

- (g) P.M. Banjarnahor sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
  - (h) Anangga W. Roosdiono, sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
  - (i) Andi Gunawan, S.H., sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
  - (j) Idris, S.H., sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Keuangan RI);
  - (k) Mansjur Saaman. sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Keuangan RI);
  - (l) Besrinawadi, S.E., sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Keuangan RI); dan
  - (m) Achmad Sanusi, S.H., sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI)
4. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT butir 3 dan 4 pada halaman 2-4 dari Gugatan *a quo* jelas membuktikan Gugatan PENGGUGAT kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Tim Penilai sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* yang sepatutnya ditarik kedudukannya sebagai "PARA TERGUGAT LAINNYA" atau setidaknya sebagai "PARA TURUT TERGUGAT LAINNYA" selain dari TERGUGAT sebagaimana diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam dalil-dalil Gugatannya;
5. Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak lainnya yang sepatutnya diikutsertakan dalam Gugatan, maka akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak lengkap dan sudah sepatutnya secara hukum Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Adapun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tersebut dapat TERGUGAT kutip sebagai berikut:
- (a) Putusan Mahkamah Agung RI No. 151K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:  
*"Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.
  - (b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1078K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:  
*"Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Hal 7 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

- (c) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1078K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:  
*"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara".*
6. Mengenai tidak lengkapnya pihak dalam sebuah gugatan telah pula diperkuat dengan pendapat ahli M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 439, yang menyatakan sebagai berikut:  
*"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio ex juri terti."*
7. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak, sehingga Gugatan menjadi tidak lengkap, karena Penggugat tidak mengikutsertakan Tim Penilai sebagaimana disebutkan pada butir (3) di atas dalam perkara *a quo* sebagai pihak-pihak lainnya yang kedudukannya bersama-sama dengan TERGUGAT selaku "PARA TERGUGAT LAINNYA" atau setidaknya tidaknya sebagai "PARA TURUT TERGUGAT LAINNYA", padahal nama-nama yang disebutkan PENGGUGAT selaku Tim Penilai tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara *a quo*;
8. Berdasarkan fakta-fakta serta uraian hukum di atas, terbukti bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah kurang pihak, untuk itu TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak dan karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**GUGATAN A QUO TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT PENGAJUAN  
GUGATAN PEMBATALAN HAK CIPTA MENURUT KETENTUAN PASAL 42,**

Hal 8 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

**PASAL 55, PASAL 56, DAN PASAL 58 UU HAK CIPTA (EXCEPTIE DISKUALIFIKASI ATAU *GEMIS AANHOEDANIGHEID*)**

9. Kami meminta perhatian Majelis Hakim yang Mulia, selain Gugatan PENGUGAT terbukti kurang pihak, Gugatan *a quo* sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan pembatalan atas suatu Hak Cipta sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal 42, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ("**UU Hak Cipta**");

10. Bahwa menurut Pasal 42 UU Hak Cipta pada pokoknya menyatakan pihak yang berhak mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 39, dan Pasal 2 UU Hak Cipta.

Pasal 42 UU Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

*"Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga."*

11. Bahwa sejalan dengan Pasal 42 UU Hak Cipta, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 UU Hak Cipta menegaskan kembali dengan menyatakan hanya memberikan hak kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau ahli warisnya sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan Hak Cipta dan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta. Pasal 55 dan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta sebagaimana TERGUGAT kutip dibawah ini:

Pasal 55 UU Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

*"Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya: ..."*

Pasal 56 Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

(1) *Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.*

(2) *Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.*

Pasal 58 Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

*"Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24."*

12. Bahwa faktanya, PENGGUGAT bukanlah Pencipta ataupun bertindak selaku Pemegang Hak Cipta dan tidak berkedudukan selaku Ahli Waris atas Formulasi PMB's. Dalam Gugatan *a quo* pun, tidak satupun dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT sebagai Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta atas Formulasi PMB's. Adapun dalil-dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT sama sekali tidak mendukung kedudukan PENGGUGAT selaku pihak yang memiliki dasar hukum untuk menggugat dan dalam dalil-dalil tersebut justru menjadi pengakuan bagi PENGGUGAT yang nyata-nyatanya telah menggunakan Formulasi PMB's dan menguatkan kedudukan TERGUGAT selaku pencipta Formulasi PMB's;
13. Bahwa Tim Penilai sebagaimana didalilkan PENGGUGAT sama sekali tidak pernah mengajukan pembatalan Hak Cipta atas Formulasi PMB's milik TERGUGAT ataupun mengajukan keberatan atas pendaftaran Hak Cipta Formulasi PMB's oleh TERGUGAT. Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui bahwa tidak adanya keberatan maupun gugatan dari Tim Penilai yang didalilkan PENGGUGAT justru menguatkan kedudukan TERGUGAT selaku Pencipta tunggal dan tindakan anggota Tim Penilai yang tidak mengajukan keberatan ataupun gugatan kepada TERGUGAT membuktikan bahwa Pencipta Formulasi PMB's adalah TERGUGAT, dan hanya TERGUGAT yang mampu menjelaskan secara mendetail proses penciptaan, perumusan, penggunaan, dan penerapan Formulasi PMB's tersebut;
14. Berdasarkan fakta-fakta ini jelas membuktikan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 42, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 UU Hak Cipta karena PENGGUGAT bukan Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas Formulasi PMB's, melainkan pelanggar Hak Cipta Formulasi PMB's milik TERGUGAT. Oleh karena itu sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **B. DALAM KONVENSI**

### **HAK CIPTA ATAS FORMULASI PMB's MILIK TERGUGAT TELAH DIDAFTARKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR UU HAK CIPTA DAN FORMULASI PMB's BUKAN MERUPAKAN HAK CIPTA YANG TUNDUK PADA PEMBATASAN DALAM UU HAK CIPTA**

15. Majelis Hakim yang Mulia, Formulasi PMB's yang diciptakan oleh TERGUGAT adalah rumus baru yang tidak pernah ada dan belum pernah dirumuskan oleh siapapun kecuali oleh TERGUGAT sendiri. Formulasi PMB's tersebut diciptakan oleh TERGUGAT untuk menjawab permasalahan sekaligus tantangan yang kerap kali muncul dalam proses kompensasi pemanfaatan lahan untuk kepentingan industri dan pembangunan nasional;
16. Dengan adanya rumus tersebut, TERGUGAT tidak hanya membantu PENGGUGAT dalam menghitung besaran kompensasi yang nyata dan wajib disetor kepada negara, tapi juga membantu kelancaran proses produksi dan kegiatan usaha dari PENGGUGAT, sekaligus menghindari beban biaya yang tidak perlu, tidak jelas dan rentan penyimpangan. Rumusan tersebut juga membantu negara dalam memaksimalkan pendapatannya dari sektor pertambangan. Hal ini terbukti dari Faktor Koefisien yang ditentukan dalam rumus tersebut sebesar 400% yang berarti negara diuntungkan 4 (empat) kali lipat dari Nilai Jual Objek Pajak ("NJOP") yang digunakan untuk kegiatan pertambangan;
17. Selain itu, Formulasi PMB's yang TERGUGAT ciptakan juga sejalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Hak Cipta. Formulasi PMB's ciptaan TERGUGAT adalah rumusan perhitungan ganti rugi yang dikemas dalam bentuk program komputer yang khusus dirancang untuk memudahkan dalam penghitungan kompensasi pemanfaatan lahan Industri Tambang Golongan C, yang artinya sesuai dengan Pasal 1 angka (8), Pasal 12 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 30 ayat (1) huruf (a) UU Hak Cipta;
18. Formulasi PMB's sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 14 s.d Pasal 18 UU Hak Cipta yang berkaitan dengan pembatasan Hak Cipta. Formulasi PMB's juga bukan ciptaan yang tidak dapat diberikan perlindungan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Hak Cipta.

Pasal 13 UU Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

"Tidak ada Hak Cipta atas:

Hal 11 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.”

19. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Formulasi PMB's adalah hasil cipta TERGUGAT yang telah diakui kepemilikannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, dalil-dalil PENGUGAT dalam butir 4 dari Gugatan yang menuduh Formulasi PMB's milik TERGUGAT tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan dan merupakan jiplakan belaka adalah dalil-dalil Gugatan yang sama sekali tidak memahami ketentuan dalam UU Hak Cipta dan hanyalah tuduhan yang tidak berdasarkan hukum.

**PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ALAS HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO TERHADAP TERGUGAT DI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

20. Majelis Hakim yang Mulia, PENGUGAT sama sekali tidak memiliki alas hak untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta milik TERGUGAT dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- a. Hak Cipta atas Formulasi PMB's jelas merupakan karya dan ciptaan TERGUGAT yang secara subyektif diciptakan tanpa melibatkan siapapun maupun Tim Penilai. Atas Formulasi PMB's tersebut hanya TERGUGAT yang dapat mendaftarkannya ke Dirjen HAKI untuk mendapatkan perlindungan hukum atas Formulasi PMB's tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 08/K/N/Haki/2005 tanggal 12 April 2005 halaman 11-12 pada pokoknya menyatakan hanyalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Kuasanya (TERGUGAT) yang dapat mengajukan Permohonan Hak Cipta untuk didaftarkan Formula PMB's tersebut ke dalam Daftar Umum Ciptaan di Dirjen HAKI. Perbuatan PENGUGAT yang mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta atas Formula PMB's milik TERGUGAT patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan

Hal 12 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

tidak dapat diterima. Untuk selengkapnya TERGUGAT kutip sebagai berikut

*"bahwa Pasal 37 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan, pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Kuasanya. Sedangkan hal ini Termohon Kasasi/Tergugat (PENGGUGAT) tidak termasuk dalam kategori tersebut, baik sebagai Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta."*

- b. Formulasi PMB's diciptakan oleh TERGUGAT sendiri, tanpa adanya sumbangsih hasil pemikiran Tim Penilai sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*. Formulasi PMB's diciptakan oleh TERGUGAT setelah Tim Penilai dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. A.70.PR.09.03 tahun 2001 tidak mampu menemukan formula yang tepat untuk merumuskan penghitungan ganti rugi pemanfaatan lahan tambang. Hal ini adalah sangat wajar karena Tim Penilai yang dibentuk tidak memiliki latar belakang dan keahlian seperti yang dimiliki oleh TERGUGAT;
- c. Apabila Formulasi PMB'S dibuat oleh Tim Penilai (*quod non*), sepatutnyalah Tim Penilai yang mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta Formulasi PMB'S, bukan diajukan oleh PENGGUGAT. Faktanya, tidak sekalipun Tim Penilai berkeberatan ataupun mengajukan Gugatan Pembatalan atas Hak Cipta Formulasi PMB's yang nyata-nyatanya milik TERGUGAT;
- d. Gugatan *a quo* diajukan dengan itikad tidak baik. Gugatan *a quo* sengaja diajukan PENGGUGAT untuk menghindari kewajibannya membayar royalti atas penggunaan Formulasi PMB's milik TERGUGAT yang belum sama sekali dibayarkan oleh PENGGUGAT sejak tahun 2001 sampai saat ini.
- e. Formulasi PMB's milik TERGUGAT telah mendapat pengakuan luas, termasuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK RI"), terutama pada saat TERGUGAT menjelaskan mengenai temuan Audit BPK tahun 2010 mengenai kekurangan membayar ganti rugi atas Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Hukum dan

Hal 13 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

HAM (d/h Departemen Kehakiman dan HAM RI) dengan PENGGUGAT (d/h PT Semen Cibinong Tbk) Nomor E.PL.03.06-629/0034/Dir/XI/2001 tentang Penambangan Batu Kapur di Pulau Nusakambangan yang ditandatangani pada tanggal 27 Nopember 2001 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama") (Bukti T-2). Pengakuan ini dikuatkan dengan adanya penjelasan ulang dengan Surat Penjelasan atas Temuan BPK RI yang dibuat oleh TERGUGAT dan ditandatangani pula oleh perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM tanggal 16 Agustus 2010 yang isinya menjelaskan kepada BPK RI mengenai bagaimana penerapan Formulasi PMB's dalam pelaksanaan penambangan kapur di Pulau Nusakambangan (**Bukti T-3**). Fakta demikian semakin membuktikan bahwa TERGUGAT adalah pencipta Formulasi PMB's, bukan Tim Penilai, bukan pula PENGGUGAT.

21. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut, terbukti bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kualitas sebagai PENGGUGAT untuk membatalkan Hak Cipta Formulasi PMB's milik TERGUGAT;
22. Majelis Hakim yang Mulia perlu ketahui bahwa dalam proses penciptaan Formulasi PMB's tersebut, tidak pernah dan tidak sekalipun TERGUGAT menjiplak atau meniru ataupun mengembangkan dari karya cipta milik pihak lain. TERGUGAT juga tidak pernah mengambil informasi atau pengetahuan, apalagi menerima ilmu atau pengajaran, pendidikan atau petunjuk apapun dari PENGGUGAT yang berkenaan dengan metode, cara, ataupun teknik untuk menghitung kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan industri tambang golongan C;
23. Fakta-fakta ini sekaligus membantah dali-dalil PENGGUGAT pada butir 4 halaman 3 dari Gugatan yang menyatakan bahwa Formulasi PMB's milik TERGUGAT merupakan jiplakan belaka dari cara atau metode ataupun rumusan yang dicantumkan dalam Perjanjian yang merupakan hasil rumusan Tim Penilai. Fakta-fakta ini juga membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki alas hak untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Oleh karena itu sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### C. DALAM REKONVENS!

24. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini. Adapun Gugatan Rekonpensi ini PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI ajukan dengan didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**TERGUGAT REKONVENS!/PENGGUGAT KONVENS! TELAH MENGGUNAKAN FORMULASI PMB'S MILIK PENGGUGAT REKONVENS!/TERGUGAT KONVENS! TANPA IZIN DAN PERSETUJUAN DARI PENGGUGAT REKONVENS!/TERGUGAT KONVENS! DAN TERBUKTI MELANGGAR HAK CIPTA PENGGUGAT REKONVENS!/TERGUGAT KONVENS! ATAS FORMULASI PMB'S**

25. Majelis Hakim yang Mulia, adalah fakta yang tidak dapat dibantah lagi bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh TERGUGAT REKONVENS!/PENGGUGAT KONVENS! agar bebas/lepas dari kewajibannya membayar royalti kepada PENGGUGAT REKONVENS!/TERGUGAT KONVENS! dan terus-menerus melanggar Hak Cipta Formulasi PMB's milik PENGGUGAT REKONVENS!/TERGUGAT KONVENS!;
26. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta, hak PENGGUGAT REKONVENS!/TERGUGAT KONVENS! sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta timbul secara otomatis setelah ciptaan Formulasi PMB's dilahirkan. Ketentuan ini juga menjelaskan bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan setelah Hak Cipta dilahirkan, bukan setelah Sertifikat Surat Pendaftaran Ciptaan dikeluarkan atau pada saat didaftarkan (Pasal 35 ayat (4) dan Pasal 36 UU Hak Cipta). Oleh karenanya, dengan perlindungan Hak Cipta atas Formulasi PMB's tersebut, PENGGUGAT REKONVENS!/TERGUGAT KONVENS! berhak mendapat perlindungan atas hak moral (Pasal 24 UU Hak Cipta) dan hak ekonomi (Pasal 45 UU Hak Cipta).

Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

*"Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang perundang-undangan yang*

Hal 15 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

berlaku.”

Pasal 45 UU Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.*
  - (2) *Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.*
  - (3) *Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.*
  - (4) *Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.*
27. Berdasarkan perlindungan yang diberikan oleh UU Hak Cipta tersebut, PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII berhak menuntut hak moral dan hak ekonomi berupa pembayaran royalti atas penggunaan Formulasi PMB's oleh TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII sejak tahun 2001 sampai saat ini;
28. Bahwa atas penggunaan Hak Cipta Formulasi PMB's milik PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII oleh TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII dalam melaksanakan kegiatan usahanya (baik eksplorasi maupun eksploitasi) di Pulau Nusakambangan, PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII telah menyampaikan perhitungan pembayaran royalti kepada TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII dengan rincian sebagai berikut:
- a. Royalti Penggunaan Formula GRPT untuk 10 (sepuluh) tahun pertama dengan persentase royalti sebesar 5% (lima persen):
    - Produksi material (PM) : 2.000.000 ton pertahun;
    - Nilai jual material (NJM) : Rp 500.000,- perton;
    - Total nilai jual (TNJ) : Rp 10.000.000.000.000,-
    - Keuntungan Perseroan (KP) : ± 7,5% pertahun
    - Besaran nilai royalti

Hal 16 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

(5% x 7,5% x Rp 10.000.000.000.000,-) : Rp 37.500.000.000,-

b. Royalti Penggunaan Formula GRPT untuk 20 (dua puluh) tahun berikutnya dengan persentase royalti sebesar 2,5% (dua koma lima persen):

- Produksi material (PM) : 2.000.000 ton pertahun;
- Nilai jual material (NJM) : Rp 800.000,- perton;
- Total nilai jual (TNJ) : Rp 32.000.000.000.000,-
- Keuntungan Perseroan (KP) : ± 7,5% pertahun;
- Besaran nilai Royalti  
(2,5% x 7,5% x Rp.32.000.000.000.000,-) : Rp 60.000.000.000,-

Jumlah royalti yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII kepada PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun adalah sebesar Rp 97.500.000.000,- (*sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah*).

29. Bahwa pada tanggal 27 April 2012, tanggal 12 September 2012, dan tanggal 21 September 2012 (Bukti T-4,T-5,T-6), PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII telah berkali-kali menagih pembayaran royalti kepada TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII atas penggunaan Formulasi PMB's yang telah memberikan keuntungan yang besar terhadap TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII dan memudahkan TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII dalam melaksanakan kegiatan penambangan batu kapur (baik eksplorasi maupun eksploitasi) di Pulau Nusakambangan. Namun, upaya PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII untuk menagih pembayaran royalti tersebut tidak juga dipenuhi oleh TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII sampai saat ini;

30. Bahwa dengan belum terlaksannya kewajiban pembayaran royalti kepada PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII sampai saat ini, TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII tanpa hak telah mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta atas Formulasi PMB's milik PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII. Fakta ini semakin

Hal 17 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

membuktikan bahwa TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran royalti kepada PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII atas penggunaan Formulasi PMB's milik PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII;

31. Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, demi memulihkan kerugian hak moral dan hak ekonomi yang sangat besar yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII, sangat beralasan bila PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII atas penggunaan Formulasi PMB's oleh TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII yang dilakukan secara melawan hukum.

#### **TUNTUTAN GANTI KERUGIAN, PERMOHONAN PROVISI DAN SITA JAMINAN**

32. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII yang menggunakan Hak Cipta Formula PMB's milik PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII sejak 27 November 2001 hingga saat ini tanpa sekalipun membayar royalti kepada PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII, telah mengakibatkan **kerugian** baik **materiil** maupun **immateriil** bagi PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII yang akan sulit untuk dinilai dengan uang;
33. Bahwa dengan mengajukan permohonan ini tidaklah berlebihan, jika PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII menuntut kepada TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar royalti atas penggunaan Formula PMB's milik PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII sejak 27 November 2001 hingga saat ini, dan juga kerugian materiil, moril dan immateriil lainnya yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Royalti sejak 27 November 2001 hingga tanggal 27 November 2031 (tiga puluh tahun) sebesar Rp 97.500.000.000,- (*sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah*);

- b. Bunga atas tidak dibayarnya Royalti sejak 27 November 2001 hingga saat ini sebesar 6% pertahun; dan
  - c. Kerugian moril dan immateril sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
34. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dikemudian hari, adalah wajar dan beralasan hukum bila PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ menuntut agar Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan putusan provisi yang memerintahkan kepada TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ agar menghentikan sementara penggunaan Formula PMB's milik PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ dalam kegiatan penambangan kapur di Pulau Nusakambangan. Apabila TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan provisi ini, maka adalah wajar dan beralasan hukum bagi PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ menuntut agar TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ dihukum membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk keterlambatan dalam melaksanakan putusan provisi ini;
35. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ dan agar dalam Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dan mengingat dikhawatirkan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ dimungkinkan akan menggelapkan, memindahkan atau mengalihkan harta bendanya kepada pihak ketiga, maka kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ berupa benda tetap (tanah), sebagaimana dirinci sebagai berikut:
- (a) Hak Pakai atas Tanah Negara atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Pakai No. 4 dengan luas 2.184.960 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor di Propinsi Jawa Barat dengan peruntukkan tanah sebagai areal perumahan pegawai PT Holcim Indonesia, Tbk;

- (b) Hak Guna Bangunan atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9 dengan luas 107.984 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai lokasi Pabrik. Masa berlaku Hak Guna Bangunan dari tanggal 30 Desember 1997 s.d 19 Desember 2026;
  - (c) Hak Guna Bangunan atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 26 dengan luas 296.893 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai Lokasi Pabrik. Masa berlaku Hak Guna Banguna dari tanggal 18 Januari 2000 s.d 28 Juni 2030;
  - (d) Hak Pakai atas Tanah Negara atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Pakai No. 2 dengan luas 497.950 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, dengan peruntukan sebagai Tambang Silika. Masa berlaku Hak Pakai dari tanggal 9 September 1998 s.d 25 Agustus 2023;
  - (e) Hak Pakai atas Tanah Negara atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1 dengan luas 126.502 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Jangrana, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai Tambang Tanah Liat. Masa berlaku Hak Pakai dari tanggal 18 Juni 1999 s.d 17 Juni 2024;
  - (f) Hak Guna Bangunan atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5 dengan luas 317.158 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Karangtalun, Kecamatan Karangtalun, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai Lokasi Pabrik. Masa berlaku Hak Guna Bangunan dari tanggal 30 Desember 1997 s.d 02 Mei 2025;
36. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan tersebut, maka PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan menyatakan bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ dinyatakan sah dan berharga;
37. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ mohon kepada Majelis Hakim

Hal 20 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

yang Mulia agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ demi hukum seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan kiranya mengabulkan tuntutan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSİ**

##### **DALAM EKSEPSİ**

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Formulasi PMB's terhadap TERGUGAT.
2. Menyatakan TERGUGAT adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang sah atas Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C dengan Pendaftaran Nomor 056228 berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM tanggal 6 Februari 2012.
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

##### **DALAM REKONVENSİ**

##### **DALAM PROVISI**

1. Menerima permohonan provisi dari PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ.
2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ untuk menghentikan sementara penggunaan Formula PMB's milik PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ dalam kegiatan penambangan kapur di Pulau Nusakambangan.

3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan provisi ini.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah melanggar Hak Cipta atas Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C milik PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI.
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar royalti atas penggunaan Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C milik PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI sebesar Rp. 97.500.000.000,- (*sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah*) secara sekaligus dan tunai kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Royalti Penggunaan Formula GRPT untuk 10 (sepuluh) tahun pertama dengan persentase royalti sebesar 5% (lima persen):
    - Produksi material (PM) : 2.000.000 ton pertahun;
    - Nilai jual material (NJM) : Rp 500.000,- perton;
    - Total nilai jual (TNJ) : Rp 10.000.000.000.000,-
    - Keuntungan Perseroan (KP) :  $\pm 7,5\%$  pertahun
    - Besaran nilai royalti  
( $5\% \times 7,5\% \times \text{Rp } 10.000.000.000.000,-$ ) : Rp 37.500.000.000,-
  - b. Royalti Penggunaan Formula GRPT untuk 20 (dua puluh) tahun berikutnya dengan persentase royalti sebesar 2,5% (dua koma lima persen):
    - Produksi material (PM) : 2.000.000 ton pertahun;
    - Nilai jual material (NJM) : Rp 800.000,- perton;
    - Total nilai jual (TNJ) : Rp 32.000.000.000.000,-
    - Keuntungan Perseroan (KP) :  $\pm 7,5\%$  pertahun;
    - Besaran nilai Royalti  
( $2,5\% \times 7,5\% \times \text{Rp } 32.000.000.000.000,-$ ) : Rp 60.000.000.000,-
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar denda atas tidak dibayarnya Royalti sejak 27 November 2001 hingga saat ini sebesar 6% pertahun.

6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*).

#### **DALAM KOVENSII DAN REKONVENSII**

Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

#### **II. JAWABAN TURUT TERGUGAT :**

1. Bahwa benar TERGUGAT telah mengajukan permohonan Pendaftaran Ciptaan pada tanggal 6 Februari 2012 dengan jenis Ciptaan Program Komputer dengan Judul " Database Formulasi PMBS Pengetahuan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" dengan nomor agenda C00201100228 pada kantor Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.
2. Bahwa Pendaftaran Ciptaan dengan jenis Ciptaan Program Komputer dengan Judul "Database Formulasi PMBS Pengetahuan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" yang diajukan oleh TERGUGAT dengan nomor permohonan C00201100228 di kantor TURUT TERGUGAT, persyaratannya telah memenuhi ketentuan Pasal 37, 38, 39 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan yang berarti telah memenuhi kelengkapan administrasi, dan TURUT TERGUGAT pada tahap berikutnya melakukan Pemeriksaan Substantif yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan membandingkan dengan contoh ciptaan yang terdaftar lebih dahulu dalam DAFTAR UMUM CIPTAAN pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang ;
3. Bahwa setelah permohonan tersebut diperiksa, TURUT TERGUGAT selaku instansi yang diberi wewenang menyelenggarakan pendaftaran ciptaan yang

Hal 23 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

dimohonkan seseorang/Badan Hukum di Indonesia selanjutnya mengeluarkan keputusan dengan mengabulkan permohonan pendaftaran ciptaan dengan jenis Ciptaan Program Komputer dengan Judul " Database Formulasi PMBS Pengetahuan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" yang diajukan oleh TERGUGAT dengan nomor permohonan C00201100228 yang diajukan oleh TERGUGAT dengan memberikan nomor pendaftaran ciptaan tersebut dengan nomor 056228 dalam daftar umum ciptaan.

4. Bahwa dengan terdaptarnya ciptaan dengan jenis Ciptaan Program Komputer dengan Judul " Database Formulasi PMBS Pengetahuan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" atas nama TERGUGAT, maka berdasarkan pasal 5 ayat (1a) Undang-undang Hak Cipta, dianggap menurut hukum sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya, kecuali terbukti sebaliknya.
5. Bahwa pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena adanya permohonan ataupun pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar terkait masalah originalitas atas suatu ciptaan, pihak- pihak yang berkepentingan jika dapat membuktikan kebenarannya, maka majelis hakim berdasarkan pembuktian sebenarnya, dapat menentukan pencipta atau pemegang hak cipta sebenarnya.
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 42 UU No. 19 Tahun 2002 (Selanjutnya disebut UU HC) menyebutkan Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga. Ketentuan tersebut memberikan pengertian bahwa apabila seseorang atau badan hukum yang akan mengajukan gugatan pembatalan Hak cipta terdaftar maka sebagai persyaratan formal yaitu gugatan diajukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sebenarnya;

Bahwa unsur-unsur yang menjadi indikator atau syarat formal diajukan sebagai gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan yaitu :

- Bahwa Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu sebagai Pihak yang dikategorikan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sebenarnya atas suatu ciptaan
- Bahwa Penggugat dapat menjelaskan dan membuktikan secara faktual kapan pertama kali Ciptaan Tersebut pertama kali diumumkan atau

Hal 24 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

dipublikasikan.

- Bahwa Penggugat harus Membuktikan bagaimana ciptaan tersebut di buat atau diciptakan;

7. Bahwa untuk menentukan siapa pencipta atau pemegang hak cipta yang sebenarnya atas suatu ciptaan maka yang dikatakan sebagai pencipta yaitu seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sedangkan pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut (vide Pasal 1 angka 2 dan angka 4 UUHC);

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan secara faktual tentang kapan dan dimana ciptaan tersebut di ciptakan, sehingga memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan sebagai pihak yang berhak atas suatu ciptaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas TURUT TERGUGAT menyangkal semua dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas dan untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili perkara ini agar memberi putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 24 Oktober 2012 dan kemudian Tergugat mengajukan duplik tertanggal 21 Oktober 2012 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-9 yaitu berupa :

1. P-1 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Semen Cibinong, Tbk" Nomor 21 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris Dr. A. Partomuan Pohan, SH., LL.M, Notaris di Jakarta.
2. P-2 : Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Departemen Kehakiman dan HAM RI tanggal 27 November 2001;
3. P-3 : Surat Tergugat kepada Penggugat tanggal 27 April 2012 menuntut royalti kepada Penggugat;
4. P-4 : Petikan Resmi tentang Pendaftaran Ciptaan program

- komputer dengan judul "Database Formulasi PMBs Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" yang didaftar Tergugat kepada Turut Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan dengan Nomor Pendaftaran 056228 tanggal 6 Februari 2012;
5. P-5 : Berita Acara Penilaian Ganti Rugi Pemanfaatan Lahan Pulau Nusakambangan untuk Penambangan Batu Kapur oleh PT Semen Cibinong (Penggugat) tertanggal 24 November 2001;
  6. P-6 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Nomor A.70.PR.09.03 tahun 2001 tanggal 22 November 2001;
  7. P-7 : Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 22 Mei 2012 sebagai tanggapan atas surat Tergugat kepada Penggugat tanggal 27 April 2012;
  8. P-9 : Surat Keterangan No 888/HRD-R&B/10/12 dikeluarkan Bagian HR (Human Resources) PT Holcim,Tbk.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi dan ahli, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **ISMAIL BERMAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Holcim Indonesia ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada waktu melakukan perjanjian kerja antara Depkumham dengan PT. Semen Cibinong pada tahun 2001, dimana waktu itu saksi sebagai Ketua Tim penilai interdep sedangkan Tergugat sebagai anggota tim penilai ;
  - Bahwa saksi tidak tahu hak cipta apa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa pada saat perjanjian tersebut dibuat saksi menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan dan saksi ditugaskan sebagai Ketua tim penilai interdep dalam perjanjian kerjasama antara Departemen Kehakiman dengan PT. Semen Cibinong dibidang penambangan batu kapur di Nusa Kambangan ;
  - Bahwa saksi lupa jabatan Tergugat di PT. Semen Cibinong saat itu, tapi Tergugat sebagai anggota tim penilai ;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang formula PMB's ;
  - Bahwa saksi pernah dilibatkan dalam pembahasan rumusan tersebut karena saksi sebagai Ketua Tim ;

