



P U T U S A N

Nomor: 2238 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DR. HC. SOEDIJONO DOJOSUWITO, SH., Pendiri serta Ketua Umum Pembina Yayasan Universitas Tritunggal Surabaya (YP UTS) berkedudukan di Jalan Kalidami No. 14-16 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Atet Sumanto, SH., Advokat, berkantor di Jalan Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

Drs. MADJANI, SH., Ketua II Yayasan Pembina Universitas Tritunggal, berkedudukan di Jalan Jojoran IV / 2D Surabaya (karena Drs. Samidjo Koesoemohadi, SH., Ketua I meninggal dunia);
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Turut Terbanding I;

d a n :

- 1 **Dra. RUGAYAH, SH.**, Dosen, Sekretaris Yayasan Pembina Universitas Tritunggal, berkedudukan di Jalan Jojoran IV / 2D Surabaya;
- 2 **Dra. ENDANG SRI WAHYUNI**, Guru, Sekretaris II Yayasan Pembina Universitas Tritunggal, berkedudukan di Jalan Jojoran IV / 2D Surabaya;
- 3 **Drs. SUWARNO ENDRO, Msc.**, Dosen, Bendahara Yayasan Pembina Universitas Tritunggal, berkedudukan di Jalan Jojoran IV / 2D Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Pemanding dan Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan para

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2238 K/Pdt/2011



Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Pendiri serta Ketua Umum Pembina Yayasan Universitas Tritunggal Surabaya berkedudukan di Jalan Kalidami No. 14-16 Surabaya;
- 2 Bahwa pada tahun 1984 Lembaga YP UTS tersebut ditingkatkan statusnya agar mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat luas;
- 3 Bahwa untuk melengkapi Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, YP UTS telah memiliki sertifikat merek dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2006 No. IDM 0000926. Karena itu Penggugat adalah pendiri dan pemilik yang sah dari YP UTS tersebut;
- 4 Bahwa saat ini Penggugat merasa terganggu, sebab merek YP UTS dan merek Universitas Tritunggal Surabaya tersebut, telah didompleng mereknya oleh Tergugat;
- 5 Hal itu terbukti atas papan merek Universitas Tritunggal Surabaya dan sejenisnya yang dipasang oleh Tergugat di Gedung Jalan Kalijudan No. 34 B dan tempat-tempat lain di kota Surabaya, kota Gresik dan kota-kota lain di Jawa Timur;
- 6 Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
- 7 Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 menjelaskan, Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- 8 Bahwa oleh karena itu Penggugat menuntut kerugian materiil dan immateriil pada Tergugat dan para Turut Tergugat I, II dan III tersebut;
- 9 a. Kerugian materiil yang harus dibayar oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III pada Penggugat sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah);
 - b Kerugian immateriil sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar Rupiah);



10 Bahwa disamping itu Penggugat juga memohon agar pengadilan juga menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III agar supaya membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari sejak gugatan ini didaftarkan di pengadilan dan diputusnya perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya, bila Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III tidak menurunkan papan merek Universitas Tritunggal dari Gedung Jalan Kalijudan No. 34 Surabaya, dan tempat-tempat lain di kota Surabaya, kota Gresik dan kota-kota lain di Jawa Timur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM PROVISI:

- 1 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan II untuk menurunkan papan menurunkan papan merek Universitas Tritunggal Surabaya atau sejenisnya yang terpasang di Gedung Kalijudan No. 34 B Surabaya dan tempat-tempat lain di kota Surabaya, kota Gresik dan kota-kota lain di Jawa Timur;
- 2 Menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada perlawanan banding maupun kasasi;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah Merek Universitas Tritunggal Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 17 Oktober 2006 No. IDM.0000926;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat mendompleng Merek Universitas Tritunggal Surabaya milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat tidak diperkenankan mempergunakan Merek Universitas Tritunggal Surabaya;
- 5 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng:
 - a Membayar kerugian material pada Penggugat sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah);
 - b Membayar kerugian immaterial pada Penggugat sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar Rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2238 K/Pdt/2011



pada Penggugat, bila Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III tidak menurunkan papan merek Universitas Tritunggal di Gedung Jalan Kalijudan No. 34 B Surabaya dan tempat-tempat lain di Kota Surabaya, Kota Gresik dan kota-kota lain di Jawa Timur;

