



P U T U S A N

Nomor : 053 PK/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan memutus perkara Niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. HIGH DESERT INDONESIA, diwakili oleh SUSINTO WIDIANTO, Direktur PT HIGH DESERT INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pluit Timur Blok W, Sel/52 Rt. 005/Rw. 009, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada TURMAN M. PANGGABEAN, SH. MH., dkk, para Advokat, berkantor di Ruko Cempaka Mas Blok B/24, Jalan Letjend. Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 November 2010;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/ Termohon Kasasi ;

M E L A W A N :

**1. MACROSER
VE PTE,
LTD,**
suatu
perseroa
n
menurut
Undang-
Undang
Negara
Singapor

Hal. 1 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



e,
berkedud
ukan di
Blk 211
Henderso
n Road
#10- 03,
Henderso
n
Industri
al Park,
Singapor
e 159552
;

2. PT.

**HARMONI
DINAMIK
INDONESI**

A, suatu
perseroa
n
menurut
Undang-
Undang
Negara
Republik
Indonesi
a,
berkedud
ukan di
Jalan
Pecenong
an Raya
No. 72

Hal. 2 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B

7-8,

Jakarta

;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Penggugat I, II / Pemohonan Kasasi I, II ;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 201 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II/ Penggugat I, II di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Penggugat I memperoleh hak eksklusif dan selamanya untuk mengimpor produk- produk High Desert dari CC Pollen CO, beralamat di 3627 E, Indian School, Rd # 209, U.S.A., berdasarkan perjanjian tanggal 29 Juli 1988 antara Penggugat I dan CC Pollen CO. Perjanjian tersebut antara lain menyatakan bahwa CC Pollen CO telah menunjuk Penggugat I (Macroserve Pte, Ltd) selaku importir eksklusif dan selamanya untuk semua produk- produk High Desert milik CC Pollen CO, untuk dijual kembali di negara- negara Asia Tenggara yaitu, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippine dan Brunei ;

Bahwa High Desert adalah merek terkenal untuk jenis produk "Food Supplement" (suplemen makanan) dalam kelas 05 dan pertama kali diproduksi dan dipasarkan hampir di seluruh dunia oleh CC Pollen CO. Jaringan pemasaran produk High Desert untuk wilayah Asia Tenggara dipercayakan CC Pollen CO

Hal. 3 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011

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

kepada Penggugat I ;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2), Penggugat I telah mengajukan permintaan pendaftaran merek High Desert + Logo HD dalam kelas 05;

Bahwa merek High Desert pertama kali terdaftar di Amerika Serikat atas nama CC Pollen CO di bawah Nomor : 1170862 tanggal 29 September 1981 berdasarkan pada permohonan yang diajukan pada Kantor Merek Amerika Serikat (USPTO) di bawah agenda 73226372 tanggal 6 Agustus 1979 untuk jenis barang dalam kelas 05 ;

Bahwa atas persetujuan dan sepengetahuan CC Pollen CO (principal Penggugat I), telah didaftarkan merek High Desert dan Logo HD atas nama Penggugat I untuk wilayah Asia Tenggara, yaitu Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philipina dan Brunei, sebagai berikut :

No	Negara	Merek	No. Daftar	Tanggal	Kelas
1.	Thailand	HIGH DESERT	Kor 53191	03.10.19 86	05
2.	Thailand	HIGH DESERT	Kor 53191	10.10.20 06	05
3.	Thailand	HIGH DESERT	Kor 60367	10.10.19 86	05
4.	Thailand	HIGH DESERT	Kor 60367	11.10.20 06	05
5.	Malaysia	HIGH DESERT	86/01152	24.03.19 93	05
6.	Malaysia	Logo HD	88/06995	21.12.19 95	03
7.	Malaysia	Logo HD	89/01952	01.04.19 96	31
8.	Malaysia	Logo HD	89/001957	01.04.20 06	30
9.	Malaysia	Logo HD	88/06996	21.12.19 95	03

Hal. 4 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Malaysia	Logo HD	89/01956 B	01.04.19 96	31
11	Singapore	HIGH DESERT	244/86	17.01.19 86	05
12	Singapore	HIGH DESERT	T86/00244 C	17.01.19 83	05
13	Philippine	Logo HD	56571	25.11.19 93	05

Bahwa untuk pemasaran wilayah Indonesia, Penggugat I telah menunjuk Penggugat II selaku Eksklusif Distributor dan telah diberi izin untuk mendaftarkan merek-merek High Desert dan Logo HD dalam kelas 05 dan 03. Berikut ini disampaikan rincian pendaftaran merek-merek atas nama Penggugat (PT. Harmoni Dinamik Indonesia) :

No	Merek	Daftar	Tgl. Masuk	Kelas
1.	DYNAMIK TRIO + Logo HD	IDM000007433	03.06.20 03	05
2.	ROYALE	IDM000007434	03.06.20 03	05
3.	ROYALE	IDM000007435	03.06.20 03	05
4.	TRIMEE II	IDM000007436	03.06.20 03	05
5.	TRIMEE I + Logo HD	IDM000007437	03.06.20 03	05
6.	Herbal Throat Spray + Logo HD	IDM000007441	03.06.20 03	05
7.	OPTI- HAIR + Logo HD	IDM000007442	03.06.20 03	03
8.	BODIMATE	IDM000007444	03.06.20 03	03
9.	HONEYBEE POLLENS	IDM000007445	03.06.20 03	05
10	OPTI- HAIR + Logo HD	IDM000007447	03.06.20 03	05
11	ROYALE JELLY + Logo HD	IDM000007449	03.06.20	05

Hal. 5 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



.			03	
12	ALLER BEE GONE	IDM000020905	03.06.20	03
.			03	
13	BEE PROPOLIS	IDM000020906	03.06.20	05
.			03	
14	POLIFREZ	IDM000063253	25.06.20	03
.			04	
15	HIGH DESERT Melatonin	IDM000122987	28.09.20	05
.			05	
16	HIGH DESERT	IDM000147393	01.06.20	07
.			05	
17	HIGH DESERT	IDM000147394	01.06.20	35
.			05	

Bahwa akan tetapi para Penggugat sekarang harus mengalami bahwa Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I telah mendaftarkan merek High Desert + Logo HD di bawah Nomor : IDM000123926 tanggal 20 Juni 2007, IDM000154116 tanggal 6 Februari 2008, keduanya untuk jenis barang dalam kelas 05 dan IDM000141538 tanggal 25 Oktober 2007 dalam kelas barang 03 ;

Bahwa berdasarkan bukti- bukti yang akan disampaikan nanti pada waktunya, ternyata bahwa Tergugat pernah ditunjuk oleh Penggugat I untuk memasarkan produk- produk High Desert di Indonesia. Akan tetapi karena Tergugat tidak berhasil menjual produk- produk dimaksud, Penggugat I (Macroserve Pte, Ltd) telah menghentikan keagenan Tergugat pada tanggal 1 Februari 1993 ;

Bahwa oleh karena itu sudah pasti bahwa pendaftaran merek High Desert + Logo HD oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I ;

Bahwa sesuai dengan makna ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 4 Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 (kutip) "*Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik*". Penjelasan resmi dari



pasal yang bersangkutan menentukan (kutip) “*Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun 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 dan 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 kesengajaan dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut*” ;

Bahwa merek High Desert untuk jenis barang kelas 05 dari Penggugat II telah diajukan permintaannya sejak tanggal 1 Juni 2005 di bawah agenda D002005006326 untuk barang “Food Supplement” dalam kelas barang 05, jauh sebelum Tergugat berpikir untuk mendaftarkan merek tiruannya tersebut ;

Bahwa dengan menggunakan merek High Desert untuk barang dalam kelas 05, Tergugat telah melakukan suatu persaingan yang tidak sehat (curang), karena berusaha mengelabui konsumen seolah-olah produk-produknya berasal dari perusahaan yang sama milik Penggugat dengan merek High Desert ;

Bahwa mengutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 16 paragraf ke-4 dalam perkara kasasi Register Nomor : 862 K/Pdt.Sus/2008 yuncto putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 33/Merek/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst. , tanggal 15 Oktober 2008, yang berbunyi “*Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti mengenai adanya “Itikad tidak baik” dalam pendaftaran merek oleh Penggugat/Pemohon Kasasi sudah tepat dan benar, karena Penggugat telah dihentikan keagenannya oleh prinsipalnya Macroserve Pte, Ltd. sebagai pemilik merek High Desert, sehingga Penggugat tidak berhak untuk*



menggunakan merek tersebut dan oleh karena itu Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum” ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkenan memberikan putusannya, dalam mana :

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa merek High Desert milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal ;
3. Menyatakan diantara merek-merek Tergugat “High Desert + Logo HD” yang terdaftar di bawah Nomor : IDM000123926, IDM000154116 dan IDM000141538 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal High Desert milik Penggugat ;
4. Menyatakan pendaftaran merek High Desert + Logo HD oleh Tergugat di bawah Nomor : IDM000123926, IDM000154116 dan IDM000141538 untuk barang dalam kelas 05 dan 03 dilandasi itikad tidak baik ;
5. Menyatakan batal atau membatalkan pendaftaran merek Tergugat High Desert + Logo HD, Nomor : IDM000123926, IDM000154116 dan IDM000141538 dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Juru Sita pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyampaikan isi putusan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, untuk mencatat pembatalan pendaftaran merek High Desert + Logo HD Nomor : IDM000123926, IDM000154116 dan IDM000141538 atas nama Tergugat, dalam