Hal 26 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

- Bahwa pada saat itu yang hadir kurang lebih ada 13 orang, wakil dari Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, PT. Semen Cibinong dan dari Ditjen Energi dan Mineral ;
- Bahwa pada saat rapat-rapat pembahasan itu Tergugat tidak pernah menyampaikan rumusan ;
- Bahwa selain Tergugat dari PT.Semen Cibinong yang hadir adalah Yannus Hutapea ;
- Bahwa bukti P-5 yang berupa Berita Acara Penilaian Ganti Rugi Pemanfaatan Lahan Pulau Nusakambangan Untuk Penambangan Batu Kapur oleh PT. Semen Cibinong Tbk adalah benar ;
- Bahwa rumusan ini sudah dibahas dalam rapat dan kemudian dimasukkan dalam berita acara hasil rapat ;
- Bahwa rumusan tersebut bukan hasil dari salah satu anggota ;
- Bahwa Istilah LAE NJP dari dulu sudah dipakai dalam rapat ;
- Bahwa LAE adalah singkatan dari Luas Area Eksplorasi ;
- Bahwa yang lebih dominant aktif dalam rapat ini adalah dari Ditjen Anggaran karena ini menyangkut penerimaan kas Negara ;
- Bahwa Rumusan tersebut digunakan untuk menyusun perjanjian kerjasama ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti P-8 yang berupa Berita Acara Hasil Musyawaran Untuk Mufakat Penilaian Ganti Rugi Pemanfaatan Lahan Pulau Nusakambangan Untuk Penambangan Batu Kapur oleh PT. Semen Cibinong Tbk No. 170/A.5/BA/2001 tanggal tanggal 8 Oktober 2001 ;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2001 rumusan tersebut sudah pernah dibicarakan dan waktu itu ada timnya ;
- Bahwa saksi tahu mengenai bukti P-6 yaitu berupa Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. A.70/PR.09.03 tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Penilai Ganti Rugi Pemanfaatan Lahan Pulau Nusakambangan Untuk Penambangan Batu Kapur oleh PT. Semen Cibinong Tbk ;
- Bahwa jumlah anggota 13 orang mengacu kepada surat Menteri Keuangan yaitu terdiri dari unsur Departemen Kehakiman, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan, kemudian PT. Holcim dan dari Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-2 yang berupa perjanjian kerjasama Penambangan Batu Kapur di Pulau Nusakambangan ;

Hal 27 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

- Bahwa didalam perjanjian tersebut sudah dicantumkan mengenai ada rumus-rumus untuk ganti rugi pemanfaatan tanah
- Bahwa rumusan tersebut berasal dari hasil rapat-rapat panitia ;
- Bahwa yang mempunyai ide mengenai rumus ganti rugi tersebut adalah Ditjen Anggaran yaitu Pak Idris dan kawan-kawannya ;
- Bahwa detil rumusan GRPT tersebut semua sudah ada di Peraturan Menteri Keuangan jadi tinggal menerapkan saja.
- Bahwa dalam rumusan tersebut sudah ada acuan dari Menteri Keuangan dimana sudah ada Ganti Rugi, ada setoran ke kas Negara dan ada yang berupa Ganti Rugi Barang sehingga panitia tinggal merumuskan saja
- Bahwa mengenai luas area sudah ada di Peraturan Menteri Keuangan sedangkan mengenai rumus NJOPnya itu dari Pak Idris yang mengungkapkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada tahun 2010 PT. Holcim dipanggil oleh Negara karena ada kekurangan pembayaran GRPT karena saat itu saksi sudah pensiun ;
- Bahwa berita acara tanggal 24 Nopember 2001 hanya memuat poin-point dan tidak memuat mengenai dialog dan usulan-usulan karena sudah merupakan kesimpulan ;
- Bahwa diantara 13 orang anggota tim penilai ada yang memiliki keahlian pertambangan yaitu dari unsur Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa waktu pembahasan tidak pernah ada pembicaraan mengenai data base ;

2. Saksi **SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah mengenai masalah GRPT atau Ganti Rugi Penggunaan Tanah ;
- Bahwa GRPT itu hanya istilah yang dipendekkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah yang menyingkat itu diberikan suatu penghargaan karena membuat singkatan kata itu ;
- Bahwa GRPT artinya seperti kita menyewa lahan tanah untuk kegiatan industri maka kita harus membayar apakah setiap tahun atau setiap 5 tahun dan itu adalah Ganti Rugi Pemanfaatan Penggunaan Tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai formulasi PMB's ;

Hal 28 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

- Bahwa GRPT sama dengan luas area eksploitasi dikalikan dengan NJOP dikalikan dengan koefisien ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menemukan istilah GRPT itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi mulai bekerja pada tanggal 1 Mei 1978 ;
- Bahwa saksi tahu ada kerjasama antara Departemen Kehakiman dengan PT. Holcim tentang pemanfaatan tanah di Nusa Kambangan karena saksi yang harus melaksanakan isi perjanjian itu ;
- Bahwa menjabat sebagai Foreign Manager, yaitu manager departemen pertambangan di Holcim ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar istilah GRPT di Nusakambangan adalah ciptaan Tergugat ;
- Bahwa saksi saksi tidak pernah tahu bahwa Tergugat pernah menjadi direktur di PT. Holcim , saksi lupa jabatan Tergugat tapi adalah setingkat dengan manager ;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menjelaskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2010 tentang kerjasama antara Holcim dengan Depkumham dan saksi menjelaskan mengenai GRPT kepada BPK ;
- Bahwa selain saksi yang diminta penjelasannya Tergugat, Yandi Mutiara sebagai pengganti saksi dan staf yang lain ;
- Baha saksi pensiun dari Holcim sejak tahun 2007 ;
- Bahwa pada waktu dipanggil oleh BPK bukan hanya Tergugat yang menjelaskan tapi ada juga yang lain ;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat rapat pada tahun 2001 karena saksi tidak ikut tim ;
- Bahwa saksi tahu mengenai Surat Penjelasan Pertambangan yang dikeluarkan oleh Holcim ;
- Bahwa untuk melaksanakan GRPT tidak perlu ada memiliki *primary data base* dan *secondary database* ;
- Bahwa saksi tidak tahu formulasi PMB atau GRPT didasarkan pada Undang-undang dan undang-undang yang mana ;
- Bahwa LAE adalah kebutuhan bahan baku untuk pabrik, CP1 dan CP 2 dalam satu tahun, yang kalau dihitung 0,8 juta ditambah dengan sekitar 3 juta dan totalnya adalah 4,8 juta dibagi dengan berat jenis dan dibagi lagi dengan tinggi rata-rata sehingga ketemu luasnya. Area eksploitasi itu

Hal 29 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

tidak lazim, ditempat lain tidak dipakai. Yang dipakai adalah luas area pertambangan yang aktif atau tidak aktif, karena keperluannya adalah untuk memberikan restribusi atau pajak kepada Negara yang sifatnya semacam sewa tanah sehingga setiap tahu harus dihitung berapa jumlahnya. Karena pada kenyataannya kalau kita membuka suatu gunung, gunung itu akan habis pada 30 tahun saja, maka luasnya diketahui setelah selesai. Tapi kalau harus menunggu 30 tahun maka Negara tidak akan mendapatkan restribusi. Jadi ini hanyalah rumus untuk mempermudah perhitungan supaya semua pihak yang terkait bisa mudah untuk melaksanakannya ;

3. **AHLI DR. CITA CITRAWINDA, S.H, LLMh**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak atau memberikan ijin kepada pihak lain yang menginginkan keaslian dari suatu ciptaannya ;
  - Bahwa ciptaan diakui sepanjang benar-benar memenuhi unsur keaslian atau originalitas. Originalitas merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hak cipta dan menurut Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 untuk mendapat perlindungan hak cipta tidak disyaratkan untuk melakukan pendaftaran. Perlindungan hak cipta timbul secara otomatis pada saat suatu karya cipta itu dimunculkan atau diwujudkan. Jadi kalau ide atau gagasan semata-mata tidak bisa diberikan perlindungan hak cipta ;
  - Bahwa ciptaan itu harus memenuhi unsur originalitas, karena itu merupakan sifat yang memang menunjukkan ciptaan yang bersifat pribadi karena berkaitan dengan soal ketrampilan, kecekatan dan keahlian seseorang dalam menghasilkan suatu Ciptaan sehingga memiliki sifat yang secara pribadi dan menunjukkan keasliannya ;
  - Bahwa hak dari hak cipta dimana pencipta atau pemegang hak cipta menginginkan untuk mengumumkan untuk pertamakali ciptaannya. Jadi dalam konteks mengumumkan suatu ciptaan disitu bisa kita lihat pada formulir Pendaftaran yang biasanya mencantumkan kapan pertamakali ciptaan itu diumumkan. Yang dimaksud pengumuman bisa berarti pembuatan, pameran tergantung pada konteks ciptaan itu sendiri apa. Kalau suatu lukisan berarti pada saat diadakannya pameran dianggap

Hal 30 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

sebagai tanggal mengumumkan untuk pertamakali ciptaan tersebut. Jadi tanggal pengumuman itu penting untuk mengetahui kapan sebenarnya ciptaan itu pertamakali dihasilkan atau diketahui publik. Tapi dalam praktek seringkali pada saat tanggal pengajuan permohonan juga dicantumkan tanggal yang sama dengan tanggal pengajuan permohonannya, karena dianggap pada tanggal itulah pertamakali ciptaan itu diumumkan ;

- Bahwa pencipta punya hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Misalnya seorang pengarang lagu menulis suatu teks lirik lagu, tanpa dinyanyikan atau didengar oleh publik tidak akan diketahui oleh publik atau orang lain itu berarti tidak dikenal kapan sebetulnya diumumkan pertamakali. Jadi hak cipta itu timbul pertama kali pada saat karya cipta itu ditampilkan ;
- Bahwa dalam undang-undang hak cipta khususnya pasal 12 mengatur mengenai ciptaan-ciptaan yang bisa dilindungi yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra dimana terbagi dalam banyak sekali ciptaan mulai dari seni lukis, seni pahat, seni panggung dan sebagainya sampai hasil karya arsitektur, fotografi, program computer, yang berbentuk suatu ciptaan bisa dilindungi oleh undang-undang hak cipta ;
- Bahwa rumusan tidak bisa diberikan perlindungan sebagai hak cipta, tidak masuk dalam kategori ciptaan yang diberikan perlindungan hak cipta ;
- Bahwa Undang-undang hak cipta mengatur yang dimaksud sebagai pencipta bisa seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan dan itu tergantung pada kesepakatan diantara mereka dan biasanya dalam hal seperti itu beberapa pihak atau beberapa orang yang secara bersama-sama menghasilkan suatu dan ciptaan itu adalah milik bersama ;
- Bahwa dalam Undang-undang Hak Cipta tidak ada secara tegas mengatur mengenai itikad tidak baik atau itikad buruk seperti dalam Undang-undang Merek, dalam pasal 4 Undang-undang Merek secara tegas ditetapkan Pemohon yang beritikad tidak baik permohonannya tidak bisa didaftarkan atau harus ditolak, tetapi didalam Undang-undang Hak Cipta selalu terbuka upaya-upaya atau ketentuan lain. Ada beberapa pasal walaupun tidak diatur secara tegas itikad tidak baik, tetapi kembali pada pasal 5 diatur kecuali dapat dibuktikan sebaliknya apabila pihak

Hal 31 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

pencipta yang namanya terdaftar sebagai pencipta atau pihak yang namanya dicantumkan dalam pengumuman tetapi ternyata bukan pencipta yang sesungguhnya bisa dibuktikan sebaliknya yaitu melalui pengadilan niaga jadi tidak ada pemeriksaan substantive seperti pada paten karena sifatnya pengusulan dan kalau kita mengacau pada pasal 36 sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang Hak Cipta bahkan Direktorat hak Cipta tidak bertanggungjawab atas isi, maksud dan bentuk dari suatu ciptaan yang terdaftar dan itu dikembalikan kepada pasal 5. bahkan pasal 5 ayat 2 yang berkenyentingan harus bisa membuktikan di depan pengadilan apabila ada suatu perkara, apakah perkara hak cipta itu terdaftar atau tidak yang menjadi isu utama apakah ciptaan itu memiliki oroginalitas atau tidak, karena yang menentukan suatu hak cipta itu adalah originalitas ;

- Bahwa mengenai pembatalan hak cipta Undang-undang Hak Cipta dalam pasal 42 memang mengatur bahwa sepanjang memenuhi ketentuan pasal 37 dan pasal 39 pihak yang bisa mengajukan pembatalan hanya pencipta atau pemegang hak cipta tetapi kalau kita melihat pada system deklarasi yang dianut oleh Undang-undang Hak Cipta bahwa pencipta itu hanya anggapan hukum saja bahwa dengan pencipta mendaftar maka dianggap sebagai pencipta sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Bila dibuktikan sebaliknya kita dapat melihat bahwa dalam pasal 5 diatur mengenai pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini pihak yang berkepentingan tentunya mengetahui sejarah riwayat hak cipta atau bahkan memiliki hak moral atas suatu ciptaan yang dipersengketakan sehingga memiliki suatu kepentingan untuk bisa membuktikan keaslian suatu ciptaan ;
- Bahwa dalam Undang-undang Hak cipta ada kelemahan substantif karena itu sudah ada perubahan Undang-undang Hak Cipta menyangkut beberapa pasal diantaranya adalah pasal 42 karena sifatnya membatasi yang menjadi problem dalam praktek jika ada kasus hak cipta. Sekarang sudah ada *review*, sudah ada pasal-pasal baru yang mengaturnya, tapi ini masih menjadi pembahasan di DPR ;
- Bahwa banyak putusan-putusan hak cipta, misalnya dalam disain industri, masalah tidak barunya suatu disain insdustri yang berkaitan dengan ketidakaslian suatu ciptaan. Ada yurisprudensi tentang masalah itikad tidak baik sehubungan dengan pendaftaran hak cipta dalam kasus Cap Kaki Tiga, Mahkamah Agung menjelaskan bagaimana yang beritikad

