



PUTUSAN

No: 383 K./Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Merek dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. PURNAMASARI, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Raya, Nomor 26A Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERWIN BUDIMAN,SH dan EBEN ESER NAIBAO,SH Para Advokat yang berkantor di ERWIN BUDIMAN – EBEN ESER N LAW FIRM, beralamat di Jalan Cipinang Cempedak IV Nomor 3E Jakarta Timur 13340, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2012,

Pemohon kasasi dahulu Penggugat ;

Melawan

1. **H. ROESMAN YATIM** beralamat di Jalan Cemara Raya No.1 Rt. 001/06A Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada NANDA ISKANDAR, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2012;
2. **YANTO DESWANTO, S.Kom** bertempat tinggal di Jalan Raya Kesambi Nomor 115 (depan Lembaga Pemasarakatan Kesambi) Kota Cirebon, Jawa Barat,
3. **Dra. RENO OSMITA, APT** beralamat di Mess PAMEN TNI Nomor E.16 Rt. 002 Rw. 004, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada SELAMAT LUMBAN GAOL, SH,M.Kn, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2012,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III ;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil dalil sebagai berikut :

Hal.1 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah ahliwaris dari suaminya almarhum Djamilus Djamil yang telah meninggal dunia pada 09 Maret 2008 sebagaimana termuat pada Surat Pernyataan Waris yang dibuat untuk itu tertanggal 03 Maret 2009 dengan Nomor Pencatatan Kelurahan Nomor 254/1-7-11-1 tertanggal 01-4-211 dan dicatat/dibukukan pada register Camat Kecamatan Pesanggrahan dengan Nomor 59/1.711.1 tertanggal 01-4-2011 (bukti P.1);
2. Bahwa para ahli waris telah menyerahkan Kuasa penuh kepada Penggugat untuk bertindak dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Ahli waris lainnya untuk melakukan, mengurus kepentingan hukum dan mengatur seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris Djamilus Djamil, termasuk dan tidak terbatas untuk bertindak didalam dan diluar Pengadilan, sebagaimana Surat Kuasa Penuh tersebut yang dibuat pada tanggal 02-04- 2011 (bukti P.2);
3. Bahwa almarhum Suami Penggugat adalah Pemilik dari Hak merek dagang Barang dan Jasa yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor 532165 untuk kelas Barang dan jasa 43 dan Jenis Barang dan/ Jasa Restoran, hotel, akomodasi, penyediaan makanan dengan Contoh Merek SB = Sederhana Bintaro sebagaimana termuat pada Sertifikat Merek Nomor Agno: JOO – 02 – 03966 Tangerang, tertanggal 13 Maret 2003 (Bukti P.3);
4. Bahwa Sepeninggalnya Djamilus Djamil selaku Pemilik Merek Terdaftar, maka Hak tersebut beralih kepada ahliwarisnya dalam hal ini kepada isterinya (Penggugat a quo) dan ahliwaris lainnya karena Pewarisan. Dan lebih daripada itu, Penggugat telah Mengajukan Permohonan Pengalihan Hak kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI (Bukti P. 4) sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
5. Bahwa atas Permohonan Pengalihan Hak karena Pewarisan tersebut, Direktorat Hak Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Surat tertanggal 20 Oktober 2011 Nomor : HKI.4.01.04.0351/11 dengan Hal : Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek Daftar 532165 (Bukti P.5) yang

Hal.2 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat tersebut disebutkan Pengalihan Hak dari Djamilus Djamil,SH kepada 1. Purnamasari (Penggugat a quo), 2. Irma Savira, 3. Selvi Emilda, 4. Herry Felani;

6. Bahwa, benar ada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 764 K/PdtSus/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang Amarnya adalah :

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan bahwa Penggugat sebagai Pendaftar dan Pemilik Pertama dari Merek jasa " Sederhana" di Indonesia untuk jasa – jasa dalam kelas 43;
 - Menyatakan bahwa Penggugat mempunyai Hak tunggal/ Khusus untuk merek terkenal "Sederhana" di Indonesia;
 - Menyatakan bahwa merek "Sederhana Bintaro" Tergugat mempunyai Persamaan pada pokoknya untuk jasa yang sejenis dengan Merek terkenal " Sederhana" milik Penggugat Daftar No. 442523 tanggal 8 Maret 2000 yang telah diperpanjang dengan No. Pendaftaran Perpanjangan IDM000154316 tanggal 14 Februari 2008;
 - Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam menggunakan nama "Sederhana Bintaro" untuk usaha Jasa Rumah makan Padang;
 - Menyatakan menurut Hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Pelanggaran merek secara tanpa hak menggunakan merek Sederhana Penggugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis;
 - Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua Perbuatan yang berkaitan dengan Penggunaan merek "Sederhana" dengan segala akibat hukumnya;
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 764 terurai pada angka 5 gugatan ini sifatnya adalah declaratoir bukan Condemnatoir, dimana dalam amar Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak ada Penghukuman atau Perintah kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HKI,

Hal.3 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012

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

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI untuk melakukan Penghapusan Merek Penggugat dari Daftar Umum resmi Merek; Sehingga Merek Penggugat Sederhana Bintaro masih tetap Terdaftar pada Direktorat Merek, itulah sebabnya kemudian Direktur Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Sertifikat Merek (Perpanjangan) dengan Nomor Pendaftaran : IDM000327141 dengan tanggal Pendaftaran (Perpanjangan) Merek tanggal 24 Oktober 2011 untuk dan atas nama Penggugat dan ahliwaris (anak Penggugat dengan almarhum Djamilus Djamil) (Bukti P.6) yang sebelumnya telah didahului dengan terbitnya Surat Pengalihan nama Pemegang Hak (vide bukti P.5); Yang dengan demikian Penggugat secara sah dan menurut hukum masih tetap Pemilik dan memiliki Hak merek atas merek SB = Sederhana Bintaro (vide Halaman berikut dari Bukti P.6) Dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai dasar hak ataupun dasar Hukum mengajukan gugatan kepada siapapun juga yang memakai Merek terdaftar milik Penggugat baik yang pada pokoknya atau menyeluruh mempunyai persamaan dengan merek terdaftar Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat terhadap para Tergugat yang akan terurai selanjutnya dalam gugatan ini;

8. Bahwa, selama ini ada beberapa franchiser yang telah memakai nama Merek Pengugat yaitu Merek Terdaftar Sederhana Bintaro dimaksud dengan syarat membayar Jasa Pemakaian Merek (Royalty Fee) dan Pembagian Keuntungan yang biasanya terlebih dahulu diatur dalam Suatu Perjanjian Kerjasama Usaha yang mengatur hak dan Kewajiban Pemakai merek dan Penggugat selaku Pemilik merek (semasa hidupnya adalah Suami Penggugat yaitu Djamilus Djamil);
9. Bahwa pada awalnya yaitu pada waktu almarhum Djamilus Djamil (suami Penggugat) masih hidup para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah membuka restoran dengan nama Restoran Sederhana Bintaro di Jalan Kosambi Nomor 115 Depan Lembaga Pemasarakatan Kosambi, Kotamadya Cirebon, akan tetapi hanya didahului dengan Perjanjian Kerjasama Usaha (secara lisan), termasuk didalamnya Pengaturan Pemberian Hak Pakai Merek, Namun telah terjalin kerjasama dan

Hal.4 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Keuntungan antara Tergugat dengan Djamilus Djamil (selaku Pamilik Merek Sederhana Bintaro) dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya Pembayaran Pembagian Keuntungan oleh para Tergugat kepada almarhum Djamilus Djamil secara teratur. Dan setelah meninggalnya almarhum suami Penggugat tersebut, Pembagian Keuntungan tersebut selanjutnya dibayar kepada Penggugat selaku ahliwaris, hingga Oktober 2008 (Bukti P. 7a,7b,7c,7d);