Hal. 8 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Daftar Umum Merek dan menempatkan pengumumannya dalam Berita Resmi Merek ;

7. Menghukum Tergugat apabila melakukan perlawanan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan **Eksepsi** pada pokoknya :

I. Penggugat I dan Penggugat II Tidak Mempunyai Kapasitas Atau Tidak Berhak Untuk Mengajukan Gugatan ;

Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II butir 1 menyatakan "berdasarkan perjanjian tanggal 29 Juli 1988, antara Penggugat I dan CC Pollen CO. Perjanjian tersebut antara lain menyatakan bahwa CC Pollen CO telah menunjuk Penggugat I (Macroserve Pte, Ltd) selaku "importir eksklusif dan selamanya" untuk semua produk-produk High Desert milik CC Pollen CO untuk dijual kembali di negara-negara Asia Tenggara, yaitu Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippine dan Brunei ;

Bahwa kemudian pada butir 1 dan butir 2, Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat I memperoleh hak eksklusif dan selamanya untuk mengimport produk-produk High Desert dari CC Pollen CO ;

Jaringan pemasaran produk High Desert untuk wilayah Asia Tenggara dipercayakan oleh CC Pollen CO kepada Penggugat I ;

Bahwa bersandar pada dalil- dalil tersebut, maka secara jelas menunjukan bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kapasitas atau tidak berhak mengatas namakan CC Pollen CO yang beralamat di 3627 E, Indian School Rd.# 209.U.S.A, untuk mengajukan gugatan pembatalan atas merek dan Logo HD High Desert No. IDM000123926 dan No. IDM0000154116 milik Tergugat, karena berdasarkan perjanjian tertanggal 29



Juli 1988, ternyata Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah diberi hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek High Desert atas nama Tergugat. Akan tetapi Penggugat I hanya diberi hak untuk mengimport produk-produk High Desert milik CC Pollen CO, Ltd untuk di jual di negara-negara Asia Tenggara, khususnya di "Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippine dan Brunei". Sedangkan Penggugat II tidak ada kaitannya sama sekali dalam perjanjian tertanggal 29 Juli 1988 tersebut, atau bukan sebagai pihak, baik sebagai penjual maupun untuk mengajukan gugatan a quo ;

Bahwa sekalipun Penggugat I mendapat hak untuk memasarkan produk-produk Food Suplemen merek High Desert dari CC Pollen CO berdasarkan perjanjian tertanggal 29 Juli 1988, akan tetapi perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan dasar/alas hak oleh Penggugat I maupun Penggugat II untuk mengajukan gugatan pembatalan atas merek High Desert milik Tergugat, karena berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, hanya pemegang lisensi yang dapat mengajukan gugatan a quo, itupun perjanjian lisensi tersebut harus terdaftar di Kantor Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, karena jika perjanjian lisensi dimaksud tidak terdaftar di Kantor Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dalam surat perjanjian lisensi dimaksud maupun terhadap pihak ketiga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, tentang Merek ;

Untuk jelasnya, Pasal 43 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, berbunyi sebagai berikut :

- 1) *Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis atau jasa*

Hal. 10 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



(bukan untuk mengajukan gugatan pembatalan) ;

- 3) *Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga ;*

Bahwa perjanjian tertanggal 29 Juli 1988 tidak dapat dijadikan sebagai alas hak untuk mengajukan gugatan a quo, karena perjanjian tertanggal 29 Juli 1988 tersebut bukanlah sebagai lisensi, bila perjanjian tersebut dianggap sebagai lisensi, itupun (Perjanjian tertanggal 26 Juli 1998) tetap bertentangan dengan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena perjanjian lisensi harus terdaftar di Kantor Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ;

Bahwa demikian pula Penggugat II tidak berhak atau tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena Penggugat II tidak mendapat lisensi dari prinsipal CC Pollen CO untuk menggunakan merek High Desert dan/atau mengajukan gugatan a quo, mengingat Penggugat II tidak terkait dengan perjanjian tertanggal 29 Juli 1988 ;

Bahwa selain alasan-alasan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II pun tidak berhak mengajukan gugatan a quo, karena berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, hanya pemilik merek terdaftar di Indonesia yang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia. Dalam perkara a quo, prinsipal CC Pollen CO bukan pemilik merek High Desert terdaftar di Indonesia, sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan lisensi maupun hak kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk mengajukan gugatan pembatalan perkara a quo ;

Bahwa bersandar pada Pasal 43 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka gugatan

Hal. 11 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Penggugat I dan Penggugat II haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. Gugatan para Penggugat kabur (Obscur Libel) karena antara posita gugatan saling bertentangan/bertolak belakang dengan petitum gugatan para Penggugat ;

Bahwa dalil- dalil para Penggugat mulai butir 1 sampai dengan butir 6 intinya menyatakan, sebagai berikut :

- Penggugat I memperoleh hak eksklusif dan selamanya untuk mengimport produk- produk High Desert dari CC Pollen CO ;
- Jaringan pemasaran produk High Desert untuk wilayah Asia Tenggara dipercayakan oleh CC Pollen CO kepada Penggugat I ;
- Bahwa merek High Desert pertama kali terdaftar di Amerika Serikat atas nama CC Pollen CO ... dan seterusnya ;
- Bahwa untuk pemasaran wilayah Indonesia, Penggugat I telah menunjuk Penggugat II selaku eksklusif distributor ... dan seterusnya ;

Sedangkan petitum gugatan para Penggugat pada butir 2 dan 3 menyatakan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa merek High Desert milik Penggugat ... dan seterusnya ;
- Menyatakan ... High Desert milik Penggugat ;

Bahwa bersandar pada dalil- dalil para Penggugat pada posita dan petitum tersebut, menunjukkan adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan para Penggugat, di mana disatu sisi para Penggugat mengakui merek High Desert adalah merek milik CC Pollen yang dipercayakan kepada Penggugat I untuk memasarkannya di Asia Tenggara, sedangkan disisi lain para Penggugat mengklaim dirinya sebagai pemilik atas merek terkenal High Desert. Dengan demikian, gugatan para Penggugat



sangat jelas kabur (Obscur Libel) karena antara posita saling bertentangan dengan petitum, oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa petitum gugatan para Penggugat butir 2 dan 3 yang berbunyi, menyatakan bahwa merek High Desert milik Penggugat ... dan seterusnya, dan menyatakan ... High Desert milik Penggugat, juga menjadikan gugatan para Penggugat kabur (Obscur Libel), karena para Penggugat tidak dapat menunjuk secara jelas "siapa diantara Penggugat I dan Penggugat II yang menjadi pemilik atas merek High Desert tersebut", mengingat para Penggugat dalam petitum gugatannya hanya menyebut merek Penggugat saja, sedangkan Penggugat ada 2 (dua) pihak yaitu Penggugat I dan Penggugat II, sehingga tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Penggugat tersebut, apakah Penggugat I (Macroserve Pte, Ltd) saja atau Penggugat II (PT. Harmoni Dinamik Indonesia) saja, atau apakah merek bersama antara Penggugat I dan Penggugat II. Dengan demikian, gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), oleh karenanya gugatan para Penggugat sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa selain alasan gugatan para Penggugat kabur (Obscur Libel), juga dalam posita gugatan para Penggugat butir 6, para Penggugat mengklaim bahwa Penggugat II telah mendaftarkan merek High Desert dan Logo HD di Indonesia untuk kelas 05 dan 03, 07 dan 35, akan tetapi para Penggugat dalam petitum gugatannya tidak meminta agar Penggugat II dinyatakan sebagai pemilik atas merek High Desert untuk kelas barang 05, 03, 07 dan 35. Dengan demikian, gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), oleh karenanya gugatan para Penggugat sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat



telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan **gugatan balik (Rekonvensi)** yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa apa yang diuraikan Dalam Konvensi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah diuraikan dalam gugatan Rekonvensi ini ;

Bahwa sebagaimana diuraikan Dalam Konvensi di atas, Penggugat Konvensi adalah pendaftar yang beritikad baik atas merek dagang dan Logo HD High Desert terdaftar No. IDM000123926, No. IDM000154116 dan No. IDM000141538 atas nama Penggugat Rekonvensi, mengingat pendaftaran tersebut dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah lebih dahulu memiliki badan hukum PT. High Desert Indonesia, oleh karenanya pendaftaran merek dagang dan Logo HD High Desert terdaftar No. IDM000123926, No. IDM000154116 dan No. IDM000141538 atas nama Penggugat Rekonvensi harus dikukuhkan/dikuatkan dan mendapat perlindungan hukum di Indonesia sebagaimana ditentukan Pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 ;

Bahwa sebaliknya justru Tergugat II Rekonvensilah yang beritikad tidak baik (buruk) dalam mengajukan pendaftaran merek High Desert di Indonesia, yang hanya didasari karena perjanjian distributor antara Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi. Dasar perjanjian distributor dari Tergugat I Rekonvensi kepada Tergugat II Rekonvensi adalah tidak sah, karena Tergugat I Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan ijin pendaftaran kepada Tergugat II Rekonvensi, karena Tergugat I Rekonvensi bukanlah pemilik merek terkenal, dan juga bukan pemilik merek terkenal High Desert di Indonesia, bahkan Tergugat I Rekonvensi bukan pula sebagai pemegang lisensi merek High Desert dari CC Pollen CO, begitu pula merek High Desert bukan sebagai merek terkenal sehingga perjanjian distributor tertanggal 29 Juli 1988 bukanlah bagian dari pada ijin untuk mendaftarkan merek High