Hal 32 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

tidak baik itu harus dipertimbangkan apabila timbul sengketa karena harus dilihat kenapa sampai terjadinya suatu sengketa, apakah ada hubungan atau kerjasama sebelumnya. Dalam kasus Cap Badai ternyata pihak Tergugat pernah bekerjasama dengan Penggugat tetapi kemudian mendaftarkan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan lukisan Badai itu ;

- Bahwa kalau kita membicarakan dalam konteks HAKI pasti kita akan mengakibatkan adanya pembayaran royalti khususnya kita membicarakan mengenai pembicaraan lisensi dan dalam Undang-undang Hak Cipta sudah diatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Selain memperbanyak juga bisa memberikan ijin kepada pihak lain. Ijin ini adalah ijin untuk menggunakan suatu ciptaan dan ijin ini dituangkan dalam suatu perjanjian lisensi yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan diantaranya ada kewajiban membayarkan royalti. Itu perjanjian lisensi dan berlaku dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan para dengan persyaratan tertentu. Sedangkan perjanjian kerjasama tidak selalu mengenai Hak Kekayaan Intelektual, lisensi jelas obyeknya adalah hak kekayaan hak intelektual tetapi perjanjian kerjasama bisa dalam bentuk *joint venture*, bisa dalam bentuk perikatan perdata yang berlaku pada umumnya, biasanya kembali kepada syarat-syarat tertentu berdasarkan pasal 1320 dan 1338 sebagai syarat sahnya suatu perjanjian
- Bahwa Royalti menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi kalau ada suatu perjanjian lisensi. Kalau tidak ada perjanjian lisensi tidak ada royalti ;
- Bahwa royalti itu kewajiban dari seorang penerima lisensi yang harus membayar jumlah tertentu sebagai imbalan kepada pemberi lisensi yang menerima keuntungan ekonomi dari ijin yang diberikan sehubungan dengan penggunaan suatu ciptaan. Tetapi dari segi hak cipta penerima lisensi bisa mengumumkan atau memperbanyak. Kalau ganti rugi jelas ada pihak lain yang dirugikan ;
- Bahwa Ganti rugi dalam hak cipta berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak moral ada penyelesaian secara perdata kepada pemilik hak cipta yang dirugikan secara material . Dalam kasus-kasus Hak Atas Kekayaan Intelektual harus yang utama harus diputuskan dahulu siapa pencipta sesungguhnya. Bahkan ada putusan MA yang menyatakan bahwa ada perkara pidana harus distop dulu menunggu perkara pidananya diputus lebih dulu ;

Hal 33 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

- Bahwa dengan sudah diratifikasinya Konvensi Bern hampir seluruh Negara tidak mewajibkan adanya pendaftaran dan secara otomatis perlindungan diberikan tanpa pendaftaran di Negara yang bersangkutan dan mengenai perlindungan ini diatur secara khusus dalam pasal 3 Konvensi Bern. Perlindungan tidak mewajibkan adanya pendaftaran ;
- Bahwa dalam pasal 8 diatur secara khusus mengenai ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas. Dalam hubungan dinas itu pihak yang memberikan pekerjaan statusnya sebagai pihak yang menjadi pencipta dan juga pemegang hak cipta kecuali ada perjanjian lain ;
- Bahwa logo ciptaan bisa dilindungi sepanjang memiliki keaslian. Syarat utama perlindungan hak cipta adalah bahwa hak cipta itu harus memiliki originalitas. Jadi logo perusahaan sepanjang itu asli milik perusahaan dan ingin didaftarkan sebagai hak cipta tidak masalah ;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan substantif di Direktorat Hak Cipta dan tidak bertanggungjawab terhadap isinya, ada penelusuran yang dilakukan direktorat Hak Cipta tapi tidak jauh sampai memeriksa keaslian suatu ciptaan, karena sulit. Kadang ada kasus yang terjadi beberapa orang berusaha membatalkan suatu hak cipta. Ini sebetulnya dari tiga pihak tadi sesungguhnya siapa pencipta yang sesungguhnya, sulit bagi Direktorat Hak Cipta untuk menentukan, Mereka akan melihat tanggal pengumuman pertamakali. Ini yang menjadi penting apabila terjadi kasus hak cipta. Oleh karena itu biasanya dengan adanya upaya tadi menurut pasal 42 gugatan dengan pasal 5 tadi bahwa pendaftaran hak cipta itu hanya anggapan hukum kecuali dibuktikan sebaliknya, berarti bisa dibuktikan di pengadilan siapa pencipta yang sesungguhnya ;
- Bahwa bahwa pendaftaran atau surat sertifikat pendaftaran itu bisa dibatalkan sepanjang memenuhi syarat tidak aslinya suatu ciptaan ;
- Bahwa hal-hal yang bersifat matematis tidak bisa didaftarkan sebagai hak cipta karena kalau kita kembalikan kepada ketentuan pasal 12 dan 15 Hak Cipta, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi hanya dalam ilmu pengetahuan tidak mencakup suatu rumusan ;
- Bahwa system hak cipta berbeda. Dalam Undang-undang merek secara tegas diatur bahwa Merek yang yang didaftarkan dalam waktu 3 tahun harus digunakan. Bahkan dalam bidang patenpun mengatur kewajiban pemegang paten setelah memegang paten 3 tahun paten itu harus dilaksanakan. Tetapi dalam hal Undang-undang Hak Cipta syarat pengumuman ini yang paling penting, jadi bukan istilah menggunakan

Hal 34 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

tetapi hak cipta itu harus diumumkan kepada publik untuk diketahui, dari tanggal pengumuman inilah kita bisa dinilai. Mengenai pengumuman ini bisa dielaborasi lebih detail tergantung konteks hak ciptanya, jika buku berarti sejak diedarkan, dan dijual dianggap sebagai tanggal pengumuman pertamakali ciptaan tersebut ;

- Bahwa pendaftaran hanya sekedar mendaftarkan. Biasanya sebagai *prima facie evidence*, kalau timbul kasus sertifikat itu ada, tapi masih perlu dipertanyakan. Karena itu pasal 5 mengatur mengenai adanya pembuktian terbalik ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti bukti yang diberi tanda T1 s/d T-8, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Sertifikat Surat Pendaftaran Ciptaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM tanggal 6 Februari 2012 ( selanjutnya disebut "Formulasi PMB's")
2. Bukti T-2 : Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM (d/h Departemen Kehakiman dan HAM RI) dengan PENGGUGAT (d/h PT Semen Cibinong Tbk) Nomor E.PL.03.06-629/0034/Dir/XI/2001 tentang Penambangan Batu Kapur di Pulau Nusakambangan yang ditandatangani pada tanggal 27 Nopember 2001 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama")
3. Bukti T-3 : Surat Penjelasan atas Temuan BPK RI yang dibuat oleh TERGUGAT dan ditandatangani pula oleh perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM tanggal 16 Agustus 2010 yang isinya menjelaskan kepada BPK RI mengenai bagaimana penerapan Formulasi PMB's dalam pelaksanaan penambangan kapur di Pulau Nusakambangan
4. Bukti T-4 : Surat TERGUGAT kepada PENGGUGAT No. Ref.023/PMBs/IV/2012 tanggal 27 April 2012 mengenai permintaan TERGUGAT kepada PENGGUGAT agar PENGGUGAT membayar royalti penggunaan Formulasi PMB's milik TERGUGAT yang digunakan oleh PENGGUGAT dalam kegiatan penambangan batu kapur di Pulau Nusakambangan. (Asli ada pada PENGGUGAT
5. Bukti T-5a dan 5 b : Surat TERGUGAT kepada PENGGUGAT No.Ref.:001/

Hal 35 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

- MJH/IX/ 2012 tanggal 12 September 2012 mengenai Teguran/Peringatan (Somasi). (Asli ada pada PENGGUGAT) ;
6. Bukti T-6 dan 6B: Surat TERGUGAT kepada PENGGUGAT No.Ref.:005/MJH/IX/2012 tanggal 21 September 2012 mengenai Teguran/Peringatan II (Somasi Kedua). (Asli ada pada PENGGUGAT)
7. Bukti T-7a, T-7b, T-7c dan T-7d: Surat elektronik (e-mail) dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT maupun balasan dari e-mail PENGGUGAT kepada TERGUGAT pada tanggal 18 Agustus 2010, 23 Agustus 2010, 26 Agustus 2010 dan 9 September 2010 dilengkapi dengan Draft Surat PENGGUGAT kepada Kementerian Hukum dan HAM perihal Kekurangan Pembayaran GRPT Tahun 2006 s.d 2009 yang dibuat dan dipersiapkan oleh TERGUGAT untuk digunakan PENGGUGAT.
8. Bukti T-8 : Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanggal 22 Mei 2012 perihal Surat TERGUGAT No.23/PMBs/IV/2012 tertanggal 27 April 2012
9. Bukti T-9a dan 9b : Memorandum tertanggal 23 April 2006 ;
10. Bukti T-10 : Print out artikel Pertambangan Batu Kapur dari

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti meskipun Majelis telah memberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 5 Desember 2012 sedangkan pihak Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan bahwa tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Hal 36 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 3 Oktober 2012 berisi eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara ,

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi selengkapnya terurai di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Ad.1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptie Plurium Litis Consortium*).**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan kurangnya pihak yang diajukan sebagai Tergugat dalam perkara a quo, karena tidak menggugat semua anggota Tim Penilai rumusan Formulasi PMB's.

Menimbang, bahwa sesuai tanggapan Penggugat bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat yang merupakan salah satu dari 13 anggota Tim Penilai tersebut, karena hanya Tergugatlah yang mendaftarkan hasil Formulasi PMB's sebagai hasil ciptaannya sendiri yang dianggap merugikan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah berhak menentukan siapa yang akan digugat, hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan : "... azas acara memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya'.

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kurang pihak tersebut di atas, maka sesuai dengan tanggapan dari Penggugat dan yurisprudensi di atas bahwa Penggugat berhak dan hanya menggugat Tergugat karena hanya Tergugat yang dianggap mengganggu kepentingan pihak Penggugat, maka eksepsi dari Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptie Plurium Litis Consortium*) dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.2. Gugatan a quo tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan gugatan Pembatalan hak cipta menurut ketentuan pasal 42, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 UU Hak Cipta (*Exceptie Diskualifikasi atau Gemis aanhoedanigheid*).

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan dalam eksepsinya bahwa Pengugat bukanlah pihak yang berhak mengajukan pembatalan hak cipta karena bukan pencipta dan pemegang hak cipta ;

Menimbang, bahwa dilihat dari alasan-alasan eksepsi Tergugat, bahwa alasan tersebut telah memasuki substansi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dibawah, karenanya eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat dengan alasan-alasannya dinyatakan tidak dapat diterima ;

**Dalam Konvensi**

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa yang menjadi inti gugatan Penggugat adalah pembatalan hak cipta dengan judul " Database Formulasi PMB's Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat karena tidak menunjukkan keasliannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya disangkal oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa hak cipta dengan judul " Database Formulasi PMB's Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" adalah sah hak cipta Tergugat yang dilindungi oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan dalam hal terjadinya sengketa di pengadilan pihak berkepentingan harus dapat membuktikan originalitas suatu ciptaan, karena hak cipta bukan diperoleh karena adanya permohonan pendaftaran atau tidak

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy yang telah dimeterai, yakni berupa P- 1 s/d 9 yang telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai sebagaimana dilegalisir oleh notaris dan diperlihatkan di persidangan, ditambah dengan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah yakni sdr. ISMAIL BERMAWI dan saksi SUTRISNO serta pendapat 1(satu) orang ahli sdr. Dr. CITA CITRAWINDA NOERHADI, SH.,LLM , yang selengkap sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yakni T-1 s/d T-8, bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti T-2 hanya berupa fotocopy ;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat pernah bekerja pada Penggugat (PT. Holcim Indonesia Tbk dahulu bernama PT. Semen Cibinong Tbk,) dan pada tahun 2001 Tergugat pernah ditunjuk sebagai anggota Tim untuk membicarakan dan membuat rumusan atau formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah Tergugat berhak dan merupakan Pencipta dari " Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" dan sebaliknya apakah Penggugat berkepentingan untuk melakukan gugatan pembatalan ciptaan tersebut ?

Menimbang, bahwa inti dari dalil jawaban Tergugat bahwa Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" adalah hasil ciptaan Tergugat semasa Tergugat menjadi karyawan Penggugat yakni tahun 2001, namun di daftarkan oleh Tergugat pada tahun 2011 setelah Tergugat pensiunan bekerja pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" adalah hasil kerja Tim sebanyak 13 orang yang dibentuk oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI dan Tergugat salah seorang dari antara 3 orang perwakilan dari Penggugat yang ditunjuk untuk bekerja atas kepentingan Penggugat sehubungan dengan pemanfaatan lahan untuk penambangan batu kapur yang termasuk dalam industri tentang golongan C di Wilayah Nusakambangan, dimana hasil kerja Tim tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P-2 tersebut, dimana didalamnya tercantum rumusan ganti rugi pemberian ganti rugi yang diberikan oleh Pihak Penggugat (Pihak kedua) kepada Negara yakni dengan hasil Rumusan : Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) = Luas Areal Eksploitasi (LAE) x Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) x Faktor Koefisien (FK) atau disingkat dengan rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) = LAE x NJOP X FK namun dalam perjanjian tersebut tidak tercantum siapa pencipta dan pemegang hak cipta atas rumusan tersebut, sehingga menurut hukum bahwa rumusan tersebut adalah gagasan pemikiran kedua belah pihak berjanji yang dituangkan

Hal 39 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

dalam bentuk perjanjian ;

Menimbang, bahwa karena rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) =  $LAE \times NJOP \times FK$  yang termuat di dalam bukti P-2 (Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan PT. Semen Cibinong Tbk,) tersebut tidak mencantumkan siapa penciptanya, namun isi perjanjian tersebut berlaku antara Pihak Pertama Departemen Kehakiman RI , Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dengan pihak Kedua PT. Semen Cibinong Tbk, maka dengan demikian menurut hemat majelis hakim bahwa rumusan tersebut telah dipakai pertama kali pada tanggal 27 Nopember 2001 dan merupakan milik oleh Penggugat (PT. Semen Cibinong Tbk yang berganti nama menjadi PT. Holcim) ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang pertama sekali memakai dan memiliki rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) =  $LAE \times NJOP \times FK$  tersebut pada tanggal 27 Nopember 2001, maka Tergugat yang telah mendaftarkan rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) =  $LAE \times NJOP \times FK$  dengan judul ciptaan DATABASE FORMULASI PMBS PENGHITUNGAN KOMPENSASI PEMANFAATAN LAHAN INDUSTRI TANAH GOLONGAN C pada tahun 2011 bukanlah sebagai pencipta, karena rumusan mana pertama kali telah dipakai dan dimiliki oleh Penggugat pada Perjanjian antara Penggugat dengan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan pada tanggal 27 Nopember 2001 dan bahkan berdasarkan bukti P-8 ditambah keterangan saksi Ismail Bermawi dan Sutrisno di persidangan bahwa rumusan tersebut telah pernah dibahas dalam rapat pada tanggal 8 Oktober 2001 sebelum dituangkan dalam bentuk surat perjanjian tertanggal 27 Nopember 2001 ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 5 UU Hak Cipta karena Penggugat telah membahas dalam rapat tanggal 08 Oktober 2001 dan memakai rumusan tersebut sejak tanggal 27 Nopember 2001 maka Penggugatlah yang pertama kali mengumumkan pemakaian rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) =  $LAE \times NJOP \times FK$ , dan secara hukum Penggugatlah yang berkepentingan atas rumusan tersebut , sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan melakukan gugatan Pembatalan terhadap hak cipta yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa rumusan tersebut telah diakui dan didaftar oleh Direktorat Jenderal HKI sebagai hasil ciptaan dari Tergugat pada tahun 2011, maka berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan tidak didasari