10. Bahwa Sekitar Oktober Tahun 2008 para Tergugat menyatakan rencananya kepada Penggugat bahwasanya mereka akan mengganti nama Restoran, sehingga Penggugat mengemukakan kepada para Tergugat, kalau ganti nama asal bukan nama Sederhana Bintaro berarti Kerjasama kita telah berakhir; Akan tetapi ternyata Tergugat mengganti nama restorannya dengan nama Grand Sederhana Bintaro (bukti P. 8) yaitu memakai nama Sederhana Bintaro dengan menambah satu suku kata Grand dalam tulisan miring dan kecil, lebih kecil bahkan hampir hanya seperempat bagian dari tulisan Sederhana Bintaro dan masih tetap buka serta memakai nama tersebut hingga gugatan ini diajukan;

11. Bahwa pada waktu-waktu tersebut, para Tergugat juga membuka Restoran di tempat peristirahatan Pinggiran Jalan Tol Pali Kanci KM 227 Cirebon, Jawa Barat sejak tanggal 23 -12 - 2009 dimana selama 6 (enam) bulan hingga bulan Juni 2010 menggunakan nama Sederhana Bintaro kemudian setelah itu memakai nama Grand Sederhana Bintaro, demikian juga para Tergugat membuka restoran lagi di tempat peristirahatan Pinggiran Jalan Tol Pali Kanci KM 226 Cirebon, Jawa Barat pada bulan Nopember 2010 dan juga memakai nama Sederhana Bintaro selama 3 (tiga) bulan hingga Januari 2011 kemudian setelah itu memakai nama Grand Sederhana Bintaro, serta di Tempat Peristirahatan Pinggiran Jalan Tol Cikampek Kilometer 39 dan juga selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak dibuka tanggal 19-09-2010 hingga pertengahan bulan Januari 2011 menggunakan nama restorannya Sederhana Bintaro yang kemudian setelah itu memakai nama Grand Sederhana Bintaro;

12. Bahwa kemudian pada 29 September 2010 Terbitlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas Usaha Restoran Grand Sederhana Bintaro bernomor SIUP 503/1910/PK/XII/DAGRI untuk dan atas nama

Hal.5 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, dan Pada tanggal 29 Desember 2010 terbit juga Surat Tanda Daftar Perusahaan Restoran Grand Sederhana Bintaro Nomor TDP Nomor 10.08.5.55.20040 serta pada 02 Desember 2010 terbit juga Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga Nomor 012 Tahun 2010 untuk Restoran Grand Sederhana Bintaro dan juga Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 990/10-17/PK/XII/2010 untuk restoran Grand Sederhana Bintaro keseluruhannya atas nama Tergugat III Oleh karenanya Tergugat III ikut terlibat menggunakan nama Restoran Grand Sederhana Bintaro;

13. Bahwa merek restoran Penggugat yang telah terdaftar pada Daftar Umum Merek Direktorat Hak Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM sebelumnya Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 532165 untuk kelas Barang dan jasa 43 dan Jenis Barang dan /Jasa Restoran, hotel, akomodasi, penyediaan makanan dengan Contoh Merek SB = Sederhana Bintaro dengan Merek restoran yang Tergugat pakai dan gunakan yaitu merek Grand Sederhana Bintaro adalah mempunyai Persamaan pada Pokoknya, baik huruf-hurufnya, dan tulisannya dengan Merek terdaftar milik Penggugat sebagaimana diatur pada Penjelasan pasal 6 a Undang- undang Nomor 15 tahun 2001 yang menjelaskan (dikutip)". Yang dimaksud dengan Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara Penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut; Dimana tulisan Grand yang ada mendahului huruf/tulisan Sederhana Bintaro adalah berasal dari Bahasa Inggris yang sudah jamak dipakai di Indonesia, yang menurut Kamus Inggris -Indonesia, An English-Indonesia Dictionary, oleh Jhon M. Echols dan Hassan Shadeily terbitan PT. Gramedia Jakarta hal 277 dalam bahasa Indonesia artinya adalah agung, hebat, menyenangkan. Jadi kata atau huruf Grand hanyalah menimbulkan kesan Hebat atau Super dari segi mutu ataupun kualitasnya;

Hal.6 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



14. Bahwa, karena adanya Persamaan pada Pokoknya antara Merek terdaftar Milik Penggugat yaitu merek Jasa Restoran Sederhana Bintaro dengan merek Restoran Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu Grand Sederhana Bintaro sehingga para Tergugat telah memakai nama atau merek Restoran milik Pengugat yang ada Persamaan pada Pokoknya tersebut tanpa hak, dan yang oleh karenanya para Tergugat telah melakukan Perbuatan Pelanggaran Merek;
15. Bahwa Perbuatan Pelanggaran Merek oleh para Tergugat telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat antara lain Royalty Fee Pemakaian Merek Terdaftar dan Pembagian Keuntungan. Dan tuntutan kerugian dalam gugatan ini adalah berdasar atas hukum sebagaimana diatur Kitab Undang – undang Hukum Perdata atau lebih khusus dalam 76 ayat 1 dan 2 Undang – undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ;
16. Bahwa pada awalnya pada waktu setelah Penggugat mengetahui bahwasanya para Tergugat memakai merek (nama) restoran yang ada persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat, Penggugat mengusulkan kepada Tergugat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Usaha, dengan sekaligus menyerahkan draft/ Konsep Perjanjian Kerjasama Usaha tersebut kepada Tergugat (Bukti P. 9); akan tetapi Tergugat menolak dan tidak disetujuinya, dan usaha restoran para Tergugat tetap berjalan terus hingga gugatan ini diajukan;
17. Bahwa sudah jelas dan nyata kerugian dari Penggugat akibat dari Perbuatan Pelanggaran Merek dari para Tergugat yaitu Royalty Fee (jasa Pemakaian Hak Merek) serta Pembagian Keuntungannya;
18. Bahwa Royalty Fee (jasa pemakaian Hak merek) yang diajukan oleh Penggugat dalam draft perjanjian Kerjasama Usaha tersebut (vide bukti P. 9), ada klausul yang mengatur tentang Royalty Fee sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan juga mengenai Pembagian Keuntungan adalah setelah dikurangi biaya perbelanjaan bahan dan lainnya termasuk gaji karyawan sejumlah 40% maka sisanya 60% dibagi untuk Pihak Pertama (Tergugat a quo) sebesar 40 % dan Pihak Kedua (Penggugat a quo) adalah 20 % (dua puluh persen);
19. Bahwa namun untuk Pembagian Keuntungan sulit menentukan kerugian Penggugat, karena tidak adanya Perjanjian Kerjasama Usaha

Hal.7 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



disebabkan Tergugat menolak menyetujuinya dan menandatangani. Sehingga untuk menghitung kerugian Penggugat, maka Penggugat menghitungnya dari rata-rata Pembayaran Pembagian Keuntungan yang pernah dilakukan para Tergugat baik kepada almarhum Djamilus Djamil maupun kepada Penggugat sendiri setelah meninggalnya almarhum suami Penggugat tersebut (vide bukti P.7a,7b,7c,7d) ditambah dengan Royalty Fee yang akan dihitung dan dijumlah untuk Perbulannya, serta ditambah dengan denda Pemakaian merek tanpa hak dan atau tanpa Perjanjian Kerjasama Usaha yang artinya bahwa Karyawan akunting Penggugat tidak dapat menghitung keuntungan yang sebenarnya (riil) dari Tergugat untuk setiap bulannya yang dalam gugatan ini diasumsikan merupakan kelebihan keuntungan (nyata) para Tergugat yang dalam gugatan ini sebesar 20 % dari jumlah akhir Kerugian Pembagian Keuntungan dan Royalty Fee yang diperinci sebagai berikut :