Hal. 14 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Desert dan bukan pula sebagai lisensi atau pemberian hak lisensi, karena menurut Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, perjanjian lisensi hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar di Indonesia. Sedangkan Tergugat I Rekonvensi maupun CC Pollen CO bukanlah pemilik merek terdaftar High Desert di Indonesia, sehingga tidak dapat diberi izin kepada siapapun apalagi Tergugat II Rekonvensi ;

Bahwa dengan terdaftarnya merek dagang High Desert atas nama Tergugat II Rekonvensi di Indonesia yang identik dengan nama perseroan PT. High Desert Indonesia atas nama Penggugat Rekonvensi di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 siapapun tidak boleh menggunakan merek High Desert untuk barang sejenis Food Suplemen termasuk para Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa ternyata Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah mendaftarkan merek High Desert secara tanpa hak dan tanpa seijin Penggugat Rekonvensi selaku pemilik merek terdaftar HD High Desert di Indonesia untuk berbagai kelas barang khususnya jenis barang Food Suplemen, oleh karenanya secara jelas telah merugikan Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian materiil maupun Imaterial ;

Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil, berupa hilangnya keuntungan Penggugat Rekonvensi atas menurunnya hasil penjualan produk-produk Suplemen High Desert sejak Tergugat I Rekonvensi menghentikan pengiriman produk-produk Suplemen High Desert kepada Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang ini, dan kemudian

Hal. 15 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Tergugat I Rekonvensi bekerja sama dengan Tergugat II Rekonvensi mendirikan PT. Harmoni Dinamika Indonesia, sekaligus memperdagangkan produk-produk Suplemen High Desert di Indonesia, ditaksir sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) ;

- b. Kerugian immaterial, hilangnya kepercayaan para konsumen Food Suplemen High Desert di Indonesia akibat adanya gugatan para Tergugat I Rekonvensi yang menyatakan merek High Desert milik Penggugat Rekonvensi adalah palsu, sehingga para konsumen sempat menganggap Penggugat Rekonvensi bersalah, kerugian tersebut dinilai sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) ;

Total kerugian Penggugat Rekonvensi adalah Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku pendaftar pertama yang beritikad baik atas merek HD High Desert di Indonesia, maka sangatlah patut dan adil mendapat perlindungan hukum di Indonesia ;

Bahwa ternyata Tergugat II Rekonvensi dengan itikad tidak baik telah mendaftarkan merek dagang High Desert Melatonin No. IDM000122987 kelas 05, High Desert No. IDM000147393 kelas 07, dan High Desert No. IDM000147394 kelas 35, karena High Desert adalah nama badan hukum milik Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 ayat

Hal. 16 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



(3) huruf a Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, pendaftaran- pendaftaran merek atas nama Tergugat II Rekonvensi tersebut haruslah dibatalkan ;

Bahwa pendaftaran merek High Desert Melatonin No. IDM000122987 kelas 05, High Desert No. IDM000147393 kelas 07, dan High Desert No. IDM000147394 kelas 35, yang dilakukan oleh Tergugat II Rekonvensi tidak mendapat persetujuan tertulis dari Penggugat Rekonvensi oleh karenanya pendaftaran merek dagang High Desert atas nama Tergugat II Rekonvensi sangatlah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan pasti didasari dengan itikad tidak baik. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, pendaftaran- pendaftaran merek dagang High Desert Melatonin No. IDM000122987 kelas 05, High Desert No. IDM000147393 kelas 07, dan High Desert No. IDM000147394 kelas 35 atas nama Tergugat II Rekonvensi sangatlah patut dan adil dibatalkan ;

Bahwa ternyata pendaftaran merek dagang High Desert Melatonin No. IDM000122987 kelas 05, High Desert No. IDM000147393 kelas 07, dan High Desert No. IDM000147394 kelas 35 atas nama Tergugat II Rekonvensi tersebut adalah tidak sesuai dengan yang digunakan, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 62 ayat (2) huruf b Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001. Oleh karenanya merek dagang High Desert Melatonin No. IDM000122987 kelas 05, High Desert No. IDM000147393 kelas 07, dan High Desert No. IDM000147394 kelas 35 atas nama Tergugat II Rekonvensi sangatlah patut dan adil untuk dihapus dari Daftar Umum Merek ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan kerendahan hati Penggugat Rekonvensi, memohon kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Hal. 17 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



- Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pendaftar yang beritikad baik atas merek dagang dan Logo HD High Desert terdaftar No. IDM000123926, No. IDM000154116 dan No. IDM000141538 ;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemegang hak yang sah atas merek dagang dan Logo HD High Desert terdaftar No. IDM000123926, No. IDM000154116 dan No. IDM000141538 ;

Primer :

- Menyatakan batal dari Daftar Umum Merek pendaftaran merek dagang High Desert Melatonin No. IDM000122987 kelas 05, High Desert No. IDM000147393 kelas 07, dan High Desert No. IDM000147394 kelas 35 atas nama Tergugat II Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya, dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
- Memerintahkan Juru Sita pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan isi putusan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Merek agar mencatat pembatalan pendaftaran merek dagang High Desert Melatonin No. IDM000122987 kelas 05, High Desert No. IDM000147393 kelas 07, dan High Desert No. IDM000147394 kelas 35 atas nama Tergugat II Rekonvensi dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;

Subsider :

- Menyatakan hapus dari Daftar Umum Merek pendaftaran merek dagang High Desert

Hal. 18 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Melatonin No. IDM000122987 kelas 05, High Desert No. IDM000147393 kelas 07, dan High Desert No. IDM000147394 kelas 35 atas nama Tergugat II Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya, dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;

- Memerintahkan Juru Sita pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan isi putusan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Merek agar menghapus pendaftaran merek dagang High Desert Melatonin No. IDM000122987 kelas 05, High Desert No. IDM000147393 kelas 07, dan High Desert No. IDM000147394 kelas 35 atas nama Tergugat II Rekonvensi dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 5 Januari 2010 Nomor : 59/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

Hal. 19 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu Rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 201 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 29 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. MACROSERVE PTE, LTD,
 2. PT. HARMONI DINAMIK INDONESIA
- tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Januari 2010 Nomor : 59/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa merek High- Desert milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal ;
3. Menyatakan diantara merek- merek Tergugat "High- Desert + Logo HD" yang terdaftar di bawah Nomor : IDM000123926, IDM000154116 dan IDM000141538 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal High- Desert milik Penggugat ;

Hal. 20 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



4. Menyatakan pendaftaran merek High- Desert + Logo HD oleh Tergugat di bawah Nomor : IDM000123926, IDM000154116 dan IDM000141538 untuk barang dalam kelas 05 dan 03 dilandasi itikad tidak baik ;
5. Menyatakan batal atau membatalkan pendaftaran merek Tergugat High- Desert + Logo HD, Nomor : IDM000123926, IDM000154116 dan IDM000141538 dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Juru Sita pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyampaikan isi putusan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, untuk mencatat pembatalan pendaftaran merek High- Desert + Logo HD Nomor : IDM000123926, IDM000154116 dan IDM000141538 atas nama Tergugat, dalam Daftar Umum Merek dan menempatkan pengumumannya dalam Berita Resmi Merek ;

Dalam Rekonvensi ;

- Menolak seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi ;

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 201 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 April 2010 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan

Hal. 21 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



surat kuasa khusus tanggal 24 November 2010) diajukan Permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta tersebut pada tanggal 7 Februari 2011, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2011 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 8 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 4 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- I. Ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (Novum), berupa :

Nomor	Uraian	Halaman
1.a	Sertifikat merek dagang dan logo "HD HIGH DESERT" terdaftar No. 1322477 yang diterbitkan oleh Kantor Merek Negara Australia kelas 05 pada tanggal 30 September 2009 atas nama Susinto Widianto	...



	dan High Desert Co. Pty Ltd., berkedudukan di of 15 Edminton Way Winthrop WA 6150 Australia. (PK-1)	
1.b	Pendaftaran Merek dan logo "HD HIGH DESERT", nomor pendaftaran : T9500867Z, tanggal pendaftaran : 15 Januari 1999, kelas 25, Pemilik : Nishman Marketing (S'Pore) Pte, Ltd., berkedudukan di 3 Coleman Street #02-31 Peninsula Shopping Center Singapore 179804. (PK-2)	
1.c	Surat Keterangan dari kantor PT. Pos Indonesia (Persero) tertanggal 24 Januari 2011 (PK-3) dan PK-4 berupa surat kesimpulan serta surat putusan Komisi Banding No. 68/KBM/HKI/2008 jo. putusan No. 13/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534/Pdt.Sus/ 2009	