Hal 40 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

adanya itikad tidak baik oleh Tergugat karena selain Tergugat pernah bekerja pada Penggugat juga Tergugat bukanlah pencipta yang sesungguhnya, dengan mengacu dan mengambil alih pendapat ahli Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, SH.,LLM yang disampaikan dalam persidangan selengkapnya terurai di atas, sehingga majelis hakim berpendapat walaupun seandainya gagasan atau ide rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) = LAE x NJOP X FK itu datangnya dari Tergugat pada waktu rapat-rapat pembahasan, ide atau gagasan tidak dilindungi oleh undang-undang hak cipta, yang dilindungi oleh undang-undang adalah wujud gagasan atau ide yang dituangkan dalam ciptaan, sedangkan rumusan tersebut pertama kali dituangkan dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Direktorat Jenderal Pemasarakan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa ide rumusan tersebut bukan datangnya dari Tergugat melainkan dari Pak Idris dari Ditjen Anggaran karena terkait dengan setoran kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan bukti-bukti T-1 s/d 8 maka Tergugat tidak dapat menunjukkan originalitas (keaslian) ciptaannya karenanya ciptaan yang ddaaftarkan oleh oleh Tergugat tersebut tidak dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta

Menimbang, bahwa karena Penggugat dipandang sebagai yang berkepentingan atas rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) = LAE x NJOP X FK dan tindakan pendaftaran hak cipta oleh Tergugat didasari itikad tidak baik, maka judul ciptaan DATABASE FORMULASI PMBS PENGHITUNGAN KOMPENSASI PEMANFAATAN LAHAN INDUSTRI TANAH GOLONGAN C yang didaftarkan oleh Tergugat pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Pendaftaran 056228 harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa karena pendaftaran ciptaan tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka Turut Tergugat wajib melakukan pencoretan atas pendaftaran hak cipta tersebut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa Tergugat didalam kesempatan mengajukan jawabannya telah pula mengajukan gugat balas (gugat reconpensi), yang

maksud dan tujuan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balas tersebut pada pokoknya disangkal oleh Tergugat Rekonpensi dengan mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara selengkapnya terurai diatas ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat rekonpensi harus dinyatakan ditolak karena telah memasuki substansi pokok perkara ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah menyatakan Tergugat Rekonpensi melanggar hak cipta atas Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C milik Penggugat Rekonpensi dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar sejumlah Royalti dan denda ;

Menimbang, bahwa gugatan balas tersebut hakikatnya merupakan jawaban terhadap gugat konpensi dan sekaligus menuntut royalty dan denda ;--

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugat konpensi mutatis mutandis masuk dalam pertimbangan gugat rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan di atas, bahwa ciptaan atas Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C, telah dinyatakan batal demi hukum, sehingga dalil Penggugat rekonpensi yang menyatakan berhak atas ciptaan Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C, harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai royalti yang didalilkan oleh Penggugat rekonpensi, atas dalil ini Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan perjanjian royalti (bukti untuk itu) karena itu tuntutan royalti tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena hak Penggugat rekonpensi atas ciptaan Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C yang telah didaftarkan pada 20 Januari 2011 dinyatakan batal demi hukum, maka seluruh tuntutan Penggugat rekonpensi sebagaimana dalam petitem gugatannya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

## **DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI**

Menimbang, bahwa karena gugat kompensasi dikabulkan untuk seluruhnya dan menolak seluruh gugatan rekonpensasi, maka sudah sepatutnya Tergugat Kompensasi/Penggugat Rekonpensasi dibebani untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir dalam amar putusan .

Memperhatikan akan pasal –pasal undang-undang, khususnya pasal 5 UJ No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

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

#### **Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

#### **Dalam Pokok Perkara**

##### **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak cipta dengan judul Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat tidak menunjukkan keasliannya.
3. Menyatakan batal demi hukum hak cipta dengan judul Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat dalam daftar umum Ciptaan.
4. Memerintahkan Turut Tergugat mencatat pembatalan hak cipta Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat dalam daftar umum Ciptaan.

##### **Dalam Rekonpensasi ;**

##### **Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonpensasi tidak dapat diterima ;

##### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya.

Hal 43 dari 44 hal Putusan No. 51/Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT.PST

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi.**

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Hari : **Jum'at**, tanggal : **14 Desember 2012**, oleh kami **Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **AKHMAD ROSIDIN,SH.,MH** dan **AMIN SUTIKNO,SH.,MH**. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari : **Senin** tanggal **17 Desember 2012** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **TEUKU UMAR, SH, MH** Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota Majelis;

Hakim Ketua Majelis;

**AKHMAD ROSIDIN,SH.,MH**

**Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN,SH.,MH**

**AMIN SUTIKNO, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**TEUKU UMAR , SH.,MH**

**Biaya-biaya :**

- PNBP	: Rp. 30.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Panggilan	: <u>Rp. 1.200.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.316.000,-

## 6. PERKARA MEREK 1001

### PERKARA MEREK

No.4023 K/Pdt/1990

No. Kasasi	No.4023 K/Pdt/1990 tanggal 25 November 1998
No. PN	No.204/Pdt/G/1990/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Oktober 1990
Para Pihak	SOEWANDI TANU WIDJAJA Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I; LAWAN Ny. SUNARMIATI Termohon Kasasi dahulu Penggugat Dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA <i>cq.</i> DEPARTEMEN KEHAKIMAN <i>cq.</i> DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA. PATEN DAN MEREK <i>cq.</i> DIREKTORAT MEREK Termohon Kasasi dahulu Tergugat II ;
Kasus Posisi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penggugat adalah pemakai pertama merek dagang "1001 di dalam lingkaran dengan bentuk dan susunan tertentu" di Indonesia, untuk melindungi karet gelang dan terdaftar pada Tergugat II tanggal 25 Juli 1986.</li><li>- Tergugat I mendaftarkan tulisan dan lukisan "10001 di dalam lingkaran dengan bentuk dan susunan tertentu" untuk jenis barang karet gelang pada tanggal 8 Februari 1989</li></ul>
Amar Putusan PN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;</li><li>2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan tetap di Indonesia dari merek dagang "1001 didalam lingkaran dengan bentuk dan susunan tertentu" seperti yang terdaftar dibawah No. 2 06 , 705 dan karena itu mempunyai hak khusus untuk memakai merek dagang tersebut dalam melindungi barang-barang yang berupa karet gelang;</li><li>3. Menyatakan bahwa merek Tergugata I daftar No. 245, 972 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat;</li><li>4. Menyatakan batal pendaftaran merek No. 245, 972 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;</li></ol>
Ringkasan	

<p>Pertimbangan Putusan Kasasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari fakta pemasaran dan fakta registrasi di Daftar Umum Merek, Merek Penggugat lebih dahulu terdaftar sehingga baik dari faktor objektif pemasaran maupun dari segi asas deklaratif, Penggugat terbukti sebagai pemakai pertama.</li> <li>- Penyebutan atau penulisan angka "1001" dengan "10001" (menambah satu angka nol) tidak mampu menegakkan daya pembeda (<i>distinctive power</i>) yang jelas dan kuat, sehingga dalam kasus ini harus ditegakkaan asas praduga sama (<i>presumption of similarity</i>) dan praduga membingungkan (<i>presumption of confusion</i>).</li> <li>- Semua komponen tanda, huruf, warna dikaitkan dengan kesamaan jenis barang yang diproduksi dan diperdagangkan, antara Merek Penggugat dengan Tergugat I bukan hanya sekedar sangat mirip sekali (<i>nearly resemble</i>) tetapi sudah terwujud kesamaan dalam bentuk tanda yang sama untuk jenis barang yang sama (<i>identical sign for identical good</i>).</li> </ul>
--	---

**PUTUSAN**  
Nomor 4023 K/Pdt/1990

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**  
**M AHKAMAH AGUNG**

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

**SOEWANDI TANUWIDJAJA**, bertempat tinggal di Jalan Keputran No. 45 RT.12/RW.1, KABUPATEN Tegalsari Surabaya, Pemohon kasasi dahulu Tergugat I;

m e l a w a n:

**Ny. SUNARMIATI**, bertempat tinggal di Jalan Kemlaten XII/1 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Januar Jahja, S.H., Advokat & Pengacara, beralamat di Kompleks Duta Jayakarta Blok C-4, Jalan P. Jayakarta No. 117 Jakarta Pusat, Termohon kasasi dahulu Penggugat;

dan:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN ca. DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK ca. DIREKTORAT MEREK**, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang atau di Jalan Veteran III/8-A, Jakarta Pusat, Turut Termohon kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, Bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat-Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat asli adalah pemakai pertama dan tetap di Indonesia merek dagang "1001 di dalam lingkaran dengan bentuk dan susunan tertentu" untuk melindungi karet gelang, merek dagang mana terdaftar pada Tergugat asli II dibawah Nomor 206, 705 tanggal 25 Juli 1986 dengan tanggal pemasukan permohonan 27 Desember 1985;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Merek 1961, Penggugat asli mempunyai hak khusus untuk memakai merek dagang tersebut di Indonesia dengan mengecualikan setiap orang lain;

Bahwa Penggugat asli harus mengalami, bahwa atas nama Tergugat asli telah didaftarkan suatu merek dagang pada tanggal 8 Februari 1989 dibawah No. 245, 972 dengan tanggal pemasukan permohonan 4 Pebruari 1988 berupa tulisan dan

lukisan 10001 di dalam lingkaran dengan bentuk dan susunan tertentu untuk jenis barang karet gelang;

Bahwa Penggugat asli sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat asli I tersebut, karena pendaftaran merek itu mempunyai bentuk dan susunan yang pada pokoknya sama dengan bentuk dan susunan merek Penggugat asli, serta untuk melindungi barang yang sama pula;

Bahwa persamaan itu sedemikian besarnya, hingga bila dipakai bersamaan akan sangat membingungkan dan pasti akan menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan hasil-hasil Tergugat asli I dari Penggugat asli atau setidaknya mempunyai hubungan yang erat dengan Penggugat asli, hal mana tidak akan menguntungkan Penggugat asli;

Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat asli I untuk mendaftarkan merek yang pada pokoknya sama tersebut, kecuali niat untuk membonceng pada ketenaran merek Penggugat asli yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit;

Bahwa Penggugat asli berkepentingan agar pendaftaran merek Tergugat asli I tersebut dinyatakan batal;

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

1. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan tetap di Indonesia dari merek dagang 1001 DI DALAM LINGKARAN DENGAN BENTUK DAN SUSUNAN TERTENTU, seperti yang terdaftar dibawah No. 206, 705 dan karena itu mempunyai hak khusus untuk memakai merek dagang tersebut;
2. Menyatakan bahwa merek Tergugat asli I daftar No. 245, 972 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat;
3. Menyatakan batal Pendaftaran merek No. 245, 972 dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati putusan ini dengan mencatat dalam daftar umum, pernyataan batal pendaftaran merek No. 245, 972;
5. Biaya-biaya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat asli I telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat asli tidak jelas, tidak sempurna dan kabur, karena dalam gugatan Penggugat asli tidak ada menyatakan bahwa Tergugat asli I melakukan perbuatan melawan hukum, demikian juga dalam petitum gugatan tidak ada meminta agar Tergugat asli I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena itu mohon agar gugatan Penggugat asli dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, dengan putusannya tanggal 4 Oktober 1990 No. 204/Pdt/G/1990/PN.Jkt.Pst., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan tetap di Indonesia dari merek dagang "1001 didalam lingkaran dengan bentuk dan susunan tertentu seperti yang terdaftar dibawah No. 206, 705 dan karena itu mempunyai hak khusus untuk memakai merek dagang tersebut dalam melindungi barang-barang yang berupa karet gelang;
3. Menyatakan bahwa merek Tergugat I daftar No. 245, 972 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat;
4. Menyatakan batal pendaftaran merek No. 245, 972 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati putusan ini dengan mencatat dalam daftar umum pernyataan batal pendaftaran merek No. 245, 972;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dimana sampai saat ini diperkirakan sebesar Rp.4 0.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 25 Oktober 1990 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Nopember 1990 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 204/Srt.Pdt.G/1990/PN.Jak.Pus. yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Nopember 1990;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 28 Nopember 1990 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Desember 1990;

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 formil dapat diterima;

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

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Termohon kasasi/Penggugat asal diajukan tanggal 26 Maret 1990 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 204/Pdt/G/1990/PN.Jkt.Pst. Sedang merek dagang Pemohon kasasi terdaftar di bawah No. 245, 972 tanggal 8 Pebruari 1989. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 10 (1) Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tentang merek Perusahaan dan merek Perniagaan, bahwa gugatan Termohon kasasi yang diajukannya setelah tenggang waktu 9 (sembilan) bulan terlampaui, berarti gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan berarti pula Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 10 (i) Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Tentang pemakai pertama:

Bahwa Pemohon kasasi/Tergugat asal I telah dilaporkan oleh Termohon kasasi/Penggugat asal melakukan tindak pidana sehubungan soal merek "10001 Serisa" dengan perkara pidana No. 552/Pid/Sumir/1988/PN.Sby. (bukti T.1-3). Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 552/Pid/Sumir/1988/PN.Sby. telah menjatuhkan putusan "bebas murni" terhadap Pemohon kasasi/Tergugat asal I. Oleh karena Pemohon kasasi tidak terbukti bersalah, maka berarti Pemohon kasasi adalah pemakai pertama merek karet gelang "10001 Serisa" tersebut;

2. Bahwa walaupun Jaksa menyatakan kasasi terhadap putusan No. 552/Pid/Sumir/1988/PN.Sby. (terhadap putusan bebas murni) sedangkan perkara perdata No. 204/Pdt/G/1990/PN.Jkt.Pst. berkaitan dengan perkara pidana di atas, seharusnya Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini No. 4023K/Pdt/1992 menengguhkan putusannya sampai putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap; menginga agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain, lagi pula dengan dibebaskannya Pemohon kasasi dalam perkara pidana di atas, berarti Pemohon kasasi adalah pemakai pertama merek 10001 Serisa tersebut;

3. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan memutus perkara perdata No. 204/Pdt/G/1990/PN.Jkt.Pst. tidak memperhatikan

putusan pidana Pengadilan Negeri Surabaya No. 552/Pid/Sumir/1988/PN.Sby. yang sedang dimohonkan kasasi oleh Jaksa (buktiT.1-3) maka berarti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan perkataan lain telah mengenyampingkan dan mengabaikan suatu putusan Pengadilan yang mempunyai nilai esensial dalam perkara ini; TENTANG MEREK SENKETA 1001 SRIWIJAYA DAN 1 0001 SERISA TIDAK MEMPUNYAI KESAMAAN YURIDIS;

4. Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara lain mempertimbangkan, bahwa antara pendaftaran merek 10001 Serisa di bawah nomor 245.972 mempunyai kesamaan yang pada pokoknya dengan pendaftaran merek 1001 Sriwijaya di bawah Nomor 206.705.