- a. Pembagian Keuntungan yang pernah dibayar oleh Tergugat adalah sebagaimana tertulis pada copy tanda setor Tergugat kepada Penggugat (vide bukti P.6a,6b,6c,6d) yaitu Pembayaran Pembagian Keuntungan pada bulan Mei 2008 sebesar Rp. 8.406.200,- ditambah bulan Juni 2008 sebesar Rp. 6.880.600,- ditambah dengan bulan September 2008 sebesar Rp. 4.874.400,- ditambah dengan bulan Oktober sebesar Rp. 8.552.500,- berjumlah Rp. 28.713.700,- kemudian dibagi 4 = Rp.178.425,- (tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus duapuluh lima Rupiah);
- b. Sedangkan kerugian Royalty Fee (jasa Pemakaian) perbulannya adalah Rp 150.000.000,- untuk 10 (sepuluh) tahun, maka pertahunnya adalah sebesar Rp.15.000.000,- dan untuk perbulannya adalah Rp. 15.000.000,- dibagi 12 = Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Sehingga kerugian perbulannya adalah sebesar Rp. 7.178.425,- + Rp.1.250.000,- = Rp. 8.428.425,- (delapan juta empat ratus duapuluh delapan ribu empat ratus duapuluh lima Rupiah);

20. Bahwa Pemakaian Merek Terdaftar milik Penggugat oleh Para Tergugat yang pada pokoknya ada Persamaan dengan merek Penggugat untuk 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) restoran adalah jumlah keseluruhan kerugian Penggugat untuk 4 restoran hingga gugatan ini diajukan bulan Juli 2011 yaitu :

Restoran di Tempat peristirahatan Pinggiran Jalan Tol Pali Kanci KM 227 Cirebon, Jawa Barat dibuka sejak tanggal 23-12-2009 sampai dengan Juli 2011 sama dengan 18 (delapan belas) bulan;

1. Restoran di Tempat peristirahatan Pinggiran Jalan Tol Pali Kanci KM 226 Cirebon, Jawa Barat bulan Nopember 2010 sampai dengan Juli 2011 sama dengan 8 (delapan) bulan;
2. Restoran di Tempat Peristirahatan Pinggiran Jalan Tol Cikampek Kilometer 39 juga 3 (tiga) bulan yaitu dibuka tanggal 19-09-2010 sampai dengan bulan Juli 2011 sama dengan 10 (sepuluh) bulan;
3. Restoran di Jalan Kosambi Nomor 115 Depan Lembaga Pemasarakatan Kosambi, Kotamadya Cirebon tidak bayar sejak Nopember 2008 sampai dengan Juli 2011 sama dengan 32 bulan;

Maka rincian kerugian untuk 4 (empat) tempat restoran adalah sebesar :

- 1) 18 bulan x Rp. 8.428.425,- = Rp. 151.711.650,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh Rupiah)
- 2) 8 bulan x Rp. 8.428.425,- = Rp. 67.427.400,- (enam puluh tujuh juta empat ratus duapuluh tujuh ribu empat ratus Rupiah);
- 3) 10 bulan x Rp. 8.428.425,- = Rp. 84.284.250,- (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah);
- 4) 32 bulan x Rp. 8.428.425,- = Rp. 269.709.600,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus Rupiah);

Jumlah Kerugian Pembagian Keuntungan dan Royalty Fee adalah sebesar : Rp. 151.711.650,- + Rp.67.427.400,- + Rp.84.284.250,- + Rp.269.709.600,- = Rp. 573.132.900,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah);

- 5) Denda karena Pemakaian merek Penggugat yang pada pokoknya ada persamaan secara tanpa hak sebesar 20 % dari jumlah a dan b yaitu $20\% \times \text{Rp.}573.132.900,- = \text{Rp.} 114.626.580,-$ (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh Rupiah);

Hal.9 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012

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

Sehingga jumlah keseluruhan Kerugian Penggugat yaitu Kerugian dari Jumlah Pembagian Keuntungan dan Royalty Fee ditambah denda (pemakaian merek tanpa hak) yang harus dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 573.132.900,- + Rp.114.626.580,- = Rp. 687.759.480,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh Rupiah);

20. Bahwa gugatan ini sebagiannya adalah gugatan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat, maka guna menjamin terlaksananya putusan atas gugatan ini, mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah di atasnya terletak di Jalan Kosambi Nomor 115 Depan Lembaga Pemasarakatan Kosambi, Kotamadya Cirebon;

Maka dari seluruh apa yang terurai dalam gugatan ini, mohon kiranya Ketua Pengadilan Niaga memanggil para pihak, mengadili gugatan ini serta memutuskan:

DALAM SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Kosambi Nomor 115 Depan Lembaga Pemasarakatan Kesambi, Kotamadya Cirebon

DALAM PROVISI:

Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti merek restoran Tergugat dengan merek lain yang tidak ada persamaan pada pokoknya dengan Merek Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Hukum bahwa Merek Penggugat terdaftar dalam Daftar Umum Merek yaitu merek SB = Sederhana Bintaro Nomor 532165 untuk kelas Barang dan jasa 43 dan Jenis Barang dan /Jasa Restoran, hotel, akomodasi, penyediaan makanan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek yang digunakan Tergugat pada Restorannya yaitu merek Grand Sederhana Bintaro;
- Menyatakan hukum bahwa para Tergugat telah memakai Merek Penggugat dan dipakai pada Restoran miliknya secara tanpa hak yang

Hal.10 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



oleh karenanya para Tergugat telah melakukan Perbuatan Pelanggaran Merek;

- Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak memakai merek Penggugat Sederhana Bintaro yang pada pokoknya mempunyai Persamaan, pada keseluruhan restoran miliknya sejak tanggal Putusan atas gugatan ini mempunyai kekuatan Hukum pasti (Inkracht Van Gewijsde);
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian Penggugat secara Tanggung renteng yaitu Kerugian untuk Pembagian Keuntungan dan Royalty fee sebesar Rp. 573.132.900,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah);
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung Renteng untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp.114.626.580 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh Rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono)

DALAM EKSEPSI :

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan III mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I :

1. Bahwa Tergugat I menyangkal dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali dalam hal yang secara jelas kebenarannya diakui oleh Tergugat I;

Hal.11 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah keliru dan salah sasaran (gemis aanhoedanigheid) menarik dan menjadikan H. Roesman Yatim sebagai Pihak Tergugat I dalam gugatan perkara ini oleh karena :
- a) Bahwa H. Roesman Yatim tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;
 - b) Bahwa oleh karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat maka H. Roesman Yatim tidak ada kewajiban dalam bentuk apapun kepada Penggugat;
 - c) Bahwa sampai gugatan ini diajukan H. Roesman Yatim dalam aktifitasnya tidak melakukan perbuatan dan tidak menggunakan merek "Sederhana Bintaro" ataupun merek "Grand Sederhana Bintaro", dengan demikian tidak ada melekat kewajiban apapun terhadap merek "Sederhana Bintaro" maupun terhadap merek "Grand Sederhana Bintaro";
 - d) Bahwa H. Roesman Yatim bukan penanggung jawab, bukan pengurus, bukan pengelola dan bahkan bukan pemilik Restoran Grand Sederhana Bintaro, seperti telah diketahui sendiri oleh Penggugat sebagaimana diakui dan dinyatakan dalam point 12 posita gugatannya bahwa Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Tanda Daftar Perusahaan dan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga untuk Restoran Grand Sederhana Bintaro keseluruhannya adalah atas nama Tergugat III pengakuan mana merupakan bukti dan fakta hukum yang tidak terbantahkan dan tidak dapat ditarik kembali;
3. Bahwa Penggugat berada dalam keadaan diskualifikasi in persona dimana Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai hak untuk menggugat;
- 3.1. Bahwa diskualifikasi in persona ini terjadi sebagaimana perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang tertuang dalam putusan Nomor : 764 K/Pdtsus/2008, tanggal 10 Desember 2008 yang amar putusannya adalah sbb :
- Mengadili :
- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi H.Bustaman tersebut ;

Hal.12 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012

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

- Membatalkan Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 27/Merek/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 15 September 2008;

Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan bahwa Penggugat sebagai Pendaftar dan Pemilik Pertama dari merek jasa "Sederhana" di Indonesia untuk jasa-jasa dalam kelas 43;
 - Menyatakan bahwa Penggugat mempunyai Hak Tunggal/Khusus untuk merek terkenal "Sederhana" di Indonesia;
 - Menyatakan bahwa merek "Sederhana Bintaro" Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa yang sejenis dengan merek terkenal "Sederhana" milik Penggugat Daftar No.442523 tanggal 8 Maret 2000 yang telah diperpanjang dengan nomor Pendaftaran Perpanjangan IDM000154316 tanggal 14 Februari 2008;
 - Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai "itikad tidak baik" dalam menggunakan nama "Sederhana Bintaro" untuk usaha Jasa Rumah Makan Padang;
 - Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Pelanggaran Merek secara tanpa hak menggunakan merek "Sederhana" Penggugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis;
 - Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua Perbuatan yang berkaitan dengan Penggunaan Merek "Sederhana" dengan segala akibat hukumnya;
 - Menolak gugatan Penggugatan selain dan selebihnya;
- 3.2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 764 K/Pdtsus/2008, tanggal 10 Desember 2008 telah berkekuatan hukum yang tetap, merupakan bukti dan fakta hukum yang tak terbantahkan dan tidak dapat disangkal kebenarannya dan putusan mana dapat disimpulkan sbb : ;
- Bahwa pendaftar dan pemilik pertama dari merek jasa "Sederhana" di Indonesia untuk jasa-jasa yang termasuk dalam kelas 43 adalah H. Bustamam;

Hal.13 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012

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

- Bahwa yang memiliki hak eksklusif yaitu hak tunggal/khusus untuk merek terkenal "Sederhana" di Indonesia adalah H. Bustamam ;
- Bahwa Hj. Purnamasari isteri/ahli waris almarhum Djamilus Djamil mempunyai itikad tidak baik dalam menggunakan nama "Sederhana Bintaro" untuk jasa rumah makan padang;
- Bahwa Hj. Purnamasari isteri/ahli waris almarhum Djamilus Djamil telah melakukan perbuatan pelanggaran merek secara tanpa hak menggunakan merek "Sederhana" Penggugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis;
- Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memerintahkan Hj. Purnamasari isteri/ahli waris almarhum Djamilus Djamil untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek "Sederhana" dengan segala akibat hukumnya;

3.3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan fakta hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 764 K/Pdtsus/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Hj.Purnamasari isteri/ahli waris almarhum Djamilus Djamil yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Agung RI untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek "Sederhana" dengan segala akibat hukumnya oleh karena itu Hj.Purnamasari isteri/ahli waris almarhum Djamilus Djamil tidak memiliki kewenangan dan tidak mempunyai hak untuk menggugat;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil yang berakibat gugatan error in persona dimana Penggugat berada dalam diskualifikasi in persona sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan, disamping itu Penggugat keliru dan salah sasaran (gemis aanhoedarnigheid) menarik dan menjadikan H. Roesman Yatim sebagai Pihak Tergugat I karena H. Roesman Yatim tidak mempunyai status legal persona standi in judicio, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

EKSEPSI TERGUGAT II dan III:

Hal.14 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan keras dan dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa dari segi formalitas beracara dalam perspektif hukum acara perdata maupun tertib hukum acara yang pertama-tama diperiksa adalah formalitas gugatan meliputi antara lain identitas para pihak bersengketa sesuai dengan identitas Penggugat yang tercantum dalam Surat Gugatannya selanjutnya diteliti posita, dimana dari identitas Penggugat dihubungkan dengan posita dapat diketahui legalitas Penggugat untuk bertindak mengajukan gugatan, setelah formalitas barulah ke materi jawab jinawabnya;
3. Eksepi Tentang Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (Non Legitima Persona Standi In Judicio), karena Penggugat telah diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek "Sederhana" dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Desember 2008 Nomor 764 K/PdtSus/2008 tersebut;
 1. bahwa merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa terdapat perselisihan mengenai merek Sederhana sebagaimana terdaftar dengan register perkara nomor 27/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst ("Perkara No. 27/Merek/2008") antara Penggugat a quo (Ny. Hj. Djamilus Djamil sebagai Tergugat/Termohon Kasasi dalam Perkara No. 27/Merek/2008) berlawanan dengan H.Bustaman sebagai Penggugat/Pemohon Kasasi dalam Perkara No. 27/Merek/2008, dimana atas Perkara No.27/Merek/2008 tersebut telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (gezag van gewijsde) yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Desember 2008 Nomor 764 K/PdtSus/2008 (bukti T.II&III-1);
 2. bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Desember 2008 Nomor 764 K/PdtSus/2008 (bukti T.II&III-1) tersebut pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut :

Hal.15 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: H.Bustaman tersebut;
- Membatalkan Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 27/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 September 2008;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai Pendaftar dan pemilik pertama dari merek jasa "Sederhana" di Indonesia untuk jasa-jasa yang termasuk dalam kelas 43;
3. Menyatakan bahwa Penggugat mempunyai Hak Tunggal/Khusus untuk merek terkenal "Sederhana" di Indonesia;
4. Menyatakan bahwa merek "Sederhana Bintaro" Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya untuk Jasa yang Sejenis dengan Merek Terkenal "Sederhana" milik Penggugat Daftar No.442523 tanggal 8 Maret 2000 yang telah diperpanjang dengan No. Pendaftaran Perpanjangan IDM000154316 tanggal 14 Februari 2008;
5. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai Itikad Tidak Baik dalam menggunakan nama "Sederhana Bintaro" untuk usaha jasa Rumah Makan Padang;
6. Menyatakan menurut Hukum Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Pelanggaran merek yang secara Tanpa Hak Menggunakan merek "Sederhana" Penggugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis;
7. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek "Sederhana" dengan segala akibat hukumnya;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Hal.16 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 764 K/PdtSus/2008 (bukti T.II&III-1) tersebut adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (gezag van gewijsde), sehingga konsekuensinya terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :
 - a. bahwa H.Bustaman adalah Pendaftar dan Pemilik Pertama dari merek jasa "Sederhana" di Indonesia untuk jasa-jasa yang termasuk dalam kelas 43;
 - b. bahwa H.Bustaman mempunyai Hak Tunggal/Khusus untuk merek terkenal "Sederhana" di Indonesia;
 - c. bahwa Ny. Hj. Djamilus Djamil (Hj Purnamasari) mempunyai itikad tidak baik dalam menggunakan nama "Sederhana Bintaro" untuk usaha jasa Rumah Makan Padang;
 - d. bahwa Ny. Hj. Djamilus Djamil (Hj Purnamasari) telah melakukan perbuatan pelanggaran merek yang secara tanpa hak menggunakan merek "Sederhana" Penggugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis;
 - e. bahwa Ny. Hj. Djamilus Djamil (Hj. Purnamasari) telah diperintahkan oleh Mahkamah Agung R.I. untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek "Sederhana" dengan segala akibat hukumnya;
1. bahwa dari fakta hukum yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 764 K/PdtSus/2008 (bukti T.II&III-1) yang telah berkekuatan hukum tetap (gezag van gewijsde) tersebut dapat disimpulkan bahwa Ny. Hj. Djamilus Djamil (Hj Purnamasari) tidak mempunyai hak tunggal/khusus untuk merek "Sederhana" dalam merek "Sederhana Bintaro" dan Ny. Hj. Djamilus Djamil (Hj.Purnamasari) telah diperintahkan oleh Mahkamah Agung R.I. untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek "Sederhana" dalam merek "Sederhana Bintaro" dengan segala akibat hukumnya;
2. bahwa dengan demikian oleh karena telah terbukti menurut hukum bahwa Ny. Hj. Djamilus Djamil (Hj. Purnamasari) tidak mempunyai hak tunggal/khusus untuk merek "Sederhana" dalam merek "Sederhana Bintaro" dan Ny. Hj. Djamilus Djamil telah diperintahkan