- 7 Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tunduk dalam putusan ini;
- 8 Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat I, II dan III secara bersama-sama membayar biaya dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III menolak semua dalil serta gugatan Penggugat, sebab Penggugat tidak mempunyai kapasitas apapun dalam Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, karena Penggugat sejak tanggal 13 Januari 2002 telah diberhentikan sebagai Sekretaris Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya No.02/01/13/YP.Unitas/2000. Sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang mengatasnamakan Yayasan Pembina Universitas Tritunggal adalah perbuatan ilegal atau tidak syah, oleh karenanya tindakan Penggugat yang mendaftarkan Merek/Logo Universitas Tritunggal Surabaya adalah perbuatan illegal karena Penggugat sudah bukan lagi sebagai pengurus Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya. Bukti T-1 terlampir;
- 2 Bahwa, Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya berdasarkan Berita Acara hasil rapat No. BA.07/DP.YP.UTS/III/2000 tanggal 20 Maret 2000 yang tertuang dalam Akta Notaris No. 1 tanggal 1 April 2000 oleh Notaris Kosidi Wirjoharjo, SH., yang dipakai dasar mengajukan hak merek/ logo oleh Penggugat ke Departemen Hukum dan HAM adalah Yayasan yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan No.87/ Pdt.G/2001/PN.Sby. tanggal 23 Agustus 2001 dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.574/PDT/2004/PT.Sby. tanggal 15 Pebruari 2004 dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkra' Vg) Bukti T-2 terlampir. Hal ini membuktikan bahwa pengajuan hak merek / logo yang dilakukan oleh Penggugat adalah



didasari oleh itikad tidak baik, ini bertentangan dengan keharusan hukum yang asas normatifnya ada dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

- 3 Bahwa, berdasarkan alasan eksepsi tersebut di atas sudah sepatasnya apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Tergugat dalam Rekonvensi dengan sengaja telah melakukan tindakan melanggar / melawan hukum dengan cara memakai dasar Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan No. 87/Pdt.G/2001/PN.Sby. tanggal 23 Agustus 2001 dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No .674/PDT/2004/PT.Sby. tanggal 15 Februari 2004 dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkra' Vg) Vide Bukti T.2 terlampir, untuk mendaftarkan merek / logo Universitas Tritunggal dengan tanpa hak atau illegal, dengan sengaja mengakui seakan-akan Tergugat dalam Rekonvensi selaku pemiliknya sedangkan dalam fakta hukum Tergugat dalam Rekonvensi tidak mempunyai hak apapun dalam pengajuan merek / logo ke Departemen Hukum dan HAM R.I terhadap merek / logo Universitas Tritunggal Surabaya;
- 2 Bahwa, setelah Tergugat dalam Rekonvensi mendapatkan hak merek / logo yang diperoleh secara ilegal tersebut dari Departemen Hukum dan HAM R.I Tergugat dalam Rekonvensi dengan sadar mengajukan gugatan kepada para Penggugat dalam Rekonvensi yang secara langsung mengakibatkan kerugian material dan immaterial yang apabila diperinci sebagai berikut:
 - a Kerugian material untuk membayar honor advokat dalam melakukan perlawanan atas gugatan yang diajukan Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah);
 - b Kerugian immaterial, karena Penggugat dalam Rekonvensi (Dra. Hj. Rugayah, SH., MR, / Turut Tergugat I) adalah mempunyai jabatan kepercayaan publik yaitu adalah sebagai Dosen Negeri dengan Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan sebagai saudagar ternama di Surabaya, maka dengan adanya gugatan dari Tergugat dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian immaterial karena namanya



merasa tercemarkan di kalangan masyarakat akademisi dan masyarakat umum, khususnya di kalangan pedagang / pebisnis di Jawa Timur yang bila dinilai dengan uang minimal mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar Rupiah);

c Sedangkan Penggugat dalam Rekonvensi II (Drs. Mardjani, SH. / Tergugat Konvensi) adalah seorang Dosen dan merangkap sebagai Kepala Sekolah dan pensiunan TNI A.L dengan adanya gugatan dari Tergugat dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian immaterial, namanya tercemarkan, yang bila dinilai dengan uang minimal mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);

d Sedangkan Penggugat dalam Rekonvensi III (Drs. Suwamo Endro, M.Sc. / Turut Tergugat III) adalah seorang Dosen dan Guru senior SMA Negeri 4 Surabaya, dengan adanya gugatan dari Tergugat dalam Rekonvensi namanya tercemar di kalangan masyarakat akademis dan khalayak umum serta kalangan murid dan orang tua murid, yang bila dinilai dengan uang minimal mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);