Menurut hemat Pemohon kasasi, pertimbangan semacam ini adalah semata-mata atas dasar pandangan Hakim yakni dengan lebih banyak kesamaan pada angka 1001 dan 10001; Untuk itu Pemohon kasasi mengajukan dan mohon perhatian akan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1983 No. 1237K/Sip/1982 yang mengemukakan, bahwa dalam mempertimbangkan antara merk mempunyai kesamaan atau tidak, harus mempertimbangkan sifat lahiriah dari etiket pendaftarannya, dan bukan berdasarkan etiket merek yang sesungguhnya dipakai dalam pemasok barang produksinya, oleh karena yang menjadi persoalan adalah merek-merek yang mendapat pengesahan dari Direktorat Merk";

Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya memprtimbangkan pada penampilan angka 1001 dan 10001 yang notabene menurut ketentuan pasal 5 (2) Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tidak dapat didaftarkan sebagai merek tanda-tanda yang hanya terdiri atas angka-angka.

Penonjolan pemakaian angka-angka pada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencerminkan titik penilaian, hanya pada angka-angka tersebut, dan mengenyampingkan kata-kata dan bentuk gambar yang lain yang dominan dan tidak mengecahkan pemakai;

5. Bahwa sebenarnya dengan jelas terdapat perbedaan yang lebih banyak dibandingkan kesamaannya bila dilihat pada kata-kata SERISA dan SRIWIJAYA yang berbunyi lain sama sekali dan tidak menimbulkan kesamaan baik pada penglihatan maupun pada bunyinya. Bahwa kedua merek SERISA dan SRIWIJAYA tidak akan menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai apabila dipakai bagi barang sejenis yaitu Gelang Karet;
6. Bahwa penilaian sifat lahiriah antara lain mengenai bentuk gambar atau bunyi atau gabungan huruf-huruf.
  - Bentuk gambar lingkaran dan angka-angka adalah bentuk yang lazim dan selalu saja ada kesamaan karena bentuk-bentuk tersebut umum dipakai

dimana-mana, sehingga tidak dapat dipakai sebagai patokan ukuran tentang kesamaan;

- Gambaran lingkaran sama dengan bentuk karet gelang yang secara lahiriah berbentuk lingkaran tidak dapat dipakai sebagai ukuran yang bersifat khusus bagi produk Termohon kasasi I, sehingga tidak pula dikatakan, bahwa bentuk lingkaran tersebut adalah mutlak dan khusus milik monopoli dari Termohon kasasi I;
- Sifat lahiriah haruslah dilihat dari bunyi atau gabungan huruf-huruf SERISA dan SRIWIJAYA, yang jelas-jelas dari susunan huruf menjadi kata-kata dan pada bunyinya jauh berbeda.

Bahwa dengan demikian ternyatalah, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menilai dan mempertimbangkan secara tuntas, karena justeru apabila Hakim berpandangan luas tidak akan sampai pada kesimpulan, bahwa lebih banyak kesamaan dari perbedaannya;

Lagi pula baik bentuk, susunan huruf, dan bunyi kata-kata SERISA dan SRIWIJAYA tidak akan dan tidak mungkin menyesatkan konsumen, karena tidak mempunyai kesamaan. Sebab karet gelang dikonsumsi secara luas dan dipakai untuk mengikat berbagai barang dalam bentuk kemasan kecil dan permainan anak-anak. Dan barang tersebut sampai ketangan konsumen dalam keadaan sudah terurai dan tidak lagi terbungkus dalam kemasan dengan merek tertentu;

7. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 April 1983 No. 2016K/Sip/1980, memberikan kreteria hukum, bahwa kesan gambar/lukisan dari suatu merek hanya bersifat dominan apabila dipakai untuk jenis barang yang dikonsumsi oleh golongan anak-anak, karena lingkungan golongan konsumen anak-anak pada umumnya lebih tertarik pada gambar-gambar pada etiket mereknya. Selanjutnya Pemohon kasasi mohon perhatian Mahkamah Agung, bahwa apabila diperbandingkan semua bagian perbagian antara merek terdaftar SRIWIJAYA dan SERISA termasuk gambar lingkaran dan angka-angka 1001 dan 10001 serta kata-kata SERIBU SATU dan SEPULUH RIBU SATU, tidak akan menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai. Lagi pula konsumen anak-anak yang mempergunakan karet gelang sebagai mainan, tidak pernah akan mempersoalkan gambar-gambar merek dan huruf-huruf yang tertera pada etiketnya, karena anak-anak akan membeli karet gelang dalam bentuk tidak terbungkus atau dalam keadaan aterurai dan konsumen dalam partai yang membelinya dengan ditimbang dan terurai;

#### TENTANG IKTIKAD TERMOHON KASASI:

8. Bahwa Termohon kasasi telah melaporkan Pemohon kasasi dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Surabaya No. 552/Pid/Sumir/1988/PN.Sby.

menyatakan "bebas murni" terhadap Pemohon kasasi. Bahwa dengan putusan itu Pemohon kasasi adalah pemakai pertama merek 1001 Sinar Djajadan 10001 SERISA.

Bahwa akan tetapi Termohon kasasi telah mendaftarkan mereknya dengan 1001 SRIWIJAYA.

Bahwa Termohon kasasi mendaftarkan mereknya dengan 1001 SRIWIJAYA oleh karena produk Termohon kasasi tidak beredar dipasaran, sebaliknya produk Pemohon kasasi mempunyai konsumen yang luas dan telah lama beredar dipasaran, dengan demikian terlihatlah adanya iktikad tidak baik dari Termohon kasasi tersebut;

Menimbang:

mengenai keberatan ad.1:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena hal itu sudah menjadi yurisprudensi tetap;

mengenai keberatan ad.2:

bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, baik dari fakta pemasaran dan fakta registrasi di Daftar Umum Merek, merek Penggugat asal lebih dahulu terdaftar sehingga baik dari faktor obyektif pemasaran maupun dari segi asas deklaratif, terbukti Penggugat asal sebagai pemakai pertama;

mengenai keberatan-keberatan ad.3 dan ad.4:

Bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena tidak relevant untuk memperhatikan hal tersebut karena sifat ketergantungan (subyudici) kasus dimaksud dengan perkara pembatalan merek ini tidak memiliki urgensi yang sangat terkait;

mengenai keberatan-keberatan ad. 5 .6 .7 dan 8:

Bahwa keberatan-keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena dalam kasus ini penyebutan atau penulisan angka 1001 dengan 10001 (menambah satu angka nol) tidak mampu menegakkan distinctive power (daya pembeda) yang jelas dan kuat sehingga dalam kasus yang seperti ini harus ditegakkan asas presumption of similarity (praduga sama) dan presumption of confusion (praduga membingungkan). Bahwa kalau diperhatikan semua komponen tanda, huruf, warna dikaitkan dengan kesamaan jenis barang yang diproduksi dan diperdagangkan, antara merek Penggugat asal dengan Tergugat asal I bukan hanya sekedar sangat mirip sekali (nearly resemble) tetapi sudah terwujud kesamaan dalam bentuk identical sign for identical good (tanda yang sama untuk jenis barang yang sama);

mengenai keberatan ad.9:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah

menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi Soewandi Tanu Widjaja tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon kasasi adalah pihak yang kalah, ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 Tahun1985 yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: SOEWANDI TANU WIDJAJA tersebut;

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu ,tanggal 21 Oktober 1998 dengan Th. Ketut Suraputra, S.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Ny.A.A. Ayu Mirah, S.H. dan M.Yahya Harahap, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 1998 oleh Ketua Majelis tersebut, Ny. A.A. Ayu Mirah, S.H. dan M. Yahya Harahap, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Ni Ketut Tjita Aini, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Ny. A.A. Ayu Mirah, SH

Ketua:

ttd./

ttd./Ny. A.A. Ayu Mirah, SH

Th. Ketut Suraputra, SH

Biaya-biaya:

1.Meterai.....Rp. 2.000,-

Panitera Pengganti:

2.Redaksi..... Rp. 1.000,-

ttd./

3.Administrasi Kasasi Rp.17.000,-

Th. Ketut Tjita Aini, SH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Direktur Perdata

HARIPIN A. TUMPA, S.H.

NIP: 040009094

## 7. PERKARA MEREK MCCULLOCH

PERKARA MEREK  
Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

No. PK	Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 28 Agustus 2015
No. Kasasi	Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 29 Januari 2014
No. PN	Nomor 20/PDT.SUS/MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 15 Agustus 2013
Para Pihak	Emil Gunawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat; Melawan Husqvara Aktiebolag Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat ; d a n Pemerintah Republik Indonesia <i>Cq.</i> Kementerian Hukum & Ham Ri <i>Cq.</i> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual <i>Cq.</i> Direktorat Merek Turut Termohon Kasasi/Turut Terguga
Jenis Perkara	Merek
Kasus Posisi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penggugat adalah pemilik Merek MCCULLOCH untuk barang dan jasa antara lain: Mesin bor, mesin gurinda, dan Alat-alat dan perkakas tangan, pacul, cangkul, sekop, kikir, pahat, kape, linggis, bor tangan, mata bor, bor sekrup (alat tangan) dalam kelas 7 dan 8 dan telah terdaftar di beberapa negara.</li><li>- Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek MCCULLOCH di kelas 7 di Indonesia.</li></ul>
Ringkasan Pertimbangan Putusan PN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tergugat tidak dapat membuktikan secara independent asal usul Tergugat menemukan merek “McCULLOCH” dan logonya.</li><li>- Merek “McCULLOCH” dan logo milik Penggugat telah ada lebih dahulu dan terkenal.</li><li>- Merek “McCULLOCH” dan logo atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek “McCULLOCH” dan logo milik Penggugat, oleh karena itu pendaftaran Merek atas nama Tergugat dilandasi iktikad tidak baik.</li></ul>
Ringkasan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Merek Penggugat yang sesuai dengan namanya telah ada sejak tahun</li></ul>

<p>Pertimbangan Putusan Kasasi</p>	<p>1943 dan telah digunakan lebih dari 60 tahun dan terdaftar di 63 negara, sehingga memenuhi syarat sebagai merek terkenal sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo. Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (2, 3) perjanjian TRIPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Walaupun Merek Tergugat telah terdaftar lebih dahulu/pertama (<i>first to file</i>) tahun 2004, namun merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat.</li> </ul>
<p>Ringkasan Pertimbangan Putusan PK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan <i>Judex Juris</i> dan <i>Judex Facti</i>.</li> </ul>

## P U T U S A N

Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

EMIL GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim Nomor 87, RT. 002, RW. 05, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dra. Devi Yulian, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 117, Blok C-4, Jakarta 10730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2014, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

m e l a w a n

HUSQVARA AKTIEBOLAG, yang diwakili oleh *General Counsels* dan *Vice President Global IP* Olle Wallen dan Mats Uden, berkedudukan di Drottningatan 2, SE 561 82, Huskvarna, Swedia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Setiawan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Suite 702, Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2015, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI *cq.* DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL *cq.* DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM 24, Tangerang 15119; sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 29 Januari 2014 yang telah

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan permohonan ini diajukan terhadap pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat sebagai berikut:

	
Merek	: McCULLOCH;
Daftar Nomor	: IDM000157276;
Tanggal Pendaftaran	: 17 Maret 2008;
Tanggal Penerimaan Permohonan	: 8 Oktober 2004;
Kelas	: 7;
Jenis Barang	: Mesin bor, mesin gurinda, mesin potong (keramik, besi, kayu), mesin serut dan amplas, mesin pemanas/heater, blower, mesin penyemprot air, yang semuanya dikerjakan dengan listrik, mesin potong kayu/pohon, alat potong rumput, dan mesin genset;

<b>McCULLOCH</b>	
Merek	: McCULLOCH;
Daftar Nomor	: IDM000182245;
Tanggal Pendaftaran	: 21 Oktober 2008;
Tanggal Penerimaan Permohonan	: 22 Desember 2006;
Kelas	: 8;
Jenis jasa	: Alat-alat dan perkakas tangan, pacul, cangkul, sekop, kikir, pahat, kape, linggis, bor tangan, mata bor, bor sekrup (alat tangan), tang, tang pegas, tang paku, segala macam tang untuk memotong/

	<p>mengupas kabel listrik, tang pembuat lobang (alat tangan), palu (martil ), kampak, godam, gurinda, obeng, kunci ring, kunci pas, kunci inggris, kunci sok, kunci roda, kunci mur, batu asahan, gergaji tangan, perkakas ketam, dongkrak tangan, gunting, gunting kuku, gunting pemangkas tanaman, gunting tanaman, gunting pemotong rumput (alat tangan), pedang, pisau-pisau (alat tangan), pisau lipat, pisau cukur, silet, cutter, isi cutter, pisau pemangkas tanaman, pisau untuk mencangkok tanaman, pisau berburu, alat pengasah mata pisau, capit pencabut rumput, klewang, sabit, parang, sendok, garpu, intan pemotong kaca, sendok semen, alat pematri/solder (bukan listrik), serutan kayu (dioperasikan dengan tangan), alat penyemprot serangga, alat pelobang, alat pengebor, alat pengelas (bukan listrik), pompa tangan, pompa air tangan, pembuka kaleng (bukan listrik);</p>
<b>McCULLOCH</b>	
Merek	: McCULLOCH;
Daftar Nomor	: IDM000329110;
Tanggal Pendaftaran	: 26 Oktober 2011;
Tanggal Penerimaan Permohonan	: 6 Mei 2009;
Kelas	: 8;
Jenis jasa	: Alat-alat dan perkakas tangan, pacul, cangkul, sekop, kikir, pahat, kape, linggis, bor tangan, mata bor, bor sekrup (alat tangan), tang, tang pegas, tang paku, segala macam tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik, tang pembuat lobang (alat tangan), palu (martil), kampak, godam, gurinda, obeng, kunci ring, kunci pas, kunci inggris, kunci sok, kunci roda, kunci mur, batu asahan, gergaji tangan, perkakas ketam, dongkrak tangan, gunting, gunting kuku, gunting pemangkas tanaman,