1. Bahwa berdasarkan bukti Novum PK-1 berupa Sertifikat merek dagang dan logo "HD HIGH DESERT" kelas 05 terdaftar No. 1322477 yang diterbitkan oleh Kantor Merek Negara Australia pada tanggal 30 September 2009 atas nama Susinto Widiyanto (juga adalah pemilik PT. High Desert Indonesia). Dengan demikian Susinto Widiyanto selaku pemilik PT. High Desert Indonesia juga sebagai pemilik merek High Desert di dua Negara yaitu di Australia dan Indonesia. Novum ini ditemukan untuk membuktikan Merek High Desert bukanlah sebagai merek terkenal, mengingat Australia adalah salah satu negara anggota Convention Paris yang sangat menghormati dan menjaga reputasi merek terkenal. Dengan demikian putusan Judex Juris dalam perkara a quo yang menyatakan : bahwa

Hal. 23 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



merek High Desert milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal adalah sesuatu putusan yang keliru dan kekhilafan yang nyata sehingga sangatlah patut putusan Judex Juris No. 201 K/Pdt.Sus/2010 dibatalkan ;

2. Bahwa berdasarkan bukti Novum PK-2 berupa Pendaftaran Merek dan logo "HD HIGH DESERT", nomor pendaftaran : T9500867Z, tanggal pendaftaran : 15 Januari 1999, kelas 25, Pemilik : Nishman Marketing (S'Pore) Pte, Ltd., berkedudukan di 3 Coleman Street #02-31 Peninsula Shopping Center Singapore 179804. Novum ini ditemukan untuk membuktikan Merek High Desert bukanlah sebagai merek terkenal karena terdaftar bukan atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat, mengingat Singapura adalah salah satu negara anggota Convention Paris yang sangat menghormati dan menjaga reputasi merek terkenal. Dengan demikian putusan Judex juris dalam perkara a quo yang menyatakan : bahwa merek High Desert milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal adalah sesuatu putusan yang keliru dan kekhilafan yang nyata sehingga sangatlah patut putusan Judex Juris No. 201 K/Pdt.Sus/2010 dibatalkan ;

3. Bahwa Negara Australia tempat terdaptarnya merek High Desert No. 1322477 dan merek High Desert di Negara Singapura No. T9500867Z adalah dua negara anggota Convention Paris yang sangat menjaga reputasi merek-merek terkenal, sehingga tidak mungkin Negara Australia dan Negara Singapura akan mendaftarkan merek High Desert No. 1322477 dan No. T9500867Z, jika merek High

Hal. 24 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Desert benar-benar merek terkenal ;

4. Bahwa dengan terdaftarnya merek High Desert atas nama Susinto Widiyanto dan High Desert Co. Ply Ltd. di Negara Australia dan merek High Desert atas nama Nishman Marketing (S'Pore) Pte, Ltd. di Singapura, membuktikan merek High Desert adalah bukan merek terkenal, mengingat merek terkenal hanya dimiliki satu pemilik, tidak mungkin dimiliki banyak pihak sebagaimana putusan Judex Juris No. 201 K/Pdt.Sus/2010 yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal, sementara Penggugat dalam perkara a quo ada dua yakni Macroserve Pte, Ltd. (Termohon Peninjauan Kembali I) dan PT. Harmoni Dinamik Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali II) ;
5. Bahwa fakta hukum selain Novum PK-1 dan PK-2 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat membuktikan pendaftaran-pendaftaran merek High Desert di berbagai negara di dunia, seperti :

Di Negara Indonesia, merek dagang High Desert dan Logo HD No. IDM000123926 tanggal 20 Juni 2007, vide bukti TK/PR-8, merek High Desert No. IDM000141538 tanggal 25 Oktober 2007 vide TK/PR-9, dan merek High Desert No. IDM000154116 kelas 05 tanggal 6 Februari 2008, vide bukti TK/PR-10 seluruhnya atas nama PT. High Desert Indonesia (Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat) sebagai nama badan hukum PT. High Desert Indonesia ;

Di Negara Amerika Serikat, antara lain :

- Merek High Desert atas nama : Paradise Valley Honey Co, Paradise Valley, Nevada nomor pendaftaran : 0989381 tanggal

Hal. 25 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



pendaftaran : 30 Juli 1974, vide bukti
TK/PR-25 A&B ;

- Merek High Desert atas nama : Sedona Resort Management, Inc. 325 Boynton Canyon Road Sedona Arizona 86336, nomor pendaftaran : 1901115, tanggal pendaftaran : 20 Juni 1995 ;
- Merek High Desert atas nama : Sonoma West, Inc. 110 East 9th Street Los Angeles, California 90015 nomor pendaftaran : 1511852, tanggal pendaftaran : 8 November 1988, vide bukti TK/PR-31 A&B ;
- Merek High Desert atas nama : Peri & Sons Farms, INS, DBA, Yerington, Nevada 89447, nomor pendaftaran : 1695622, tanggal pendaftaran : 16 Juni 1992 vide bukti TK/PR-32 A&B ;
- Merek High Desert atas nama : High Desert Mavericks, Inc. Stadium Way Adelanto, California 92392, nomor pendaftaran : 1852696 tanggal pendaftaran : 6 September 1994 vide bukti TK/PR-34 A&B ;
- Merek High Desert atas nama : High Desert Golf, Inc. 3250 Gateway Blvd, Suite 106 Prescott, Arizona 86303, nomor pendaftaran : 3013555, tanggal pendaftaran : 8 November 2005 vide bukti TK/PR-35 A&B ;
- Merek High Desert atas nama : High Desert Sands, LLC, Oregon 22235, Calgary Dr. Bend Oregon 97702, nomor pendaftaran : 2960351, tanggal pendaftaran : 7 Juni 2005 vide bukti TK/PR-36 A&B ;

Hal. 26 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



- Merek High Desert atas nama : High Desert Federal Credit Union, United States 15099, Kamana Road Apple Valley, California 92307, nomor pendaftaran : 3545408, Tanggal pendaftaran : 9 Desember 2008 vide bukti TK/PR-38 A&B ;
- Merek High Desert atas nama : High Desert Riders, Rock Springs Wyoming 82902 Nomor : 2790230, tanggal pendaftaran : 9 Desember 2003 vide bukti TK/PR-33 A&B ;
- Merek High Desert atas nama : CC Pollen CO Corporation 4343, Nomor Seri : 74325842, vide bukti TK/PR-52 A&B (selaku Prinsipal dari Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Tergugat I (Macroserve, Pte Ltd.) ;
- Merek High Desert atas nama : High Desert Window Coverings, LLC, Nomor :77795327, tanggal pendaftaran : 3 Agustus 2009 vide bukti TK/PR-40 A&B ;

Di negara Mexico, antara lain ;

- Merek High Desert atas nama : High Desert Investment Corporation, Parkway Avenue, Suite 202, Rio Rancho, New Mexico 87144, nomor pendaftaran : 2102659 tanggal 7 Oktober 1997, 2884441 tanggal 14 September 2004 vide bukti TK/PR-26 A&B dan 27 A&B ;
- Merek High Desert atas nama : High Desert State Bank, New Mexico 8110, Ventura NE Albuquerque, New Mexico, nomor pendaftaran : 3504675, tanggal pendaftaran : 23 September 2008 vide bukti TK/PR-37 A&B ;

Hal. 27 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Di Negara China : merek High Desert dengan nomor pendaftaran : 1141238, tanggal permohonan : 28 September 1996 vide bukti TK/PR-30 A&B ;

Di Negara Australia, merek High Desert kelas 05 atas nama : High Desert CO, Ply Ltd, Australia, nomor pendaftaran : Aust L 162531, tanggal 17 Juni 2009 vide bukti TK/PR-42 A&B & TK/PR-47 (Terlampir) ;

Fakta hukum ini dapat dilihat kembali sebagaimana bukti-bukti termaktub dalam putusan Judex Facti No. 59/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada halaman 43 sampai dengan 50 ;

6. Bahwa berdasarkan kedua Novum PK-1 dan PK-2 tersebut di atas, yang didukung dengan pendaftaran- pendaftaran merek High Desert di berbagai negara di dunia atas nama berbagai pihak (banyak pihak), baik atas nama badan hukum maupun atas nama perorangan, maka dengan demikian pendaftaran merek High Desert bukanlah merek terkenal ;
7. Bahwa amar putusan Judex Juris pada halaman 20 sebagaimana terurai dalam memori kasasi ;
8. Bahwa amar putusan Judex Juris pada butir 2 tersebut adalah suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 6 ayat 1 huruf b (tentang merek terkenal). Oleh karenanya putusan Judex Juris yang khilaf atau keliru secara nyata dan salah menerapkan hukum, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan ;
9. Bahwa Judex Juris sepatutnya mempertimbangkan bukti- bukti Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat vide bukti TK/PR-25 A&B sampai dengan vide bukti TK/PR-50 berupa pendaftaran-

Hal. 28 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



pendaftaran merek High Desert di berbagai negara di dunia, guna membuktikan apakah merek High Desert telah memenuhi syarat sebagai merek terkenal atau tidak. Berdasarkan bukti- bukti pendaftaran merek High Desert di berbagai negara di dunia tersebut, secara jelas menunjukkan bahwa Merek "High Desert bukanlah merek terkenal" karena merek High Desert telah dimiliki oleh berbagai pihak di dunia, baik atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat maupun atas nama berbagai pihak di berbagai negara, atas nama badan hukum maupun atas nama perorangan. Oleh karenanya, merek High Desert tidaklah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai merek terkenal ;

10. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat, dan Judex Juris hanya mempertimbangkan bukti- bukti dari para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat, berarti Judex Juris telah mempertimbangkan bukti- bukti secara tidak berimbang. Dengan tidak berimbangnya penilaian bukti- bukti, maka Judex Juris telah salah dalam menerapkan hukum atau merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Dengan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penilaian bukti- bukti tersebut, maka amar putusan Judex Juris pada butir 2 yang menyatakan "merek High Desert milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal", sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan ;
11. Bahwa berdasarkan Novum PK-3 berupa Surat Keterangan dan kantor PT. Pos Indonesia

Hal. 29 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



(Persero) tertanggal 24 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Hugeng Rahargyo, SE., yang isinya menyatakan "Kiriman surat nomor resi : 10158971041 tertanggal 3 November 2007 dari Ditjen HAKI, Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang, kepada PT. Harmoni Dinamik Indonesia (in casu Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/Penggugat II), Jakarta Pusat (tentang pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran merek High Desert No. Agenda : D00.2005006326 tertanggal 1 Juni 2005) telah kami kirim pada tanggal 5 November 2007 oleh petugas pengantar Paryono, tetapi oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/ Penggugat II (PT. Harmoni Dinamik Indonesia) telah disalah gunakan untuk mengajukan permohonan banding atas penolakan permintaan pendaftaran merek High Desert No. Agenda : D00.2005006326 tertanggal 1 Juni 2005, yang seolah-olah surat tersebut diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/Penggugat II (PT. Harmoni Dinamik Indonesia) pada tanggal 28 Januari 2008, padahal sudah diterimanya sejak tanggal 5 November 2007. Inilah itikad tidak baik (buruk) dan kebohongan dari Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/ Penggugat II (PT. Harmoni Dinamik Indonesia), yang akhirnya digunakan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perkara No. 13/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534 K/Pdt.Sus/2009 ;

Dari kebohongan Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/ Penggugat II (PT. Harmoni Dinamik Indonesia) tersebut timbullah putusan perkara No. 13/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534

Hal. 30 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



K/Pdt.Sus/2009 ;

12. Bahwa putusan perkara No. 13/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534 K/Pdt.Sus/2009 ini dipertimbangkan oleh Judex Juris pada putusan perkara Judex Juris perkara a quo No. 201 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 April 2010 pada halaman 18 dan 19. Dengan dikutipnya putusan perkara No. 13/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534 K/Pdt.Sus/2009 yang didasari dengan kebohongan dari Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/Penggugat II (PT. Harmoni Dinamik Indonesia), maka putusan Judex Juris No. 201 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 April 2010 merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, yang mengakibatkan putusan Judex Juris tersebut menjadi batal ;
13. Bahwa kekeliruan ini dapat dilihat dari lewatnya tenggang waktu untuk mengajukan banding yaitu 3 (tiga) bulan atau sudah mencapai waktu 5 bulan 19 hari, maka Sekretaris Komisi Banding Merek seharusnya menolak atau mengabaikan permohonan banding PT. Harmoni Dinamik Indonesia Berdasarkan sesuai dengan Pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek jo. Penjelasan Pasal 11 ayat 3 Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek, tetapi Komisi Banding malah mempertimbangkan sehingga putusan Komisi Banding Merek No. 68/KBM/HKI/2008 tanggal 25 November 2008 dijadikan alasan bagi PT. Harmoni Dinamik Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali II) untuk mengajukan gugatan yang kemudian

Hal. 31 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



mengakibatkan timbulnya perkara No. 13/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534 K/Pdt.Sus/2009, pun tidak akan terjadi, jika pemohon banding PT. Harmoni Dinamik Indonesia mau mengakui secara jujur telah menerima surat Direktur Merek tentang pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran merek dagang High Desert No. Agenda : D00.2005006326, pada tanggal 5 November 2007 ;

Dengan demikian, Judex Juris perkara a quo No. 201 K/Pdt.Sus/2010 telah khilaf atau keliru secara nyata mempertimbangkan putusan perkara No. 13/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 2009 jo. No. 534 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 28 Agustus 2009. Oleh karenanya, putusan Judex Juris perkara a quo No. 201 K/Pdt.Sus/2010 sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan ;

II. Adanya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari Judex Juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusannya ;

Nomor	Uraian	Halaman
2.1	Judex Juris keliru dalam membatalkan putusan Judex Facti No. 59/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 Januari 2010, karena tidak mempertimbangkan Legalitas dari para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat.	
2.2	Judex Juris khilaf atau keliru secara nyata menyatakan Merek High Desert milik Penggugat sebagai merek terkenal.	
2.3	Judex Juris telah khilaf atau keliru	



	secara nyata memberikan pertimbangan hukum menyatakan PT. Harmoni Dinamik Indonesia sebagai pemegang hak eksklusif untuk mengimport produk- produk merek High Desert dari CC Pollen CO dan menyatakan Penggugat/ Pemohon Kasasi sebagai pemilik merek High Desert.	
2.4	Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata putusan perkara No. 33/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 15 Oktober 2008 jo. No. 862 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 27 Februari 2009 jo. putusan perkara No. 63/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. putusan perkara No. 13/Merek/ 2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534 K/Pdt.Sus/2009 dalam putusannya.	

Ad.2.1. Judex Juris keliru dalam membatalkan putusan Judex Facti No. 59/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 Januari 2010, karena para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat hanya sebagai Agen dan/atau Distributor dari CC Pollen ;

- Bahwa Judex Juris dalam membatalkan putusan Judex Facti secara membabi buta tanpa melihat status para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat yang statusnya sebagai Agen dan/atau Distributor dari CC Pollen CO (principal dari para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat) yang tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat atau wakil CC Pollen yang berasal

Hal. 33 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



dari Amerika Serikat ;

- Bahkan Judex Juris menyatakan para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat yang statusnya sebagai Agen dan/atau Distributor dari CC Pollen (principal) ;
- Tidak ada satu Yurisprudensi yang menyebutkan Agen/Distributor sebagai pemilik merek terkenal, tetapi Judex Juris dalam perkara a quo secara membabi buta, menyatakan, "Penggugat sebagai pemilik merek terkenal" ;
- Bahwa sepatutnya Judex Juris mencermati pertimbangan hukum Judex Juris yang mengupas secara tepat dan benar legalitas para Penggugat yang statusnya statusnya sebagai Agen dan/atau Distributor dari CC Pollen CO (principal) ;
- Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti pada halaman 63 yang, menyatakan para Penggugat tidak mempunyai kapasitas secara hukum/legal standing dalam mengajukan gugatan pembatalan a quo oleh karena Penggugat I hanya sebagai pemegang hak eksklusif dan selamanya untuk mengimpor produk-produk High Desert dari CC Pollen CO, beralamat di 3627 E, Indian School, Rd #209, USA, berdasarkan Perjanjian tanggal 29 Juli 1988 antara Penggugat I dan CC Pollen

Hal. 34 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



CO”, untuk dijual kembali di Negara-negara Asia Tenggara yaitu Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippina dan Brunei. Surat Penunjukan Macroserve Pte, Ltd. (Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Penggugat I) sebagai Importer dan distributor dari CC Pollen CO berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 29 Juli 1988 bukanlah sebagai surat kuasa untuk mengajukan gugatan. Begitupun Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/ Penggugat II (PT. Harmoni Dinamik Indonesia) hanyalah sebagai distributor dari Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/ Penggugat I (Macroserve Pte, Ltd.) untuk memasarkan produk- produknya di Indonesia, sehingga para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kualitas sebagai Penggugat ;

- Bahwa sepatutnya Judex Juris dalam membatalkan putusan Judex Facti No. 59/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 Januari 2010 harus mempertimbangkan dasar- dasar hukum tentang Legalitas dari para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/ para Penggugat, apakah sebagai distributor atau importir

Hal. 35 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk mewakili Prinsipal CC Pollen CO untuk mengajukan gugatan tanpa adanya surat kuasa khusus? Dengan tidak adanya pertimbangan hukum tentang Legalitas para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat, maka putusan Judex Juris jelas didasari kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan ;

Agar lebih jelas ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang keharusan adanya surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan dapat dibaca ketentuan-ketentuan di bawah ini :

Pasal 1792 :

“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan” ;

Pasal 1795 :

“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih ... dan seterusnya” ;

Pasal 1797 :

“Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya ... dan seterusnya” ;

Pasal 123 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut : “Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang

Hal. 36 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



memberi kuasa itu sendiri hadir ... dan seterusnya” ;

Buku II “Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Umum”, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2007 pada halaman 54 butir 2, 3 dan 6 yang menyatakan sebagai berikut :

- Kuasa/wakil harus memiliki surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan, atau pada saat mengajukan gugatan/permohonan ;
- Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subjek dan objek yang tertentu pula ;
- Permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh kuasa/wakil dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat kuasa untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi, atau dilampiri surat kuasa khusus yang dipergunakan di Pengadilan Negeri yang telah menyebutkan pula pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi ;
- Bahwa bersandar pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut, seharusnya para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat harus mendapat surat kuasa khusus dari CC Pollen CO di Amerika Serikat.