3 Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas dan fakta-fakta hukum pendukungnya maka sudah selayaknya apabila Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan dengan sengaja telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 BW dan oleh karenanya diharuskan untuk membayar secara kontan kerugian material dan immaterial yang dialami oleh para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar:

a Kerugian materiel sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah);

b Kerugian immaterial sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar Rupiah);

c Jadi total kerugian materiel dan immaterial sebesar Rp17.075.0000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta Rupiah);

4 Dan pembayaran kerugian ini harus dibayar secara kontan, tidak dapat diangsur terhitung sejak adanya putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila ternyata ada keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran kerugian tersebut, maka Tergugat dalam Rekonvensi dikenakan uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari atas keterlambatan pembayaran kerugian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa, gugatan rekonvensi ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang bersifat outentik dan kebenaran yang nyata, maka Penggugat Rekonvensi memohon untuk dapatnya putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, perlawanan ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat dalam Rekonvensi;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan tindakan melanggar hukum yaitu telah mengajukan permohonan hak merek / logo dengan dasar Akta Yayasan yang telah dibatalkan oleh Pengadilan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 3 Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat dalam Rekonvensi adalah pemohon hak merek logo Universitas Tritunggal Surabaya yang beritikad tidak baik karena menggunakan data yang tidak benar dalam memenuhi persyaratan permohonan merek / logo. Oleh karenanya Surat Keputusan Departemen Hukum dan HAM R.I tanggal 17 Oktober 2006 No. IDM 0000926 adalah dinyatakan batal demi hukum;
- 4 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp17.075.000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta Rupiah) secara kontan dan sekaligus (tidak dicicil);
- 5 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari atas keterlambatan pembayaran ganti rugi terhitung sejak adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, perlawanan maupun upaya hukum lainnya;

Atau:

Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sruabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 716/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 24 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2238 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

- Menyatakan menolak Provisi Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah Merk Universitas Tritunggal Surabaya berdasarkan Surat Keputusan/Sertifikat Merek dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Merek dengan Nomor Merek terdaftar IDM 000092600 tanggal 17 Oktober 2006;
- 3 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III untuk tidak mempergunakan merek Universitas Tritunggal Surabaya, selama tidak ada keputusan lain yang menyatakan Sertifikat merek Universitas Tritunggal Surabaya didaftarkan Penggugat tersebut dibatalkan serta Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya yang telah didaftarkan sebagai Yayasan tidak sah;
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Turut Tergugat I dan III/para Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 188/PDT/2009/PT.SBY., tanggal 9 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III/ Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 24 Juli 2008 Nomor: 716/PDT.G/2007/PN.SBY., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi dari Penggugat/Terbanding tersebut;

Dalam Eksepsi:

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima eksepsi dari Tergugat Turut Terbanding, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III/Pembanding;
- 2 Menyatakan hukum, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 03 September 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 716/Pdt.G/2007/ PN.Sby. No.188/PDT/2009/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Oktober 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Turut Terbanding I yang pada tanggal 07 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2238 K/Pdt/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)