Hal.17 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012

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)



oleh Mahkamah Agung R.I. untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek “Sederhana” dalam merek “Sederhana Bintaro” dengan segala akibat hukumnya, maka Ny. Hj. Djamilus Djamil (Hj. Purnamasari) tidak memiliki kewenangan tunggal/khusus atas merek “Sederhana” dalam merek “Sederhana Bintaro”, sehingga Ny. Hj. Djamilus Djamil (Hj.Purnamasari) tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 764K/PdtSus/2008 (bukti T.II&III-1) yang telah berkekuatan hukum tetap (gezag van gewijsde) tersebut tidak memiliki kapasitas/kewenangan untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan a quo (Non Legitima Persona Standi In judicio), karena Penggugat a quo (Hj. Purnamasari/Ny. Hj. Djamilus Djamil) tidak mempunyai hak tunggal/khusus untuk merek “Sederhana” dalam merek “Sederhana Bintaro” dan telah diperintahkan oleh Mahkamah Agung R.I. untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek “Sederhana” dalam merek “Sederhana Bintaro” dengan segala akibat hukumnya tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet ontvankelijke verklaard);

4. Eksepsi Tentang Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas/kewenangan untuk mengajukan gugatan a quo kepada Para Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Non Legitima Persona Standi In Judicio), karena Penggugat tidak mempunyai hak tunggal/khusus untuk Merek “Sederhana” dalam Merek “Sederhana Bintaro” yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Agung R.I. untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek “Sederhana” dalam Merek “Sederhana Bintaro” dengan segala akibat hukumnya tersebut berdasarkan Putusan M.A.R.I. Nomor 764 K/Pdt.Sus/2008 (bukti T.II&III-1) sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Nopember 2011 Nomor 79/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst (bukti T.II&III-2) yang telah berkekuatan hukum tetap (gezag van gewijsde) tersebut;

Hal.18 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa sebelum perkara (Nomor 102/ Merek/ 2011/ PN.Niaga.JKT.PST.) a quo merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa terdapat perkara perdata niaga antara Hj.Purnamasari sebagai Penggugat melawan H. Rusman Yatim sebagai Tergugat I dan Yanto Deswanto,S.Kom sebagai Tergugat II, dalam Perkara Perdata Nomor 79/Merek/2011/PN.Niaga.JKT.PST., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana atas perkara tersebut telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (gezag van gewijsde) yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Nopember 2011 Nomor 79/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst (bukti T.II&III-2);
2. bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Nopember 2011 Nomor 79/ Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No 79/Merek/2011 bukti T.II&III-2) tersebut pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas/kewenangan untuk menggugat (Non Legitima Persona Standi In judicio);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.466.000,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

3. bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No 79/Merek/2011 (bukti T.II&III-2) dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 764 K/ Pdt.Sus/2008 (bukti T.II&III-1) tersebut adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (gezag van gewijsde), oleh karenanya fakta hukum yang telah dipertimbangkan di dalamnya adalah

Hal.19 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012

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)



merupakan fakta hukum yang sah dan berharga serta merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No 79/Merek/2011 (bukti T.II&III-2) dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 764 K/Pdt.Sus/2008 (bukti T.II&III-1) tersebut merupakan bukti yang sempurna;

4. bahwa apabila Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No79/ Merek/2011 (bukti T.II&III-2) tersebut dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 764 K/Pdt.Sus/2008 (bukti T.II&III-1) tersebut adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (gezag van gewijsde), sehingga konsekuensinya terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan dan oleh karenanya telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat (Hj. Purnamasari atau dikenal juga dengan nama panggilan Ny. Hj. Djamilus Djamil) tidak mempunyai hak tunggal/khusus untuk Merek "Sederhana" dalam Merek "Sederhana Bintaro" yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Agung R.I. untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek "Sederhana" dalam Merek "Sederhana Bintaro" dengan segala akibat hukumnya tersebut berdasarkan Putusan M.A.R.I. Nomor 764 K/Pdt.Sus/2008 (bukti T.II&III-1) sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 79/Merek/2011 (bukti T.II&III-2) yang telah berkekuatan hukum tetap (gezag van gewijsde) tersebut;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut, patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet ontvankelijke verklaard);
5. Eksepsi Tentang Penggugat tidak berkualitas bertindak sebagai Penggugat (Non legitima persona standi in judicio) Karena Penggugat tidak ada kepentingan hukum ataupun hubungan hukum langsung dengan Tergugat II dan atau Tergugat III atas usaha Tergugat III berupa masakan padang Grand Sederhana Bintaro dan juga tidak ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II dan atau Tergugat III, oleh karenanya tidak memenuhi syarat gugatan yang ditentukan dalam Ketentuan Hukum Acara;

Hal.20 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa salah satu doktrin hukum acara telah mengajarkan bahwa untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan gugatan ke pengadilan, maka menurut Star Busman sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar gugatan. (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Cet.1, Yogyakarta: Liberty, 1993, halaman. 38–39);
2. Bahwa kualitas atau kepentingan Penggugat Asal merupakan azas umum yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk mengajukan tindakan hukum, sesuai dengan adagium “tiada kepentingan, tiada gugatan”, yang berarti bahwa bila tidak ada kepentingan yang berkaitan langsung tidak dibenarkan mengajukan gugatan yang dikenal dengan istilah “point d’interet, point d’action” (Perancis), atau “No interest, no action” (Inggris), atau “Nemo Yudex, sine acti” (Latin). Sehingga, apabila subyektum tidak ternyata tidak berwenang atau tidak berhak mengajukan gugatan, maka yang bersangkutan dipandang tidak memiliki kepentingan guna mengajukan gugatan;
3. bahwa agar jelas mengenai pengertian Hubungan Hukum, berikut ini Tergugat II Intervensi kemukakan beberapa pendapat ahli hukum sebagai berikut :
 - a. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “hubungan hukum (rechtsbetrekking) merupakan hubungan-hubungan dalam hukum, sebagai ikatan hak dan kewajiban antar subjek hukum” (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum, Bandung: Alumni, 1979, halaman. 49);
 - b. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menyatakan bahwa “hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih pihak yang diatur oleh kaidah hukum dengan menetapkan akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak dalam hubungan tersebut” (Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Buku I : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2000, halaman. 80);

Hal.21 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



- c. Dudu Duswara Machmudin menyatakan bahwa “hubungan hukum (rechtsbetrekking) adalah suatu hubungan diantara para subjek hukum yang diatur oleh hukum. Dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban” (Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa, Bandung: Refika Aditama, 2001, halaman. 49);
- d. Soerojo Wignjodipoero menyatakan bahwa “hubungan hukum ialah suatu hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, dimana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Adanya hubungan hukum harus memenuhi syarat-syarat yaitu adanya dasar hukumnya dan timbulnya Peristiwa Hukum ataupun Perbuatan hukum.” (Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: CV.Haji Masagung, 1989, halaman. 38–3);

Bahwa dari pengertian Hubungan Hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu hubungan hukum tersebut terdapat ikatan hak dan kewajiban para subjek hukum;

4. bahwa asas Point d’interet, Point d’action atau No Interest, No Action tersebut ternyata dibenarkan dan didukung oleh praktek peradilan (yurisprudensi) dengan kaedah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas selaku Penggugat yang berhak mengajukan gugatan a quo (Legitima Persona Standi In judicio tidak dipenuhi), maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana tercermin dari putusan-putusan pengadilan sebagai berikut :
 - a. bahwa “syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.” (putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Desember 1959 No. 4 K/Sip/1958);
 - b. bahwa “suatu Gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat dan bukan oleh orang lain. Sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.” (putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Juni 1971 No. 294 K/Sip/1971);

Hal.22 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



c. “bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya suatu gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan Gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan objek gugatan yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk berperakakan sesuatu, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan dinyatakan mengandung cacat error in person dalam bentuk dan kualifikasi in person, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” (putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Mei 1998, No. 2961 K/Pdt/1993);