Hal. 37 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Dengan tidak adanya surat kuasa khusus dari CC Pollen CO kepada para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a quo, maka para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat jelas tidak memiliki Legalitas mewakili CC Pollen CO untuk mengajukan gugatan a quo. Oleh karenanya putusan Judex Juris yang keliru membatalkan putusan Judex Facti No. 59/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan ;

- Bahwa kapasitas Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Penggugat I (Macroserve Pte, Ltd.) adalah sebagai importir dan distributor berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 29 Juli 1988, kemudian Termohon Peninjauan Kembali II/ Pemohon Kasasi II/Penggugat II (PT. Harmoni Dinamik Indonesia) adalah distributor dari Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Penggugat I (Macroserve Pte, Ltd.), yang keduanya tidak mendapat surat kuasa khusus dari Prinsipal CC Pollen Co di Amerika Serikat untuk mengajukan gugatan

Hal. 38 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



pembatalan a quo. Hal ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Juris. Dengan tidak dipertimbangkannya surat kuasa khusus dari CC Pollen Co untuk mengajukan gugatan tersebut, maka Judex Juris seharusnya mengakui dan menguatkan pertimbangan hukum putusan Judex Facti No. 59/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. ;

Oleh karena putusan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata, maka putusan Judex Juris sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan ;

- Bahwa Judex Juris seharusnya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Judex Facti No. 59/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tentang Legalitas tersebut, karena Judex Facti sudah tepat dan benar menurut hukum dalam memberikan pertimbangan hukum tentang Legalitas para Penggugat, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertimbangan hukum Judex Facti sebagai berikut :
Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dasar gugatan para Penggugat ... dan seterusnya ;
Menimbang, bahwa para Penggugat di dalam posita dari gugatannya pada pokoknya antara lain mendalilkan bahwa "Penggugat I memperoleh hak

Hal. 39 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



eksklusif dan selamanya untuk mengimpor produk-produk High Desert dari CC Pollen CO, ... berdasarkan Perjanjian tanggal 29 Juli 1988 antara Penggugat I dan CC Pollen CO” yang pada pokoknya antara lain telah menunjuk Penggugat I (Macroserve Pte, Ltd.) selaku importir eksklusif ... produk-produk High Desert milik CC Pollen CO untuk dijual kembali di Negara-negara Asia Tenggara yaitu Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippina dan Brunei ; Menimbang, bahwa terhadap perjanjian penunjukan dari CC Pollen CO kepada Macroserve/Penggugat I tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perjanjian a quo adalah terbatas hanya kepada masalah penjualan dan pemasaran produk-produk dari CC Pollen CO kepada Macroserve/Penggugat I ... untuk perbuatan-perbuatan tertentu, diperlukan pemberian kuasa khusus yang menyebutkan perbuatan yang harus dilakukan, in casu suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik diperlukan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas (Vide Pasal 1795, 1796 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk mengajukan gugatan pembatalan a quo, para penggugat in casu Penggugat I tidak bisa berlandaskan perjanjian penunjukan dari CC Pollen CO kepada Penggugat I/Macroserve Pte, Ltd.. tetapi dalam hal mengajukan suatu gugatan harus ada suatu pemberian kuasa yang bersifat khusus dari CC Pollen CO sebagai pemilik merek/prinsipal yang berkepentingan kepada para Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan

Hal. 40 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



merek a quo (Vide Pasal 123 HIR) karena di dalam Perjanjian Penunjukan tertanggal 29 Juli 1988 tersebut tidak terdapat pemberian hak untuk mengajukan pembatalan a quo/bersifat umum (Vide surat bukti P-1, TK/PR-1C), dan oleh karena mana maka Majelis Hakim selanjutnya berpendapat seperti dikehendaki dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, dan yang mana berarti para Penggugat tersebut tidak mempunyai kapasitas secara hukum/legal standing dalam mengajukan gugatan pembatalan a quo dan oleh karenanya dengan tanpa lebih lanjut mempertimbangkan mengenai hal-hal yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam perkara ini serta pokok perkara dalam gugatan a quo, gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/niet ontvankelijk verklaard ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, maka Judex Juris seharusnya membuat pertimbangan hukum dengan menyatakan gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak dapat diterima, karena para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak mendapat surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan dari CC Pollen CO selaku Prinsipal dari Macroserve Pte, Ltd. (Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Penggugat I) ;
- Bahwa jika Judex Juris berpendapat, pertimbangan hukum Judex Facti salah dalam menerapkan

Hal. 41 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



hukum, maka Judex Juris seharusnya memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa kembali pokok perkara, atau setidaknya Judex Juris memeriksa sendiri perkara a quo ;

Dengan dibatalkannya putusan Judex Facti No. 59/Merek/ 2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 Januari 2010, tanpa mempertimbangkan Legalitas dari para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat adalah merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata menurut hukum, oleh karenanya putusan Judex Juris yang didasari suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata menurut hukum, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan ;

Ad.2.2. Judex Juris khilaf atau keliru secara nyata menyatakan merek High Desert milik Penggugat sebagai merek terkenal ;

Bahwa amar putusan Judex Juris perkara a quo No. 201 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 April 2010 pada butir 2 "Menyatakan bahwa merek High Desert milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal" ;

- Bahwa Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata atas amar putusannya yang menyatakan merek High Desert milik Penggugat, karena dalam perkara a quo No. 201 K/Pdt.Sus/2010, Penggugatnya ada 2 (dua) yaitu Macroserve Pte, Ltd. sebagai Penggugat I dan PT. Harmoni Dinamik Indonesia sebagai Penggugat II. Sedangkan dalam amar

Hal. 42 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



putusan Judex Juris perkara a quo No. 201 K/Pdt.Sus/2010 pada butir 2 hanya menyebut "Penggugat" saja ;

- Bahwa Judex Juris lebih keliru lagi menyatakan "merek High Desert adalah merupakan merek terkenal", karena status Penggugat I/Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I (Macroserve Pte, Ltd.) hanyalah sebagai importir dan distributor dari CC Pollen CO di Amerika Serikat berdasarkan Perjanjian tanggal 29 Juli 1988, sedangkan kapasitas Penggugat II/Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II (PT. Harmoni Dinamik Indonesia) adalah distributor dari Penggugat I/Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I (Macroserve Pte, Ltd.) Dengan demikian, amar putusan Judex Juris butir 2 yang menyatakan "merek High Desert adalah merupakan merek terkenal", suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Oleh karenanya putusan Judex Juris sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan ;
- Bahwa sangat mustahil Termohon Peninjauan Kembali I/ Pemohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/Penggugat II dinyatakan

Hal. 43 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



sebagai pemilik atas merek High Desert terkenal, oleh karena pemilik merek terkenal tidak mungkin dimiliki oleh 2 (dua) badan hukum yang berbeda dan di negara yang berbeda pula ;

- Bahwa Judex Juris lebih keliru lagi atas amar putusannya yang menyatakan merek High Desert sebagai Merek terkenal tanpa didasari Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek jo. Peraturan Penjelarasannya ;
- Bahwa merek terkenal harus terdaftar di berbagai negara, dan merek tersebut hanya dapat dimiliki oleh satu nama badan hukum atau perorangan saja di dunia ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, merek High Desert telah dimiliki oleh banyak pihak di dunia dan telah terdaftar pula di berbagai negara atas nama badan hukum High Desert sendiri maupun atas nama perorangan, sebagaimana telah kami uraikan pada butir I tentang Novum ;
- Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek jo. Convention Paris, secara nyata "merek High Desert bukanlah merek terkenal.

Hal. 44 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Dengan demikian, amar putusan Judex Juris perkara a quo pada halaman 20 butir 2 yang menyatakan “merek High Desert adalah merupakan merek terkenal”, suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Oleh karenanya putusan Judex Juris yang menyatakan “merek High Desert adalah merupakan merek terkenal”, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan ;

- Bahwa amar putusan Judex Juris yang hanya mengambil dari petitum gugatan para Penggugat/para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi tanpa adanya pertimbangan hukum merek terkenal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek jo. Convention Paris adalah merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Judex Juris. Oleh karenanya amar putusan Judex Juris sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan ;

Ad.2.3. Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan PT. Harmoni Dinamik Indonesia sebagai pemegang hak eksklusif untuk mengimport produk- produk merek High Desert dari CC Pollen CO dan menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai pemilik merek High Desert” ;

Hal. 45 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Juris halaman 19 angka 2 menyatakan ;

1. "Bahwa berdasarkan 3 (tiga) putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ... terbukti bahwa PT. Harmoni Dinamik Indonesia adalah ... pemegang hak eksklusif untuk mengimport produk-produk merek High Desert dari CC Pollen CO yang beralamat di Amerika Serikat (USA) untuk wilayah Indonesia dan juga Asia Tenggara" ;

Akan tetapi di dalam amar putusan Judex Juris halaman 20 angka 2 "Menyatakan merek High Desert milik Penggugat adalah merek terkenal" ;

- Bila dicermati dan diteliti amar putusan Judex Juris halaman 20 butir 2 yang "Menyatakan merek High Desert milik Penggugat adalah merek terkenal" merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena sesungguhnya Termohon Peninjauan Kembali II/ Pemohon Kasasi II/Penggugat II (PT. Harmoni Dinamik Indonesia) adalah sebagai distributor dari Macroserve Pte, Ltd. (Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Penggugat I). Dan Macroserve Pte, Ltd. (Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Penggugat I) adalah importir dan distributor dari CC Pollen CO. Dengan demikian, para Termohon

Hal. 46 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat bukanlah pemilik merek High Desert terkenal ;

