung tanggal 03 September 2002 Nomor 013 K/N/HaKI/2002 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 19 September 2002, kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2003 diajukan permohonan peninjauankembali secara lisan di

Kepaniteraan.....

**Disclaimer**

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





Kepaniteraan Pengadilan Negeri /Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 24 Februari 2003, sebagaimana temyata dari akta permohonan peninjauankembali No. 06 PK/HKI/2003/PN.NIAGA/JKT.PST jo. No. 12/HKI-MEREK/2002/PN.NIAGA/JKT.PST jo. No. 013 K/N/HaKI/2002 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 25 Februari 2003, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 Maret 2003 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, permohonan peninjauankembali aquo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang Undang, formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali/Penggugat telah mengajukan alasan alasan peninjauankembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa majelis kasasi telah melakukan kekhilafan yang nyata karena pertimbangannya sangat ringkas (short coming), tidak cermat dan tanpa alasan hukum, juga dapat dinyatakan sebagai pertimbangan yang tidak lengkap (incomplete judgment atau onvoldoende gemotiveerd) yaitu yang berkenaan dengan "kesalahan prosedur" penghapusan pendaftaran merek serta pelanggaran hukum acara perdata ;
2. Bahwa Mahkamah Agung pada tingkat kasasi seharusnya membatalkan putusan judex facti yang membenarkan tindakan Tergugat menghapus merek United daftar Nomor 370732 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, penghapusan merek dapat terjadi karena 3 (tiga) sebab yaitu :

- a. prakarsa (inisiatif) Direktorat Jenderal HaKI (Pasal 61 ayat (1) jo ayat (2) huruf a ;

b. permohonan....







- b. permohonan pemilik merek yang bersangkutan (Pasal 61 ayat (1) );
- c. gugatan pihak ketiga kepada Pengadilan Niaga (Pasal 63) ;

Bahwa in casu, Tergugat telah melakukan penghapusan merek United daftar Nomor 370732 milik Penggugat berdasarkan Pasal 61 ayat (2) huruf a (bukti P-2), namun bukan atas inisiatif sendiri, tetapi berdasarkan permohonan dan untuk kepentingan privat pihak ketiga yaitu United Oil Pte. Ltd. yang berkedudukan di Singapura dan mitra dagangnya PT. Artha Emindo Pertiwi yang berkedudukan di Jakarta (bukti P-3, P-3a, P-4 dan P-5) ;

Bahwa tindakan penghapusan merek tersebut dibenarkan oleh Pengadilan Niaga (judex facti) dengan alasan, Tergugat harus merespon dan menindaklanjuti segala masukan/laporan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga tidak dapat membedakan antara masukan/laporan dari masyarakat yang mewakili kepentingan publik dan permohonan pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan privat dirinya sendiri yang menurut ketentuan Pasal 63 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 harus mengajukan melalui gugatan di Pengadilan Niaga ;

Bahwa judex facti telah mengabaikan unsur "prakarsa Direktorat Jenderal" dalam Pasal 61 ayat (1) jo ayat (2) huruf (a) yang arti dan maksudnya ialah, tindakan yang pertama dari Direktorat Jenderal (Tergugat/Termohon Peninjauankembali) tanpa permintaan atau saran dari pihak lain (first or introductory step or move from Directorate General without an order suggestion from others) ;

Bahwa dengan uraian/alasan tersebut maka jelas pembenaran judex facti atas tindakan Tergugat yang telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) huruf a, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) huruf (a) tersebut dan Pasal 63 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, sehingga putusan judex facti tersebut seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;

- 3. Bahwa Pengadilan Niaga telah melanggar hukum acara perdata, karena mempertimbangkan hal diluar gugatan yaitu dengan alasan, bahwa posita gugatan....





gugatan Penggugat tidak mempersoalkan hal "non use" dan Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonvensi, namun Pengadilan Niaga telah mempertimbangkan hal "non use"; Jadi tindakan tersebut adalah berlebihan serta merupakan penambahan posita gugatan yang tidak di-perkenankan oleh hukum acara perdata;

Menimbang,

**mengenai alasan-alasan ad. 1 sampai dengan ad. 3 :**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut tidak terdapat kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata dari Hakim sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 67 (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : NV. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali harus membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta Undang Undang lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

**Menolak** permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2003 oleh **MARIANNA SUTADI, SH.,** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua.....







Ketua Majelis, **Prof. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung dan **PARMAN SUPARMAN, SH. MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **PAHALA SIMANJUNTAK, SH.**, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH.

ttd.

PARMAN SUPARMAN, SH. MH.

Ketua,

ttd.

MARIANNA SUTADI, SH.

Biaya-biaya :

- |                                     |     |               |
|-------------------------------------|-----|---------------|
| 1. Meterai.....                     | Rp. | 6.000,-       |
| 2. Redaksi.....                     | Rp. | 1.000,-       |
| 3. Administrasi peninjauankembali.. | Rp. | 9.993.000,- + |
| Jumlah .....                        | Rp. | 10.000.000,-  |

Panitera-Pengganti,

ttd.

PAHALA SIMANJUNTAK, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal  
Kepala Direktorat Perdata Niaga

  
(PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH)

NOP. 040.018.142

**Disclaimer**

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