1. bahwa apabila dicermati seluruh posita gugatan Penggugat tidak satupun yang membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan atau Tergugat III atas usaha Tergugat berupa masakan Padang Grand Sederhana Bintaro, dan juga tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II dan atau Tergugat III;
2. bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tidak berkualitas bertindak sebagai Penggugat Karena Penggugat tidak ada kepentingan hukum ataupun hubungan hukum langsung dengan Tergugat II dan atau Tergugat III atas usaha Tergugat III berupa masakan Padang Grand Sederhana Bintaro dan juga tidak ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II dan atau Tergugat III, oleh karenanya tidak memenuhi syarat gugatan yang ditentukan dalam Ketentuan Hukum Acara Perdata (Non legitima persona standi in judicio), oleh karenanya pula patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet ontvankelijke verklaard);
6. Eksepsi Tentang kurang pihak subjek berperkaranya atau subjek Penggugatnya tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium), karena ada 3 (tiga) ahli waris dari almarhum Djamilus Djamil (i.c. 1. Irma Savira, 2. Selvi Emilda dan 3. Herry Felani) tidak ikut serta atau tidak turut serta bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

Hal.23 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa dari segi formalitas beracara dalam perspektif hukum acara perdata maupun tertib hukum acara yang pertama-tama diperiksa adalah identitas para pihak bersengketa sesuai dengan identitas Penggugat yang tercantum dalam Surat Gugatannya, setelah formalitas barulah ke materi jawab-jawabnya;
2. bahwa merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada bagian identitas Penggugat dinyatakan sebagai berikut:

“ Yang bertandatangan bertindak dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama klien kami Hj. Purnamasari, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Cempaka Raya Nomor 26 A, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan, sebagaimana kekuatan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk itu tertanggal 02 Nopember 2011 (terlampir) selanjutnya disebut Penggugat.”;
3. bahwa dengan demikian yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo adalah tunggal yaitu Hj. Purnamasari sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Djamilus Djamil. Sedangkan ahli waris dari almarhum Djamilus Djamil lainnya yaitu 1. Irma Savira, 2. Selvi Emilda dan 3. Herry Felani tidak ikut serta atau tidak turut serta bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo;
4. bahwa dengan tidak disertakannya 1. Irma Savira, 2. Selvi Emilda dan 3. Herry Felani selaku ahli waris dari almarhum Djamilus Djamil lainnya tersebut, akan mempersulit pembuktian tentang terjadinya pergantian dan peralihan merek serta dalam eksekusinya dikemudian hari juga akan sulit, jika seandainya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan a quo berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (gezag van gewijsde);
5. bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa kurang pihak subjek berperakarnya atau subjek Penggugatnya tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium), Karena ada 3 (tiga) ahli waris dari almarhum Djamilus Djamil i.c. (1. Irma Savira, 2. Selvi Emilda dan 3. Herry Felani) tidak ikut serta atau tidak turut serta bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo, oleh karenanya

Hal.24 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet ontvankelijke verklaard);

7. Eksepsi Tentang Kurang Pihak Subjek Berpekaranya Atau Subjek Tergugat/Turut Tergugatnya tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium), karena Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan H.A.M.R.I. tidak ikut serta atau tidak turut serta ditarik sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara a quo;

1. bahwa dari segi formalitas beracara dalam perspektif hukum acara perdata maupun tertib hukum acara yang pertama-tama diperiksa adalah identitas para pihak bersengketa sesuai dengan identitas Penggugat yang tercantum dalam surat gugatannya, setelah formalitas barulah ke materi jawab jinawabnya;
2. bahwa merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada bagian identitas Tergugat dinyatakan sebagai berikut :
“ Menandatangani terhadap:
1. H. Roesman Yatim, Tergugat I.
2. Yanto Deswanto,S.Kom, Tergugat II.
3. Dra Reno Osmita,Apt, Tergugat III..”

3. bahwa selanjutnya pada angka 7 Posita gugatan Penggugat dinyatakan sebagai berikut :

“7. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 764 sifatnya adalah declaratoir bukan condemnatoir, dimana dalam amar putusan Mahkamah Agung tersebut tidak ada penghukuman atau perintah kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. untuk melakukan Penghapusan Merek Penggugat dari Daftar Umum Resmi Merek”

4. bahwa dengan tidak disertakannya Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan H.A.M.R.I. tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo apakah sebagai Tergugat IV atukah Turut Tergugat, akan mempersulit pembuktian tentang terjadinya pelanggaran Merek yang terdapat

Hal.25 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



persamaan pada pokoknya serta dalam eksekusinya dikemudian hari juga akan sulit, jika seandainya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan a quo berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (gezag van gewijsde);

5. bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa kurang pihak subjek berpekaranya atau subjek Penggugatnya tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium), Karena karena Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan H.A.M.R.I. tidak ikut serta atau tidak turut serta ditarik sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara a quo, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijke verklaard);
7. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat prematur, Karena Sertipikat Merek "Grand Sederhana Bintaro" yang hendak diuji dan dinilai adakah terdapat persamaan pada pokoknya dengan Merek "Sederhana Bintaro" belum diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan H.A.M.R.I.;
 - 7.1. bahwa untuk dapat menjawab permasalahan apakah merek Sederhana Bintaro terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek Grand Sederhana Bintaro tersebut, maka harus dinilai adalah apakah di antara merek Sederhana Bintaro dengan merek Grand Sederhana Bintaro tersebut terdapat persamaan pada pokoknya, dengan menilai dan memperbandingkan unsur-unsur merek yang tercantum/tertera dalam Etiket Merek pada Sertipikat Merek;
 - 7.2. bahwa Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut :

"Sertipikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

 - a. nama dan alamat lengkap Pemilik Merek yang didaftar;
 - b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10;
 - c. tanggal pengajuan dan Tanggal Penerimaan;

Hal.26 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



- d. nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - e. Etiket Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin;
 - g. Nomor dan tanggal pendaftaran, kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan ;
 - h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek;
- 7.3. bahwa untuk untuk menilai apakah di antara merek Sederhana Bintaro dengan merek Grand Sederhana Bintaro tersebut terdapat persamaan pada pokoknya, maka terlebih dahulu harus diketahui apakah di antara merek Sederhana Bintaro dengan merek Grand Sederhana Bintaro tersebut telah terdaftar yang dibuktikan dengan sertipikat merek sebagai sarana bukti kepemilikan atas merek dari masing-masing merek tersebut;
- 7.4. bahwa apabila antara merek-merek yang akan dinilai / dibandingkan tersebut belum diterbitkan sertipikat mereknya, maka tidak terdapat bukti yang cukup untuk membandingkan dan menilai apakah diantara Merek Sederhana Bintaro dengan Merek Grand Sederhana Bintaro terdapat persamaan pada pokoknya sebagaimana didalilkan Penggugat;
- 7.5. bahwa untuk dapat membandingkan dan menilai apakah diantara Merek Sederhana Bintaro dengan Merek Grand Sederhana Bintaro tersebut terdapat persamaan pada pokoknya sebagaimana didalilkan Penggugat harus ada bukti Sertifikat Merek "Grand Sederhana Bintaro", adalah memperbandingkan kedua merek tersebut, dengan cara melihat secara visual persamaan dan perbedaan-perbedaannya atas unsur-unsur merek yang tercantum /

Hal.27 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



tertera dalam Etiket Merek pada Sertipikat Merek baik pada Merek Sederhana Bintaro maupun pada Merek "Grand Sederhana Bintaro";

7.6. bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat prematur, Karena Sertipikat Merek "Grand Sederhana Bintaro" yang hendak diuji dan dinilai adakah terdapat atau tidak terdapat persamaan pada pokoknya dengan Merek "Sederhana Bintaro" belum diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan H.A.M.R.I. tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet ontvankelijke verklaard);

8. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), Karena Penggugat mencampur adukkan antara wanprestasi atas perjanjian kerjasama usaha dengan gugatan pelanggaran merek.