- Bahwa amar putusan Judex Juris yang “Menyatakan merek High Desert milik Penggugat adalah merek terkenal”, suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena kapasitas para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat hanyalah sebagai distributor, bukan sebagai pemilik merek High Desert terkenal. Bahkan merek High Desert bukanlah merek terkenal, karena telah dimiliki oleh berbagai badan hukum dan perorangan dari berbagai Negara antara lain : Amerika Serikat, New Mexico, Australia, China, Singapura maupun Indonesia, sebagaimana vide bukti TK/PR-8, TK/PR-9, TK/PR-10, TK/PR-25 A&B sampai dengan TK/PR-53 A&B sebagaimana telah dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat dalam perkara No. 59/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Bahkan merek High Desert telah dijadikan nama badan hukum diberbagai Negara, serta dijadikan nama badan hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat (PT. High Desert Indonesia) yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah diakui keabsahannya

Hal. 47 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 ;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris halaman 19 angka 2 yang menyatakan PT. Harmoni Dinamik Indonesia adalah pemilik dan pemegang hak eksklusif untuk mengimport produk-produk merek High Desert dari CC Pollen CO, sangatlah khilaf atau keliru secara nyata, karena PT. Harmoni Dinamik Indonesia bukanlah pemilik dan pemegang hak eksklusif dari CC Pollen CO, akan tetapi hanya sebagai distributor dari Macroserve Pte, Ltd. (Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Penggugat I) untuk memasarkan produk-produknya di Indonesia. Sedangkan Macroserve Pte, Ltd. (Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Penggugat I) adalah importir dan distributor dan CC Pollen CO, di Amerika Serikat berdasarkan Perjanjian tertanggal 29 Juli 1988. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Juris yang menyatakan PT. Harmoni Dinamik Indonesia adalah pemilik dan pemegang hak eksklusif untuk mengimport produk-produk merek High Desert dari CC Pollen CO, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan ;
- Bahwa Judex Jurispun telah khilaf atau keliru secara nyata dalam membuat pertimbangan hukumnya

Hal. 48 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



halaman 19 alinea kedua yang menyatakan : “Mengenai ... Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pemilik merek High Desert ... dan seterusnya” ;

Pertimbangan hukum Judex Juris tersebut sangatlah keliru menurut hukum, karena Penggugat/Pemohon Kasasi bukanlah pemilik atas merek High Desert, mengingat para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat hanyalah sebagai distributor bukan sebagai pemilik merek High Desert, apalagi menyatakan pemilik High Desert terkenal. Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Juris yang menyatakan, “Penggugat/ Pemohon Kasasi adalah pemilik merek High Desert” sangatlah khilaf atau keliru secara nyata, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan ;

Ad.2.4. Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata putusan perkara No. 33/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 15 Oktober 2008 jo. No. 862 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 27 Februari 2009 jo. No. 63/Merek/2008/ PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 13/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534 K/Pdt.Sus/2009 dalam putusannya ;

Bahwa Judex Juris pada pertimbangan hukumnya halaman 18 dan 19 menyatakan sebagai berikut ;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeti Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara sengketa merek High Desert Indonesia antara

Hal. 49 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Pemohon Kasasi in casu PT. Harmoni Dinamika Indonesia dengan PT. High Desert Indonesia ada 3 (tiga) perkara yaitu :

- a. Perkara gugatan PT. High Desert Indonesia melawan PT. Harmoni Dinamik Indonesia dengan Reg. No. 33/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, diputus tanggal 15 Oktober 2008 dengan putusan : ... Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No. 862 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 27 Februari 2009 ... dan seterusnya ;
- b. Bahwa gugatan PT. High Desert Indonesia melawan PT. Harmoni Dinamik Indonesia dan Pemerintah RI, Direktorat Jenderal HAKI, Direktorat Merek dengan Reg. No. 63/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst ... dan seterusnya ;
- c. Perkara reg. No. 13/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu gugatan

Hal. 50 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



PT. Harmoni Dinamik
Indonesia melawan
Komisi Banding
Merek ... jo. No. 534
K/Pdt.Sus/2009 ;

- Bahwa Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata mempertimbangkan 3 (tiga) putusan-putusan perkara No. 33/ Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 862 K/Pdt.Sus/2008 jo. No. 63/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 13/Merek/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst jo. No. 534 K/Pdt.Sus/2008 dalam putusan perkara a quo No. 201 K/Pdt.Sus/2010, karena ketiga putusan-putusan tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara a quo No. 201 K/Pdt.Sus/2010, mengingat objek sengketa dan Penggugat pada ketiga putusan- putusan tersebut berbeda dengan perkara a quo No. 201 K/Pdt.Sus/2010 jo. No. 59/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dimohonkan peninjauan kembali ;

Objek sengketa dalam putusan perkara a quo No. 201 K/Pdt.Sus/2010 jo. No. 59/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah gugatan pembatalan merek High Desert ;

Penggugat I adalah Macroserve Pte, Ltd. ;

Penggugat II adalah PT. Harmoni Dinamik Indonesia ;

Tergugat adalah PT. High Desert Indonesia ;

Sedangkan objek sengketa dan Penggugat dalam ketiga putusan- putusan perkara di atas adalah

Hal. 51 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



sebagai berikut :

- Putusan perkara No. 33/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 862 K/Pdt.Sus/2008, objek sengketa adalah gugatan penggunaan merek High Desert secara tanpa hak oleh PT. Harmoni Dinamik Indonesia dan tuntutan ganti rugi ;

Penggugat adalah PT. High Desert Indonesia ;

Tergugat adalah PT. Harmoni Dinamik Indonesia ;

- Putusan perkara No. 63/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, Objek sengketa adalah gugatan pembatalan atas Merek Pollenergy 520 No. IDM000061104, Bee Propolis Vegicaps No. IDM00007446, Honey Jelly No. IDDM000007449, Honeybee Propolis Tablets No. IDM000007445 atas nama PT. Harmoni Dinamik Indonesia, karena pendaftaran-pendaftaran Merek tersebut berkaitan dengan jenis barang atau bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Penggugat adalah PT. High Desert Indonesia ;

Tergugat adalah PT. Harmoni Dinamik Indonesia, dan ;

Turut Tergugat adalah Pemerintah RI, Cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Cq. Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Merek ;

Hal. 52 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



- Putusan perkara No. 13/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534 K/Pdt.Sus/2008. Objek sengketa adalah gugatan pembatalan atas Keputusan Komisi Banding Merek No. 68/KBM/HKI/2008 tanggal 25 November 2006 ;

Penggugat adalah PT. Harmoni Dinamik Indonesia ;

Tergugat adalah Komisi Banding Merek Pemerintah RI, Cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Cq. Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Merek ;

- Bahwa oleh karena ketiga putusan-putusan perkara tersebut tidak ada kaitannya dan berbeda objek sengketa maupun pihak-pihaknya dibandingkan dengan perkara a quo No. 201 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 April 2010 jo. No. 59/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 Januari 2010, maka Judex Juris perkara a quo sangatlah keliru mempertimbangkan ketiga putusan-putusan perkara tersebut dalam putusan perkara a quo No. 201 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 April 2010 jo. No. 59/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 Januari 2010, oleh karenanya pertimbangan hukum putusan Judex Juris yang keliru tersebut, sangatlah patut dan adil untuk

Hal. 53 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



dibatalkan ;

- Bahwa Judex Jurispun sangatlah keliru mempertimbangkan putusan perkara No. 13/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534 K/Pdt.Sus/2008, karena putusan perkara tersebut didasari atas adanya kebohongan dari Termohon Peninjauan Kembali II/ Pemohon Kasasi II/Penggugat II (PT. Harmoni Dinamik Indonesia). putusan No. 13/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534 K/ Pdt.Sus/2008 tersebut adalah bersumber dari Permohonan banding atas penolakan permintaan pendaftaran merek High Desert No. Agenda : D00.2005006326 tertanggal 1 Juni 2005 atas nama Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/Penggugat II (PT. Harmoni Dinamik Indonesia). Permohonan banding tersebut ditolak oleh Direktur Merek, surat pemberitahuan penolakan tersebut telah dikirim Kantor Merek kepada Pemohon PT. Harmoni Dinamik Indonesia pada tanggal 3 November 2007 dan sudah diterima oleh Pemohon PT. Harmoni Dinamik Indonesia pada tanggal 5 November 2007, akan tetapi oleh Pemohon PT. Harmoni Dinamik Indonesia mengakui menerima surat pemberitahuan tersebut pada tanggal 28 Januari 2008. Hal ini terbukti berdasarkan surat PT. Pos Indonesia

Hal. 54 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



(Persero) tertanggal 24 Januari 2011, sebagaimana pembahasan Novum PK-3 di atas ;

- Bahwa karena PT. Harmoni Dinamik Indonesia mengakui menerima surat pemberitahuan penolakan merek pada tanggal 28 Januari 2008, kemudian PT. Harmoni Dinamik Indonesia mengajukan banding ke Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek menolak permohonan banding PT. Harmoni Dinamik Indonesia dalam keputusannya No. 68/KBM/HKI/2008 tanggal 25 November 2008. Atas keputusan tersebut kemudian PT. Harmoni Dinamik Indonesia mengajukan gugatan perkara No. 13/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534 K/Pdt.Sus/2008 ;
- Bahwa Keputusan Komisi Banding Merek No. 68/KBM/HKI/2008 tanggal 25 November 2008 dan gugatan perkara No. 13/Merek/ 2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534 K/Pdt.Sus/2008 tidak akan terjadi jika PT. Harmoni Dinamik Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II) tidak berbohong dengan menyatakan menerima surat Direktur Merek pada tanggal 28 Januari 2008. Jika PT. Harmoni Dinamik Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II) jujur menyatakan menerima surat tersebut