- 1 Bahwa, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan / menerapkan hukum acara tersebut;
- 2 Bahwa, Pemohon berpendapat seperti tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1 *Dalam surat gugatan Pemohon Kasasi dengan tegas dan jelas-jelas disebutkan gugatan perbuatan melawan hukum memakai papan merek Universitas Tritunggal Surabaya secara illegal;*
 - 2 *Pemohon Kasasi telah memiliki sertifikat Merek yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Departemen Hukum dan HAM R.I tanggal 17 Oktober 2006 dengan Nomor: IDM 0000926;*
 - 3 *Termohon Kasasi menggunakan Merek tersebut dipasang di Gedung Jalan Kalijudan No.34-B Surabaya dan tempat-tempat lainnya di Kota/Kab. Surabaya, Gresik dan Kota/Kabupaten di Jawa Timur tanpa seijin/sepengetahuan Pemohon Kasasi telah merugikan Pemohon Kasasi sebagai pemilik merek dan alas perbuatan Termohon Kasasi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 365KUH-Perdata:*
 - 4 Bahwa, selain dalil/alasan tersebut di atas Pemohon Kasasi dalam petitumnya (tuntutannya) dengan tegas dan jelas-jelas mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya pada point 3 dinyatakan bahwasanya perbuatan Tergugat (Termohon Kasasi) mendompleng Merek Universitas Tritunggal Surabaya/milik Penggugat (Pemohon Kasasi) adalah perbuatan melawan hukum;
 - 5 Bahwa, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng dengan tuntutan:
 - 1 *Membayar kerugian materiil pada Penggugat sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah); dan*
 - 2 *Membayar kerugian immateriil pada Penggugat sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar Rupiah);*
 - 6 Bahwa, dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar uang paksa pada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari, bila Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III tidak



menurunkan papan Merek Universitas Tritunggal Surabaya di Gedung Jalan Kalijudan No. 34-B Surabaya dan tempat-tempat lain;

DALAM POKOKPERKARA

- 1 Bahwa, Pemohon Kasasi tidak dapat menerima seluruh pertimbangan putusan *a quo*, karena menurut hemat Pemohon Kasasi bahwa Pengadilan Tinggi telah salah di dalam menerapkan hukum mengenai ketidakberwenangannya Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* (gugatan perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Asal/Pemohon banding, oleh karenanya dalam keberatan-keberatan dapat Pemohon Kasasi uraikan adalah sebagai berikut:

Tentang Gugatan Diajukan Berdasarkan Pasal 1365 KUH-Perdata

- 1 Bahwa, Pemohon Kasasi dalam gugatannya berdasarkan Pasal 1365 KUH-Perdata yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*;
2. Bahwa, dasar hukum gugatan Pemohon Kasasi berhubungan erat dengan wewenang Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata umum, jadi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum acara perdata artinya Pemohon Kasasi sebagai pemilik Merek dalam perkara *a quo* mengajukan gugatannya tidak mendasar pada Undang-Undang Merek melainkan kepada Pasal 1365 KUH-Perdata tentang / perbuatan melanggar hukum (PMH) *"onrechtmatige daad"* *Lex Generalis* melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata;
3. Bahwa, perbuatan melanggar hukum (PMH) menurut Prinst Darwan, SH., adalah meliputi : perbuatan yang memperkosa hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap diri atau benda orang lain, secara sederhana unsur-unsur dari PMH sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH-Perdata adalah ada perbuatan melawan hukum, melanggar hak subyektif orang lain, ada kesalahan, ada kerugian, adanya hubungan kausal/kausality (Vide, *Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXI No.248 Juli 2008, halaman 50-51*);
4. Bahwa, untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi di dalam posita gugatannya sebagai Pemilik "Merek" yang harus dilindungi menurut hukum (Undang-Undang No.

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2238 K/Pdt/2011



15 Tahun 2001) dan Pemohon Kasasi telah menguraikan secara gamblang (tegas dan jelas) tentang adanya peristiwa pelanggaran hukum (*anrechi*) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III) yang berhubungan dengan Merek, selain itu adanya pelanggaran hukum pada Termohon Kasasi berbentuk kesengajaan memasang papan nama Universitas Tritunggal Surabaya dan akibat perbuatan Termohon Kasasi menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya;

5. Bahwa, sesuai dengan dasar gugatan Pemohon Kasasi baik dalam posita maupun petitumnya agar Pengadilan Negeri menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH) dan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi, tuntutan provisional dan *dwangsom*, hal ini berdasarkan ketentuan dalam hukum acara perdata;
6. Bahwa, sehubungan dengan putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Surabaya) telah bersesuaian dengan ketentuan hukum acara perdata;