8.1. Bahwa apabila dicermati angka 8 sampai dengan 20 Posita gugatan Penggugat tersebut, dapatlah disusun sebagai suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa inti dalil gugatan Penggugat dalam perkaa a quo adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan atau perselisihan atau sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat berkenaan dengan wanprestasi perjanjian kerjasama usaha yang mengatur tentang pelaksanaan franchise, jika seandainya benar, quod non, ada perjanjian kerjasama usaha antara Penggugat dengan Tergugat II. (vide angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 Posita gugatan Penggugat);
- b. gugatan Pelanggaran Merek (vide angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 Posita gugatan Penggugat);

8.2. bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Perjanjian Franchise atau Perjanjian Waralaba atau

Hal.28 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Usaha tersebut Bukan dan Tidak termasuk serta Tidak merupakan Perjanjian Lisensi;

8.3. Bahwa gugatan wanprestasi atas pelaksanaan perjanjian franchise atau perjanjian waralaba atau perjanjian kerjasama usaha tersebut, bukan dan tidak termasuk serta tidak merupakan pelanggaran penggunaan merek tanpa hak;

8.4. Bahwa tidak dibenarkan untuk menggabungkan perkara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam suatu gugatan, hal mana telah dinyatakan dalam beberapa yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang antara lain sebagai berikut :

a. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, dinyatakan bahwa kumulasi gugatan dalam perkara yang tidak ada hubungannya antara satu dengan lainnya tidak dapat dibenarkan, karena saling bertentangan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam putusan Hakim;

b. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 juga dinyatakan bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri;

8.5. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), Karena Penggugat mencampur adukkan antara wanprestasi atas perjanjian kerjasama usaha dengan gugatan pelanggaran merek tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet ontvankelijke verklaar);

9. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), Karena dasar perhitungan kerugian Penggugat adalah Asumsi Penggugat saja bukan kerugian riil yang diderita oleh Penggugat sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 76 UU Nomor 15 Tahun 2001;

Hal.29 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012

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

- 9.1. Bahwa apabila angka 19, dan 20 Posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan tanda penghubung (-) kelima dan keenam petitum dalam pokok perkara, maka telah terbukti menurut hukum bahwa ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat Seluruhnya didasarkan kepada asumsi Penggugat semata saja, bukan dan tidak atas dasar kerugian riil yang diderita oleh Penggugat;
- 9.2. Bahwa satu dan lain hal ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat adalah berupa kerugian untuk pembagian keuntungan dan royalty fee serta ganti rugi denda, bukan dan tidak merupakan kerugian sebagai akibat langsung dari turunnya produksi dan penjualan Penggugat sebagai akibat dari penggunaan merek Penggugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya tersebut oleh Para Tergugat, jika seandainya benar terjadi pelanggaran merek Penggugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Para Tergugat, quod non, sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 76 UU Nomor 15 Tahun 2001;
- 9.3. Bahwa kerugian Penggugat tidak berarti sama dengan keuntungan Para Tergugat, jika seandainya benar Para Tergugat mengalami keuntungan. Dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang Penggugat derita;
- 9.4. bahwa dengan demikian Telah Terbukti Menurut Hukum Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel), Karena Dasar Perhitungan Kerugian Penggugat adalah asumsi Penggugat semata saja bukan kerugian riil yang diderita oleh Penggugat sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 76 UU Nomor 15 Tahun 2001 tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet ontvankelijkverklaard);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

Hal.30 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dali-dalil yang telah dikemukakan Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi merupakan suatu yang tak terpisahkan dan dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa tindakan perbuatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menarik dan menjadikannya H. Roesman Yatim sebagai Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan dan tindakan yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum;
3. Bahwa tindakan dan perbuatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang tidak beralasan hukum menarik H. Roesman Yatim sebagai Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menimbulkan kerugian kepada Tergugat I baik kerugian langsung secara Meteriil maupun kerugian immaterial;
4. Bahwa kerugian materiil Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi akibat gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah kerugian nyata yang dapat dihitung jumlah besarannya dan kerugian immateriil yang ditimbulkan atas pengaruh terhadap kenyamanan dan ketentraman Tergugat I kerugian mana adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Ongkos transportasi dan akomodasi untuk konsultasi dan advokasi (Pulang-Pergi) Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi ke kantor Advokat/Pengacara sebanyak 8 x pertemuan @ Rp 2.500.000,-/pertemuan, total berjumlah =Rp 20.000.000,-(dua puluh juta Rupiah);
 - 4.2. Lawyer Fee dan Biaya Jasa Penangan Perkara bagi Advokat/ Pengacara sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta Rupiah);
 - 4.3. Bahwa jumlah kerugian secara materiil yang diderita secara langsung Tergugat I adalah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah);
 - 4.4. Kerugian immateriil bagi Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah berkurangnya rasa ketenangan dalam hidup dan rasa kenyamanan sehari-hari akibat adanya gugatan oleh Penggugat, gugatan mana membuat secara nyata mengganggu kenyamanan, ketenangan dan ketentraman Tergugat I Dalam

Hal.31 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menguras tenaga dan membuat emosi diri hampir tak terkendali yang berpotensi menimbulkan kegelisahan dan keresahan terhadap Tergugat I yang awam bertindak dalam hukum;

- 4.5. Bahwa kerugian immaterial yang di tanggung oleh Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak terhingga jumlahnya namun bilamana dapat dikonversikan dengan nilai mata uang setara dan sebanding dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
- 4.6. Bahwa perbuatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang tidak beralasan hukum menarik H. Roesman Yatim sebagai Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dinyatakan bahwa : Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya;
- 4.7. Bahwa perbuatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat I Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata maka dengan demikian adalah pantas dan adil apabila terhadap Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dihukum dan diwajibkan untuk mengganti sejumlah kerugian yang timbul akibat perbuatannya tersebut kepada Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
- 4.8. Bahwa untuk adanya kepastian bagi pembayaran ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial yang diderita oleh Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi akibat perbuatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah beralasan menurut hukum, patut dan adil untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

Hal.32 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



4.9. Bahwa Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai dan memiliki harta benda yang pantas untuk dijadikan dan ditarik sebagai alat untuk kepastian sita jaminan dalam membayar ganti kerugian termaksud kepada Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, harta mana adalah sebidang tanah termasuk segala bangunan yang ada di atasnya yaitu bangunan Restoran/Rumah Makan "Sederhana Bintaro" yang terletak dan dikenal di Jalan Bintaro Utama Raya Blok DD 1 No. 73, Sektor 3A, Perumahan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Bintaro, Jakarta Selatan;

4.10. Meletakkan sita jaminan terhadap harta Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebidang tanah termasuk segala bangunan yang berada di atasnya yaitu bangunan Restoran/Rumah Makan "Sederhana Bintaro" yang terletak dan dikenal di Jalan Bintaro Utama Raya Blok DD 1 No. 73, Sektor 3A, Perumahan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Bintaro, Jakarta Selatan;

4.11. Bahwa sah dan berharga menurut hukum sita jaminan sebidang tanah termasuk segala bangunan yang ada di atasnya yaitu bangunan Restoran/Rumah Makan "Sederhana Bintaro" yang terletak dan dikenal di Jalan Bintaro Utama Raya Blok DD 1 No. 73, Sektor 3A, Perumahan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Bintaro, Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut : ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi (H. Roesman Yatim) ganti kerugian yaitu : ;

Hal.33 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp 120.000.000,-(seratus dua puluh juta Rupiah);
- b. Kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu miliar Rupiah);
4. Meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah termasuk segala bangunan yang berada diatasnya yaitu bangunan Restoran/Rumah Makan "Sederhana Bintaro" yang terletak dan dikenal di Jalan Bintaro Utama Raya Blok DD 1 No. 73, Sektor 3 A Perumahan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Bintaro, Jakarta Selatan;
5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan sebidang tanah termasuk segala bangunan yang berada diatasnya yaitu bangunan Restoran/Rumah Makan "Sederhana Bintaro" yang terletak dan dikenal di Jalan Bintaro Utama Raya Blok DD 1 No. 73, Sektor 3A, Perumahan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Bintaro, Jakarta Selatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 102/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.766.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 19 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan

Hal.34 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012

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

perantaraannya kuasanya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 April 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 09 K/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor : 102/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat permohonan mana disertai dengan memori kasasi / disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 10 April 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat yang pada tanggal 13 April 2012 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 April 2012 dan diajukan kontra memori kasasi II yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 23 April 2012;

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

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa sebelumnya Penggugat sekarang Pemohon Kasasi sudah menandatangani Risalah/Pernyataan Kasasi pada tanggal 02 April 2012 sebagaimana Pernyataan/Risalah Kasasi untuk itu (terlampir dalam berkas), sehingga secara Juridis Formil memenuhi aturan atau Undang-undang yang oleh karenanya Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dapat diterima;
- Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan upaya Hukum Kasasi dan atau Memori Kasasi adalah atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 102/MEREK/ 2011/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 19 Maret 2012 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi:

Hal.35 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Provisi;

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 1.766.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

DALAM REKONPENSI:

Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.