	<p>gunting tanaman, gunting pemotong rumput (alat tangan), pedang, pisau-pisau (alat tangan), pisau lipat, pisau cukur, silet, cutter, isi cutter, pisau pemangkas tanaman, pisau untuk mencangkok tanaman, pisau berburu, alat pengasah mata pisau, capit pencabut rumput, klewang, sabit, parang, sendok, garpu, intan pemotong kaca, sendok semen, alat pematri/solder (bukan listrik), serutan kayu (dioperasikan dengan tangan), alat penyemprot serangga, alat pelobang, alat pengebor, alat pengelas (bukan listrik), pompa tangan, pompa air tangan, pembuka kaleng (bukan listrik);</p>
--	--

Bahwa gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Merek menyatakan:

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6”;

Bahwa gugatan pembatalan merek didasarkan pada Pasal-Pasal tersebut di atas, sebagai berikut:

- Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek:  
Bahwa merek-merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal “MCCULLOCH” milik Penggugat untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek:  
Bahwa merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “MCCULLOCH” milik Penggugat untuk barang tidak sejenis;
- Pasal 4 Undang-Undang Merek:  
Bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek dengan itikad tidak baik;

Ringkasan:

Merek MCCULLOCH milik Penggugat dapat ditelusuri telah digunakan sejak lama yaitu sejak tahun 1943. Penggugat telah mengeluarkan sejumlah besar uang untuk memiliki hak atas merek MCCULLOCH tersebut dari McCulloch

Corporation berdasarkan pengalihan hak kepada Penggugat. Logo  **MCCULLOCH**.

adalah salah satu merek yang dialihkan dari McCulloch Corporation kepada Penggugat. Sejak pengalihan haknya, Penggugat secara terus menerus mempromosikan dan menggunakan merek MCCULLOCH miliknya yang sebelumnya telah menjadi merek terkenal dan tetap terkenal;

Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek



di kelas 7 dan mendapatkan pendaftaran pada tahun 2008 di bawah Nomor IDM000157276;

Hal ini menunjukkan bahwa merek tersebut bukanlah dibuat oleh Tergugat sendiri secara sendiri/independen;

Bahkan jika Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk kemungkinan bahwa Tergugat telah menciptakan kata MCCULLOCH secara independen, namun Berdasarkan pilihan Tergugat untuk mengajukan pendaftaran merek dengan



logo yang identik dengan merek  milik Penggugat seharusnya telah menghilangkan keraguan apapun dan justru telah membuktikan bahwa Tergugat telah secara terang-terangan menjiplak merek MCCULLOCH milik Penggugat. Bahwa adalah hal yang mustahil bahwa Tergugat dapat secara independen telah menciptakan kata berikut logo yang keduanya persis sama dengan milik Penggugat. Tindakan demikian dapat dikualifikasikan sebagai itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek dimana gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu;

Alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan Pembatalan Pendaftaran merek-merek Tergugat adalah sebagai berikut:

A. Merek "MCCULLOCH" milik Penggugat adalah merek terkenal baik sebelum tahun 2004 dan tetap terkenal;

Sejarah keterkenalan merek "MCCULLOCH" milik Penggugat;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik merek dan pemegang hak atas merek terkenal "MCCULLOCH" yang telah dikenal di berbagai penjuru dunia;
2. Merek MCCULLOCH milik Penggugat berusia lebih dari 60 tahun. Bermula pada tahun 1943, pada saat Robert McCulloch mendirikan sebuah perusahaan bernama McCulloch Motors Corporation di Wisconsin, Amerika Serikat. Setelah beberapa tahun perusahaan tersebut pindah dari Wisconsin ke California, di mana McCulloch Motors memproduksi gergaji mesin pertamanya, sebuah gergaji mesin yang dioperasikan oleh dua orang yang disebut "5-49";

3. Pada tahun 1949, McCulloch membuat revolusi dalam industri pembuatan gergaji mesin dengan menciptakan gergaji mesin ringan yang dioperasikan oleh hanya satu orang dan disebut 3-25. Kelahiran gergaji mesin ini merubah wajah industri perkayuan Amerika Utara;
4. Pada tahun 1950-an, McCulloch Motors terus berkembang dan merambah pasar-pasar baru. Nama perusahaan pun berubah menjadi McCulloch Corporation pada tahun 1958. Lini produksinya pun diperluas dengan diproduksinya mesin-mesin pesawat dan mesin kart;
5. McCulloch Corporation membuat revolusi lain pada tahun 1968, saat McCulloch memperkenalkan gergaji mesin Power Mac 6. Dengan bobot hanya 4 kg termasuk bahan bakar, saat itu Power Mac 6 adalah gergaji mesin teringan di dunia. Empat tahun kemudian, Mini Mac 1 memasuki pasar. Pada saat yang bersamaan, McCulloch mulai memproduksi gergaji listrik;
6. Pada tahun 1970-an dan 1980an, McCulloch memproduksi peralatan perkebunan;
7. Tahun 1990-an adalah dekade yang penting bagi McCulloch. Pada tahun 1998 McCulloch memperkenalkan pemotong rumput elektrik;
8. Pada tahun 1999, McCulloch menjual divisi Eropanya kepada Penggugat, Husqvarna Aktiebolag (lazimnya disingkat menjadi AB). Sembilan tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 2008, klien kami, Husqvarna AB juga membeli hak penjualan produk bermerek MCCULLOCH di pasar Amerika Utara dari Jenn Feng Industrial Co., Ltd. Sejak saat itulah, MCCULLOCH yang merupakan merek terkenal telah menjadi merek yang penting bagi Penggugat;
9. Bahwa selain telah digunakan dan didaftarkan sebagai suatu merek dagang, kata MCCULLOCH juga telah digunakan dan didaftarkan sebagai nama domain, yaitu [www.mcculloch.com](http://www.mcculloch.com) sejak tahun 1996 yang dapat diakses dari manapun;
10. Hal tersebut secara jelas membuktikan bahwa: merek MCCULLOCH milik Penggugat telah dikenal secara luas sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek MCCULLOCH pertama kali. Reputasi merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat yang diperoleh atas promosi yang gencar dan besar-besaran;
11. Bahwa Penggugat telah menggunakan merek terkenal MCCULLOCH tersebut secara terus-menerus dan Penggugat juga telah mempromosikan mereknya secara gencar di berbagai Negara secara

- terus menerus, sehingga telah memiliki reputasi dan kekhasan khusus yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan dunia Internasional;
12. Bahwa Penggugat telah secara terus menerus melakukan kegiatan promosi atas merek terkenal MCCULLOCH milik Penggugat secara terus menerus di berbagai macam media periklanan dan promosi, termasuk dan tidak terbatas pada situs-situs internet ;
  13. Bahwa untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk dengan merek "MCCULLOCH", Penggugat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar;  
Pendaftaran merek MCCULLOCH di berbagai negara;
  14. MCCULLOCH milik Penggugat telah terdaftar sebagai merek di berbagai Negara di dunia untuk berbagai kelas bahkan pada negara-negara tetangga Indonesia setidaknya sejak tahun 2003 jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan mereknya. Merek MCCULLOCH milik Penggugat telah terdaftar setidaknya di 63 negara di dunia. Pendaftaran awal dari merek MCCULLOCH milik Penggugat adalah setidaknya sebagai berikut:
    - Merek MCCULLOCH di Amerika Serikat pada tahun 1962, dan;
    - Merek MCCULLOCH dan Lukisan di Taiwan pada tahun 2001;
  15. Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek di Indonesia untuk merek-merek di bawah ini di bawah Nomor Agenda:
    - D00 2013 013756 untuk merek MCCULLOCH di kelas 7, dan D00 2013 013754 untuk merek MCCULLOCH di kelas 8.
  16. Bahwa berdasarkan bukti-bukti, sangat jelas merek "MCCULLOCH" milik Penggugat adalah merek-merek terkenal dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  17. Merek "MCCULLOCH" milik Penggugat telah digunakan untuk jangka waktu yang sangat lama setidaknya sejak tahun 1943;
  18. Merek "MCCULLOCH" adalah merek yang mempunyai ciri-ciri dan keunikan tersendiri dan serta sangat dikenal oleh publik pada tahun 1943 dan terus dikenal hingga saat ini;
  19. Merek "MCCULLOCH" telah terdaftar sebagai merek di berbagai negara di dunia;
  20. Merek "MCCULLOCH" secara terus menerus dipromosikan untuk jangka waktu yang lama melalui iklan-iklan, publikasi-publikasi, dan sebagainya;

21. Barang-barang dengan merek "MCCULLOCH" telah menikmati reputasi yang sangat baik untuk barang-barang yang berkualitas dan nilai komersial yang sangat tinggi;
22. Barang-barang dengan merek "MCCULLOCH" telah diperkenalkan dan dijual di seluruh dunia;
23. Bahwa Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang Undang Merek menjelaskan tentang kriteria merek terkenal adalah sebagai berikut:
  - Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
  - reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
  - investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya;
  - adanya bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, merek "MCCULLOCH" milik Penggugat adalah merek terkenal (well-known mark), karena telah memenuhi kriteria-kriteria merek terkenal seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Merek;
24. Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek, WIPO (World Intellectual Property Organization) juga mempunyai pedoman mengenai kriteria merek terkenal sebagai berikut: Pemakaian merek yang lama;
  - Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat luas;
  - Pendaftaran merek di beberapa Negara;
  - Promosi melalui iklan, publikasi dan pameran yang terus-menerus;
  
  - Reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkannya mempunyai mutu yang prima dan nilai estetik serta nilai komersial yang tinggi;
  - Pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh negara;
25. Bahwa karena telah memenuhi kriteria Undang-Undang Merek dan kriteria World Intellectual Property Organization (WIPO) tersebut di atas, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa merek "MCCULLOCH" milik Penggugat adalah merek terkenal secara internasional ;
26. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian nanti yang

membuktikan bahwa merek "MCCULLOCH" adalah merek terkenal secara internasional ;

- B. Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya Antara Merek "MCCULLOCH" Atas Nama Tergugat Dengan Merek Terkenal "MCCULLOCH" Milik Penggugat;

27. Bahwa dapat dilihat di bawah ini, merek-merek yang terdaftar atas nama Tergugat adalah sama pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek-merek milik Penggugat sebagai berikut:

Pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat	Merek-merek terkenal milik Penggugat
 <p>Daftar Nomor IDM000157276 tertanggal 17 Maret 2008</p>	
<p><b>McCULLOCH</b></p> <p>Daftar Nomor IDM000182245 tertanggal 21 Oktober 2008</p>	
<p><b>McCULLOCH</b></p> <p>Daftar Nomor IDM000329110 tertanggal 26 Oktober 2011</p>	<p><b>MCCULLOCH</b></p> <p>Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek merek di bawah Nomor Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D00 2013 013756 untuk merek MCCULLOCH di kelas 7, dan</li> <li>- D00 2013 013754 untuk merek MCCULLOCH di kelas 8.</li> </ul>

28. Bahwa persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek-merek Tergugat dan merek terkenal Penggugat adalah sebagai berikut:

- Cara penyebutan kedua merek adalah identik;
- Tampilan secara visual dari MCCULLOCH milik Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan merek MCCULLOCH milik Penggugat, khususnya merek terdaftar Tergugat di bawah Nomor IDM000157276, logo dalam merek Tergugat adalah identik dengan merek MCCULLOCH milik Penggugat;
- Kesan secara keseluruhan dari merek Tergugat adalah sangat mirip dengan merek MCCULLOCH milik Penggugat;

29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 68 Undang Undang Merek, pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat harus dibatalkan karena:
- Merek-merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya (bahkan pada faktanya adalah identik) dengan merek terkenal MCCULLOCH milik Penggugat untuk barang tidak sejenis;
  - Berdasarkan Ketentuan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs;
30. Bahwa telah diuraikan di atas, merek "MCCULLOCH" milik Penggugat telah merupakan suatu merek terkenal pada tahun 2004 hingga pada saat ini, hal tersebut dibuktikan bahwa persyaratan mengenai kriteria merek terkenal telah terpenuhi berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang Undang Merek dan ketentuan WIPO (World Intellectual Property Organization) mengenai Merek Terkenal;
31. Bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris mengatur bahwa negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran merek atau membatalkan pendaftaran merek, dan melarang penggunaan suatu merek yang merupakan suatu reproduksi atau imitasi suatu merek terkenal (yang dapat menyebabkan kerancuan) untuk penggunaan jenis barang yang identik/sejenis;
32. Bahwa Pasal 16.3. Perjanjian TRIPs mengatur bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap barang yang tidak sejenis. Ketentuan Pasal 16.3. Perjanjian TRIPs yang mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000 tersebut melarang adanya pendaftaran/penggunaan merek yang sama dengan suatu pendaftaran merek terkenal untuk barang-barang yang tidak sejenis, di mana penggunaan tersebut dapat mengindikasikan hubungan antara barang-barang dengan pemilik dari merek terkenal terdaftar, dimana kepentingan dari pemilik merek terkenal tersebut dapat terganggu;
33. Bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang Undang Merek mengatur penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis;
34. Bahwa meskipun dalam Pasal 6 Ayat (2) disebutkan bahwa penolakan permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang yang tidak sejenis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah yang sampai saat ini belum ada, namun perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis adalah tujuan dari Undang-Undang Merek, sebagai penerapan dari ketentuan Persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 16.3, di mana Indonesia sebagai penandatangan Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade in Counterfeit Goods/ TRIPs);

35. Bahwa dalam beberapa putusannya Pengadilan Niaga telah memutuskan untuk membatalkan pendaftaran-pendaftaran merek-merek milik pihak ketiga yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis berdasarkan ketentuan Konvensi Paris dan TRIPs tersebut yang kemudian juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  36. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian;
- C. Tergugat adalah pemilik merek yang beritikad tidak baik (bad faith) dalam mendaftarkan dan memakai merek "MCCULLOCH";
37. Bahwa dapat dibuktikan dengan jelas, Tergugat telah mengajukan permohonan merek-mereknya dengan itikad tidak baik berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Bahwa kata "MCCULLOCH" adalah suatu nama keluarga pendiri dari pemilik merek awal McCulloch Corporation yang telah mengalihkan haknya kepada Penggugat. Nama Keluarga ini adalah kata unik dalam bahasa Inggris yang tidak mempunyai arti apapun dalam Bahasa Indonesia atau bahkan dalam Bahasa Inggris itu sendiri;
    - b. Oleh karenanya, bahwa seharusnya tidak ada kesempatan bagi Tergugat untuk mengajukan argumen bahwa Tergugat telah menemukan/menciptakan sendiri merek dari kata "MCCULLOCH" dan kemudian mengajukan permohonan pendaftarannya;
    - c. Bahwa fakta menunjukkan merek terdaftar milik Tergugat di bawah Nomor IDM000157276 menggunakan logo yang persis sama dan identik. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah diilhami dan mengadopsi merek MCCULLOCH milik Penggugat dengan menjiplak secara terang-terangan/"slavish imitation" dan bukan merupakan karya asli milik Tergugat sendiri;