Tentang Kewenangan Mengadili

1. Bahwa, dalam perkara *a quo* putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Surabaya telah benar dan mempunyai kewenangan untuk itu, sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berbunyi: Menyatakan hukum, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah tidak berdasar hukum dan dengan bertentangan dengan perundangan yang berlaku fakta azas "*Lex Generalis*" artinya pelanggaran atas merek, termasuk sengketa bidang hukum perdata walaupun dalam Undang-Undang No.15/2001 telah diatur secara khusus tentang penyelesaian sengketa merek melalui pengadilan niaga akan tetapi pemilik Merek masih terbuka kemungkinan menyelesaikan sengketa merek dengan gugatan perdata ke pengadilan negeri;
2. Bahwa, menurut pendapat Gatoto Supramono, SH., M.Hum., apabila pemilik merek berdasarkan gugatannya dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 maka penyelesaian sengketanya ke pengadilan niaga, sedangkan jika gugatannya diajukan ke pengadilan negeri, maka gugatan didasarkan KUH-Perdata (*Vide, Gatot Supramono, SH., M.Hum. "Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia", 2008, hal 159*);
3. Bahwa, dengan tegas dan jelas-jelas Pemohon Kasasi dalam gugatannya (dalam Posita maupun dalam Petitumnya) berdasarkan perbuatan melanggar hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH-Perdata;



4. Bahwa, telah ditegaskan dalam gugatan Pemohon Kasasi mengenai perbuatan melanggar hukum (PMH) yang merupakan pelanggaran hak atas merek termasuk sengketa bidang hukum perdata dengan gugatan perdata ke pengadilan negeri bukan berdasarkan atas Undang-Undang Merek yang harus diajukan ke Pengadilan Niaga artinya Pemohon Kasasi dalam gugatannya tidak menyinggung tentang pembatalan pendaftaran merek yakni : "Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat (Vide, Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek);
5. Bahwa, terhadap putusan *a quo* Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya salah dalam menerapkan hukum, dalam perkara *a quo* oleh pemohon PK diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya yang gugatannya diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUH-Perdata sudah tepat dan benar karena perbuatan Termohon Kasasi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, sehingga pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Surabaya) menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (Penggugat Asal) yang seharusnya dipertahankan dan/ atau dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Dalam perkara *a quo* Pengadilan Tinggi salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yakni Pemohon Kasasi dalam gugatannya menggunakan ketentuan sebagaimana menurut Pasal 1365 KUH-Perdata, maka yang berwenang untuk itu adalah Pengadilan Negeri Surabaya (*Lex Generalis*) sebab apa yang disengketakan mengenai penggunaan Merek tanpa seijin pemilik sehingga Pengadilan Negeri Surabaya adalah berwenang memeriksa dan memutus gugatan Pemohon Kasasi, sebagai pembanding dalam Yurisprudensi MARI No. 03.K/N/1998, dalam perkara ini Pengadilan Niaga telah melampaui batas yurisdiksi atas alasan, apa yang disengketakan bukan yurisdiksi Pengadilan Niaga, sebab menurut Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 18 jo. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, bahwa kewenangan absolute Pengadilan Niaga berkenaan dengan kepailitan, adalah memeriksa dan memutus permohonan kepailitan dan pemenuhan kewajiban pembayaran utang (*Vide, M. Yahya Harahap.SH, "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata" 2007, halaman 311*);
6. Bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang menurut hukum menjadi alasan atas putusan Pengadilan Tinggi adalah ketidak wenangannya atau melampaui batas wewenangnya dan salah dalam menerapkan hukum atau

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2238 K/Pdt/2011



melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; (*Vide, Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung*);

7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon Kasasi keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi telah memberikan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang tidak tepat dan tidak benar sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih dalam memutus perkara *a quo*;

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

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa dari fakta hukum diperoleh kenyataan bahwa “sengketa *a quo*” adalah masuk dalam ruang lingkup sengketa merek yang merupakan kewenangan Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DR. HC. SOEDIJONO DOJOSUWITO, SH., tersebut harus ditolak;

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

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DR. HC. SOEDIJONO DOJOSUWITO, SH.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Mei 2012** oleh **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.**, dan **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ **Prof. Dr. TAKDIR**

RAHMADI, SH., LLM.

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

Ketua Majelis,

ttd./ **Prof. REHNGENA**

PURBA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1 Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2 Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3 Administrasi Kasasi | : Rp 489.000,00 |
| Jumlah | : Rp 500.000,00 |

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

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2238 K/Pdt/2011