Hal. 55 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



pada tanggal 5 November 2007, maka permohonan banding tidak akan diterima oleh Komisi Banding Merek, sehingga gugatan perkara No. 13/Merek/2008/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534 K/Pdt.Sus/2008 pun tidak akan terjadi. Dengan demikian, Judex Juris perkara a quo No. 201 K/Pdt.Sus/2010 telah keliru secara nyata mempertimbangkan putusan perkara No. 13/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534 K/Pdt.Sus/2008. Oleh karenanya, putusan Judex Juris perkara a quo sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan ;

- Bahwa Judex Juris pun telah keliru mempertimbangkan putusan perkara No. 13/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534 K/Pdt. Sus/2008, karena pertimbangan hukum putusan tersebut bertentangan atau bertolak belakang dengan pertimbangan hukum putusan perkara No. 25/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 23 September 2008 yang sudah inkra cht. (Terlampir Bukti No. 25-Bukti TK/PR-55) ;

Judex Juris dalam putusan perkara No. 13/Merek/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 534 K/Pdt.Sus/2008 telah keliru memberikan pertimbangan hukumnya halaman 15 yang menyatakan PT. High Desert Indonesia tidak lagi memiliki Legalitas sebagai Badan Hukum, karena

Hal. 56 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam putusan perkara No. 25/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 23 September 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa terhadap dalil keberatan ... yang berkaitan dengan keabsahan ... pendirian PT. High Desert Indonesia adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam konteks Eksepsi dan gugatan pembatalan merek, oleh karena itu harus dikesampingkan” ;

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam dalam putusan perkara No. 25/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., maka Judex Facti dan Judex Juris perkara No. 13/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534 K/Pdt.Sus/2008 telah keliru mempertimbangkan Legalitas badan hukum PT. High Desert Indonesia (Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara merek, oleh karena keabsahan badan hukum tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam gugatan pembatalan merek. Dengan demikian Judex Juris telah keliru mempertimbangkan putusan perkara No. 13/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534 K/Pdt.Sus/2008 dalam putusan Judex Juris perkara a quo No. 201 K/Pdt.Sus/2010, karenanya putusan Judex Juris haruslah dibatalkan ;

- Bahwa Judex Juris seharusnya mempertimbangkan bukti Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat vide bukti TK/PR-6 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-02157HT.01.04- TH.2007 tanggal 5 September 2007, tentang Persetujuan

Hal. 57 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. High Desert Indonesia, karena berdasarkan bukti tersebut telah terbukti secara jelas bahwa Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. High Desert Indonesia telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 17 September 2007, karenanya terhitung sejak tanggal 17 September 2007 badan hukum PT. High Desert Indonesia pun secara otomatis telah menyesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ;

Dengan demikian, putusan Judex Juris perkara a quo yang tidak mempertimbangkan bukti- bukti secara adil bukti Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Termohon Kasasi vide bukti TK/PR-6, menunjukkan suatu kekeliruan secara nyata menurut hukum, oleh karenanya putusan Judex Juris sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan ;

- Bahwa sangatlah keliru pertimbangan hukum Judex Facti putusan perkara No. 13/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534 K/Pdt. Sus/2009 yang menyatakan "PT. High Desert Indonesia tidak mempunyai legalitas sebagai Badan Hukum", karena berdasarkan putusan perkara No. 25/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 23 September 2008 pada halaman 13 alinea terakhir sampai dengan halaman 14 alinea pertama

Hal. 58 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



(yang dijadikan bukti dalam perkara No. 13/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. vide bukti T-4) telah memberikan pertimbangan hukum “bahwa merek High Desert + Logo HD No. IDM000123926 adalah milik PT. High Desert Indonesia Dan keberatan keabsahan pendirian PT. High Desert Indonesia adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam konteks Eksepsi dan gugatan pembatalan merek, oleh karena itu harus dikesampingkan” ;

Untuk lebih jelas, pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusan perkara No. 25/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 23 September 2008 berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formal merek High Desert + Logo HD dibawah Nomor Sertifikat IDM000123926 telah beralih kepemilikannya dari atas nama Susinto Widiyanto menjadi milik PT. High Desert Indonesia selaku pemegang hak yang sah atas merek tersebut ... dan seterusnya ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan perkara No. 25/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 23 September 2008 halaman 14 yang telah diajukan sebagai bukti dalam perkara No. 59/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. vide bukti TK/PR-55, telah terbukti secara jelas bahwa badan hukum PT.

Hal. 59 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



High Desert Indonesia telah tercatat sebagai pemegang hak yang sah atas merek High Desert sebagai nama badan hukum dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 17 September 2007 (Terlampir TK/PR-8C), hal ini sesuai pula dengan surat Direktur Merek tertanggal 17 September 2007 Nomor : H4.HC.01.04.1052/07 Hal : Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek Daftar No. IDM0000123926 yang telah diajukan sebagai bukti dalam perkara No. 59/Merek/2009/PN. Niaga.Jkt.Pst. vide bukti TK/PR-8C (Terlampir) ;

- Bahwa Judex Facti dan Judex Juris dalam putusan perkara No. 13/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534 K/Pdt.Sus/2008 juga telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya halaman 16 alinea ketiga yang menyatakan :

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon Oposisi (PT. High Desert Indonesia) Majelis menyimpulkan bahwa PT. High Desert Indonesia mengakui sejak tahun 1990 telah menggunakan merek High Desert tetapi belum didaftarkan pada Direktur Merek ... dan seterusnya ;

Pertimbangan hukum tersebut sangatlah keliru secara nyata, karena berdasarkan surat Direktur Merek tertanggal 17 September 2007 Nomor : H4.HC.01.04.1052/07 vide bukti TK/PR-8C telah terbukti bahwa badan hukum Pemohon peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Tergugat (PT. High Desert Indonesia) telah terdaftar dalam Daftar

Hal. 60 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Umum Merek pada tanggal 17 September 2007, bahkan telah diakui sah sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-02157HT.01.04-TH.2007 pada tanggal : 17 September 2007 (Terlampir). Dengan demikian, Judex Juris perkara a quo No. 201 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 April 2010 telah keliru mempertimbangkan putusan perkara No. 13/Merek/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 534 K/Pdt.Sus/2008, oleh karenanya putusan Judex Juris yang keliru, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan ;

III. Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali menarik kesimpulan sebagai berikut ;

- Bahwa Novum PK-I, PK-II, PK-III dan PK-IV merupakan alat bukti yang baru ditemukan guna membuktikan merek High Desert bukanlah merek terkenal karena terdaftar dipelbagai Negara seperti Amerika, Australia, Singapura, China dari pelbagai pihak dari badan hukum maupun perorangan, bukan atas nama para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/para Penggugat ;

Judex Juris telah keliru secara nyata dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya No. 201 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 April 2010, oleh karenanya sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan, karena amar-amar putusan Dalam Konvensi sama sekali tidak ada pertimbangan hukumnya, hanya mengadopsi begitu saja petitum dalam surat gugatan para Penggugat/ para Pemohon Kasasi/para Termohon Peninjauan Kembali, tanpa mempertimbangkan dasar-dasar hukum dengan beracuan Pasal 6

Hal. 61 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sepatutnya Judex Juris yang mengutip pertimbangan hukum Judex Facti, menguatkan putusan Judex Facti oleh karena pertimbangan Judex Facti telah tepat dan benar ;

- Bahwa para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak memiliki legal standing (surat kuasa khusus) untuk mengajukan gugatan pembatalan perkara a quo maupun untuk mengajukan kasasi mengingat status para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat hanyalah Agen/Distributor dari Prinsipal CC Pollen yang berasal dari Amerika Serikat ;

Menimbang, bahwa atas keberatan- keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan Judex Juris karena pertimbangannya telah tepat dan benar ;

Bahwa surat- surat bukti PK-1 sampai dengan PK-3 tidak disertai pernyataan sumpah tentang tanggal dan tempat ditemukannya bukti- bukti tersebut dan tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang dan diperoleh setelah gugatan perkara No. 59/Merek/2009/PN.Jkt.Pst. dan No. 201 K/Pdt.Sus/2010 didaftarkan serta bukan surat bukti yang menentukan dan bukti PK-4 tidak relevan dengan pokok perkara sehingga semua surat bukti Pemohon tidak bernilai sebagai Novum yang menentukan ;

Bahwa karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan- alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak termasuk dalam alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan

Hal. 62 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. HIGH DESERT INDONESIA tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. HIGH DESERT INDONESIA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Mei 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 63 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua,

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.

Saleh, SH. MH.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

ttd./

Dr. H. Mohammad

Biaya- biaya :

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp	6.000,00
ttd./		
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	9.989.000,00
Reza Fauzi, SH. CN.		
Jumlah	Rp	10.000.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 040049629

Hal. 64 dari 65 hal. Put.No.053 PK/PDT.SUS/2011

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)