1. Bahwa sebelumnya Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tidak sependapat Judex Facti Pengadilan Niaga karena telah salah menerapkan hukum dalam Pertimbangannya dan Pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada alasan dan atau dasar hukum yang ada, akan tetapi hanya berdasarkan penafsiran belaka yang tidak didasari oleh fakta dan analisa fakta hukum yang ada dalam Persidangan;

Diantaranya adalah Pertimbangan hukum pada Putusan bagian Dalam Pokok Perkara halaman 46 alinea ke 3 (tiga), ke 4 (empat), ke 5 (lima), ke 6 (enam) dan ke 7 (tujuh);

- Pertimbangan alinea ke 3 (tiga) hal. 46 Putusan (dikutip kembali) " Menimbang bahwa berdasarkan bukti TI.I yang sama dengan bukti T II & T III.I berdasarkan Putusan Nomor 764 K/Pdt. Sus/2008, merek Sederhana Bintaro milik Penggugat (berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P.6) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Sederhana milik Pihak lain, dan Penggugat oleh Putusan tersebut telah diperintahkan untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek Sederhana dengan segala akibat hukumnya;
- Pertimbangan ini telah salah menerapkan analisa tentang bukti para pihak dalam Perkara, bahkan Judex Facti telah menimbang dan menganalisa serta membuktikan antara Putusan Nomor 764 K/Pdt. Sus/2008 dengan bukti - bukti sebelumnya Penggugat sekarang Pemohon Kasasi sehingga kemudian dalam Pertimbangan tersebut berkesimpulan bahwa Merek Sederhana Bintaro (berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6) mempunyai Persamaan dengan merek

Hal.36 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana milik Pihak lain; Padahal Judex Facti cukup saja menimbang atau menganalisa amar Putusan 764 K/Pdt.sus/2008 dihubungkan dengan Keberadaan Penggugat dan Para Tergugat; Sehingga tidak perlu berkesimpulan bahwa Merek Sederhana Bintaro (berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6) mempunyai Persamaan dengan merek Sederhana milik Pihak lain;

- Pertimbangan alinea ke 4 (empat) dan Ke 5 (lima) halaman 46 Putusan (dikutip kembali) " Menimbang bahwa walaupun ternyata merek Penggugat Sederhana Bintaro masih terdaftar di Direktorat Merek, akan tetapi dengan adanya Putusan tersebut, maka Pendaftaran merek Penggugat di Direktorat Merek tersebut diatas demi hukum sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
- Pertimbangan alinea ke 5 (lima) " Menimbang bahwa dengan demikian maka merek Penggugat secara hukum sudah dianggap tidak terdaftar lagi"
- Pertimbangan alinea ke 4 dan ke 5 (lima) ini pun tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan Judex Facti telah menambah amar Putusan Nomor 764K/Pdt.Sus/2008; Padahal amar Putusan Nomor 764 K/Pdt.Sus/2008 tidak terdapat amar yang memerintahkan Direktorat Merek Drektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI untuk menghapus Merek Sederhana Bintaro dari Daftar Umum untuk itu; Dan lebih daripada itu bahwa Merek sebelumnya Penggugat sekarang Pemohon Kasasi sudah terdaftar sejak tanggal 4 Maret 2002 sebagaimana bukti Sertifikat Merek Nomor Agno. J00 - 02 - 03966 (vide bukti P.3) dan selanjutnya diperpanjang terdaftarnya merek milik sebelumnya Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tersebut pada tanggal penerimaan (terhitung mulai berlaku) 4 Maret 2012 dengan tanggal Pendaftaran Merek tanggal 24 Oktober 2011 Jauh setelah adanya Putusan Nomor 764 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 10 Desember 2008; Dan lebih daripada itu lagi bahwa amar Putusan Nomor 764K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 10 Desember 2008 yang berisi Perintah hanyalah amar ke 7 (tujuh) berbunyi " Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan Penggunaan merek Sederhana dengan segala akibat hukumnya"; Padahal ketentuan Pasal 28 Undang -

Hal.37 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nor 15 Tahun 2001 tentang Merek menentukan bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang;

- Jadi dengan demikian sangat tidak tepat dan tidak benar Judex Facti langsung berkesimpulan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Pendaftaran Merek Penggugat di Direktorat merek tersebut diatas demi hukum sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan secara hukum sudah dianggap tidak terdaftar lagi;
- Pertimbangan alinea ke 6 (enam) dan alinea 7 (tujuh) putusan Halaman 48 sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 UU Nomor 15 Tahun (tertulis) 2000 (yang benar adalah 2001) tentang Merek, perbuatan dianggap merupakan pelanggaran merek adalah pihak lain mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar di Direktorat Merek atau yang telah lebih dulu terdaftar di Direktorat Merek;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas oleh karena merek Penggugat demi hukum sudah dianggap tidak terdaftar lagi maka permohonan Penggugat dalam petitum 2 tidak dapat dikabulkan lagi;
- Pertimbangan hukum ini pun telah terlampaui maju dalam menanggapi Putusan Nomor 764 K/Pdt. Sus/2008 dan telah menyimpang dari materi perkara a quo. Padahal amar putusan Nomor 764 K/Pdt.Sus/2008 jelas ada dan dapat dilihat pada Bukti - bukti Tergugat I, II dan III demikian pula Semula Penggugat sekarang Pemohon Kasasi telah mendalilkannya pada gugatan, sehingga tidak perlu menambah pertimbangan terhadap apa yang dimaksud oleh Putusan Nomor 764 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 10 Desember 2008 sehingga secara menyimpang dari materi perkara a quo; Oleh karenanya Pertimbangan hukum ini sangat tidak beralasan dan tidak berdasar serta sudah menyimpang dari materi perkara a quo dan melampaui hak dan wewenangnya dari yang seharusnya; Sehingga sangat tidak berdasar Judex Facti Pengadilan Niaga berkesimpulan dalam Pertimbangan hukumnya bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena merek

Hal.38 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat demi hukum sudah dianggap tidak terdaftar lagi dst;

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

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 9 April 2012 dan kontra memori kasasi Termohon Kasasi I tanggal 19 April 2012 serta kontra memori kasasi Termohon Kasasi II tanggal 23 April 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata merek Penggugat yaitu Sederhana Bintaro, telah dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Sederhana milik orang lain dan memerintahkan Penggugat untuk tidak mempergunakan merek Penggugat tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Desember 2008 No. 764 K/Pdt.Sus/2008, oleh karenanya demi hukum merek Penggugat Sederhana Bintaro sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dan sebab tidak ternyata bahwa putusan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Hj. PURNAMASARI** tersebut haruslah ditolak ;

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

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, 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, Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Hj.PURNAMASARI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Hal.39 dari 40 hal. Put.No. 383 K/

Pdt.Sus/2012

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **22 JANUARI 2013** dengan **PROF.Dr.VALERINE J.L.K., SH., MA.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.**, dan **SYAMSUL MA'ARIF, SH., LLM., Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NAWANGSARI, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH. Ttd/ PROF.Dr.VALERINE J.L.K., SH., MA.

Ttd/ SYAMSUL MA'ARIF, SH., LLM., Ph.D.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti,

- | | | |
|------------------------|------------------|---------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- | Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH. |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- | |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp.4.989.000,- | |
| Jumlah | : Rp.5.000.000,- | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Pdt.Sus/2012

Hal.40 dari 40 hal. Put.No. 383 K/