- d. Bahwa Tergugat secara jelas memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut karena Tergugat menjalankan bisnis di bidang sejenis yaitu di bidang penjualan peralatan-peralatan yang dijalankan oleh listrik;
  - e. Bahwa Tergugat secara jelas membonceng keterkenalan dari reputasi dan sangat sadar dan mengetahui keberadaan merek Penggugat;
38. Bahwa adalah tidak mungkin Tergugat menciptakan sendiri merek "MCCULLOCH" serta menggunakan Lukisan yang identik kecuali Tergugat diilhami oleh merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat yang telah terkenal. Bahwa Tergugat baru memohonkan pendaftaran mereknya di tahun 2004, 2006 dan di tahun 2009, atau sekitar 32 tahun setelah merek "MCCULLOCH" milik Penggugat pertama kali didaftarkan. Tindakan demikian dapat dikualifikasikan sebagai itikad buruk yang tidak lain bertujuan membonceng ketenaran merek "MCCULLOCH" milik Penggugat;
39. Bahwa telah menjadi asas hukum umum bahwa "Perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada orang yang beritikad tidak baik". Azas ini tercantum dalam Pasal 4 Undang Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut: "Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik";
- Berdasarkan asas tersebut, maka sudah sepantasnya pendaftaran merek-merek milik Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan dan dibatalkan. Lebih lanjut lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek jo. Pasal 68 Undang Undang Merek, merek-merek atas nama Tergugat harus dibatalkan karena didaftarkan dengan itikad tidak baik;
- Tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik;
40. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut "Undang-undang Merek") gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek diuraikan bahwa "Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau

ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”;

41. Bahwa ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang Undang Merek beserta penjelasannya tersebut merupakan penerapan dari ketentuan Article 6 bis (3) Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik. Konvensi Paris ini telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Paris. Kenyataan bahwa merek Tergugat telah terdaftar sejak tahun 2008, bukan merupakan alasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau untuk mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa;
42. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 71 Undang Undang Merek, dan untuk membatalkan merek-merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini;

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

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak untuk menggunakan merek “MCCULLOCH” dan variasinya di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek dagang “MCCULLOCH” milik Penggugat sebagai merek dagang terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek “MCCULLOCH” Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal “MCCULLOCH” milik Penggugat untuk barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa merek “MCCULLOCH” Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal “MCCULLOCH” milik Penggugat untuk jenis barang yang tidak sejenis;

6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat;
7. Membatalkan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat pada Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

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

Eksepsi Tergugat:

Gugatan Penggugat telah kadaluarsa:

1. Bahwa gugatan Penggugat telah Kadaluarsa diajukan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak pendaftaran Merek Tergugat I, sedangkan merek yang terdaftar sudah melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun serta tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalan;
2. Bahwa selanjutnya apabila dicermati ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana secara tegas Pasal tersebut memberikan persyaratan dasar untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek. Menurut ketentuan Pasal tersebut, bahwa terhadap merek yang

terdaftarnya sudah melebihi 5 (lima) tahun sudah tidak dapat diajukan lagi gugatan pembatalan;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di atas, Pasal tersebut secara tegas memang memberikan koridor hukum atas objek sengketa yaitu merek terdaftar yang belum melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun, dimana tujuan dari Pasal tersebut diadakan adalah untuk mensosialisasikan eksistensi perlindungan merek terdaftar di dalam kegiatan produksi dan perdagangan kepada pelaku usaha *quad non* (Tergugat) dalam membangun reputasi suatu merek sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum keberadaan merek terdaftar tersebut maka secara hukum perlu regulasi yang menjadi koridor dan control hukum terhadap pihak yang akan mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan terkecuali merek-merek yang dijadikan objek sengketa terdaftar dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, fakta hukumnya adalah merek-merek terdaftar atas nama Tergugat tidaklah dapat dikualifikasi sebagai telah melanggar ketertiban umum mengingat tidak ada suatu elemen merek apapun milik Tergugat yang melanggar ketertiban umum;
4. Bahwa ternyata secara yuridis terbukti gugatan Penggugat terhadap salah satu objek sengketa yaitu merek McCULLOCH daftar: IDM000157276 dan IDM000182245 diajukan telah lampau waktu 5 (lima) tahun dan ternyata pula merek McCULLOCH daftar: IDM000157276 dan IDM000182245 tidak terbukti bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum, maka gugatan Penggugat yang menuntut pembatalan terhadap merek-merek milik Tergugat bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tersebut, oleh sebab itu, mohon gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeijk verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek MCCULLOH daftar nomor IDM000157276 atas nama Tergugat daftar tanggal 17 Maret 2008, pada tanggal 15 April 2013. Maka secara hukum gugatan diajukan oleh Penggugat telah kadaluarsa karena telah melewati batas waktu 5 tahun. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Turut Tergugat keberatan dengan dalil hukum dari Penggugat yang menyatakan bahwa pendaftaran merek milik Tergugat didasarkan atas itikad tidak baik, dimana dalil tersebut hanyalah berupa pendapat sepihak dari Penggugat saja dimana maksud dari penjelasan Pasal 69 ayat (2) tentang itikad tidak baik tersebut adalah apabila pendaftaran suatu merek bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, sementara Merek MCCULLOCH daftar nomor IDM000157276 yang merupakan salah satu objek sengketa sekarang ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang merek dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan sebagai dasar dalam pemeriksaan substantive apakah suatu permohonan merek dapat didaftar atau tidak;
3. Sedangkan perihal/maksud dari itikad tidak baik itu sendiri dijelaskan secara terpisah didalam penjelasan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek "Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak kebenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.  
Contohnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut;
4. Sebagaimana telah disampaikan di atas pendaftaran merek dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang merek dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang merupakan sebagai dasar dalam pemeriksaan substantive, sehingga dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan adanya unsur itikad tidak baik maka Penggugat harus membuktikan di persidangan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 20/PDT.SUS/MEREK/

2013/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 15 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak menggunakan merek "MCCULLOCH" dan variasinya di Indonesia.
- Menyatakan bahwa merek dengan "MCCULLOCH" milik Penggugat sebagai merek dengan terkenal.
- Menyatakan bawah merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk barang sejenis.
- Menyatakan bawah merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk barang yang tidak sejenis.
- Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" di Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat.
- Membatalkan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat pada Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya.
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atau nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari

dalam daftar umum merek dan mengumumkan dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku.

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi EMIL GUNAWAN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 19 Juni 2014, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2014 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 10 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/PK/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, *jo.* Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013., *jo.* Nomor 20/Pdt.sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 Desember 2014, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 Desember 2014;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 2 Januari 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 Maret 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali 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 pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut: Ada kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013, tertanggal 29 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga Jkt.Pst, tertanggal 12 Agustus 2013. Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Kasasi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah menerapkan hukum;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 22 pada pokoknya mempertimbangkan bahwasannya *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan hukum.

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Kasasi telah membuat kekeliruan yang nyata didalam penerapan hukum yaitu penerapan hukum acara pemeriksaan kasasi dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata didalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013, tanggal 29 Januari 2014 berkenaan dengan penerapan hukum acara pemeriksaan tingkat kasasi.

- 1.1. Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut: “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) butir b tersebut maka Majelis Hakim Kasasi wajib memeriksa perkara yang berkaitan dengan adanya kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku;
  - 1.3. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013, tertanggal 29 Januari 2014 harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata didalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus/Merek /2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, berkenaan dengan penerapan hukum ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- 2.1. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Kasasi menyatakan penerapan hukum dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah sudah benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Kasasi sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang menyatakan sebagai berikut :
    - Bahwa Merek Penggugat/Termohon Kasasi yang sesuai dengan nama Pemohon telah ada sejak tahun 1943 dan telah digunakan lebih dari 60 tahun dan terdaftar di 63 negara, sehingga memenuhi syarat sebagai merek terkenal sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (2,3) perjanjian TRIP'S;
    - Bahwa dengan demikian merek Tergugat/Pemohon Kasasi walaupun telah terdaftar pertama (*first to file*) tahun 2004, namun merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat/ Termohon Kasasi. Sehingga mengacu pada Pasal 68 jo. Pasal 69 ayat (2) gugatan pembatalan dapat diajukan;
    - Bahwa disebabkan merek Penggugat adalah merek terkenal, maka tidak tunduk kepada tenggang waktu 5 tahun sebagaimana alasan kasasi, hal tersebut dimungkinkan karena pendaftaran merek Tergugat melanggar Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Termasuk pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik;

- 22 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangatlah berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Juris* aquo secara nyata telah salah menerapkan hukumnya Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dalam putusan *a quo*, karena *Judex Juris* telah mengenyampingkan fakta-fakta sebagai berikut :
1. Bahwa Merek McCULLOCH milik Pemohon Peninjauan Kembali sudah terdaftar lebih dari 5 tahun.
  2. Bahwa Merek McCULLOCH milik Pemohon Peninjauan Kembali telah dipergunakan lebih dari 5 tahun.
  3. Bahwa Merek McCULLOCH milik Pemohon Peninjauan Kembali telah dipromosikan melalui pameran-pameran.
- 2.3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Kasasi telah salah dan keliru membuat putusan dengan pertimbangan hukum yang mengikuti Putusan Pengadilan Niaga sehingga Putusan yang demikian harus dibatalkan.
3. Ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata didalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, berkenaan dengan penerapan hukum, dikarenakan putusan tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang tidak cukup layak (*onvoeldoende gematived*).
- 3.1. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup layak berkenaan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
  - 3.2. Bahwa Mahkamah Agung juga sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup layak (*onvoeldoende gematived*) terhadap pertimbangan hukum mengenai kenapa dan mengapa Mahkamah Agung menyatakan penerapan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sudah tepat berkaitan dengan keberatan Pemohon Kasasi;
  - 3.3. Bahwa kewajiban Pengadilan untuk membuat pertimbangan hukum dalam putusan telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ini pada intinya menentukan bahwa suatu

putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan atau memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan.

- 3.4. Bahwa kewajiban Majelis Hakim Kasasi untuk memberikan pertimbangan yang layak telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Kelalaian memberikan pertimbangan hukum yang layak jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”
- 3.5. Bahwa dengan demikian jelas, Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata di dalam membuat Putusan Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013, dikarenakan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup layak didalam putusannya sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana telah diuraikan secara singkat diatas, maka Putusan Kasasi Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013, tertanggal 29 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga Jkt.Pst, tertanggal 12 Agustus 2013, layak dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali.

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

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 2 Januari 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 4 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*. *Judex Juris* telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: EMIL GUNAWAN tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

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

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: EMIL GUNAWAN tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM.

Ketua,

Ttd./

Ttd./  
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:		Panitera Pengganti
		Ttd./
1. Meterai	: Rp 6.000,00	Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,
2. Redaksi	: Rp 5.000,00	
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp 9.989.000,00 +	
Jumlah	: Rp 10.000.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI.SH..MH.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

**PUTUSAN**  
Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

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

**EMIL GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim Nomor 87, RT. 002, RW. 05, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dra. Devi Yulian, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 117, Blok C-4, Jakarta 10730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Melawan

**HUSQVARA AKTIEBOLAG**, yang diwakili oleh *General Counsels* dan *Vice President Global IP* Olle Wallen dan Mats Uden, berkedudukan di Drottningatan 2, SE 561 82, Huskvarna, Swedia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Setiawan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Suite 702, Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI C.q DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL C.q DIREKTORAT MEREK**,

berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.24, Tangerang 15119;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

*Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013*

Gugatan permohonan ini diajukan terhadap pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat sebagai berikut:



Merek : MCCULLOCH;  
Daftar Nomor : IDM000157276;  
Tanggal Pendaftaran : 17 Maret 2008;  
Tanggal Penerimaan Permohonan : 8 Oktober 2004;  
Kelas : 7;  
Jenis Barang : Mesin bor, mesin gurinda, mesin potong (keramik, besi, kayu), mesin serut dan amplas, mesin pemanas/heater, blower, mesin penyemprot air, yang semuanya dikerjakan dengan listrik, mesin potong kayu/pohon, alat potong rumput, dan mesin genset;

## **McCULLOCH**

Merek : MCCULLOCH;  
Daftar Nomor : IDM000182245;  
Tanggal Pendaftaran : 21 Oktober 2008;  
Tanggal Penerimaan Permohonan : 22 Desember 2006;  
Kelas : 8;  
Jenis jasa : Alat-alat dan perkakas tangan, pacul, cangkul, sekop, kikir, pahat, kape, linggis, bor tangan, mata bor, bor sekrup (alat tangan), tang, tang pegas, tang paku, segala macam tang untuk memotong/mengupas kabel listrik, tang pembuat lobang (alat tangan), palu (martil), kampak, godam, gurinda, obeng, kunci ring, kunci pas, kunci

inggris, kunci sok, kunci roda, kunci mur, batu asahan, gergaji tangan, perkakas ketam, dongkrak tangan, gunting, gunting kuku, gunting pemangkas tanaman, gunting tanaman, gunting pemotong rumput (alat tangan), pedang, pisau-pisau (alat tangan), pisau lipat, pisau cukur, silet, cutter, isi cutter, pisau pemangkas tanaman, pisau untuk mencangkok tanaman, pisau berburu, alat pengasah mata pisau, capit pencabut rumput, klewang, sabit, parang, sendok, garpu, intan pemotong kaca, sendok semen, alat pematri/solder (bukan listrik), serutan kayu (dioperasikan dengan tangan), alat penyemprot serangga, alat pelobang, alat pengebor, alat pengelas (bukan listrik), pompa tangan, pompa air tangan, pembuka kaleng (bukan listrik);

## McCULLOCH

Merek	: McCULLOCH;
Daftar Nomor	: IDM000329110;
Tanggal Pendaftaran	: 26 Oktober 2011;
Tanggal Penerimaan Permohonan	: 6 Mei 2009;
Kelas	: 8;
Jenis jasa	: Alat-alat dan perkakas tangan, pacul, cangkul, sekop, kikir, pahat, kape, linggis, bor tangan, mata bor, bor sekrup (alat tangan), tang, tang pegas, tang paku, segala macam tang untuk memotong/mengupas kabel listrik, tang pembuat lobang (alat tangan), palu

(martil), kampak, godam, gurinda, obeng, kunci-kunci, kunci inggris, kunci sok, kunci pas, kunci roda, kunci mur, batu asahan, gergaji tangan, perkakas ketam, dongkrak tangan, gunting, gunting kuku, gunting pemangkas tanaman, gunting tanaman, gunting pemotong rumput (alat tangan), pedang, pisau-pisau (alat tangan), pisau lipat, pisau cukur, silet, cutter, isi cutter, pisau pemangkas tanaman, pisau untuk mencangkok tanaman, pisau berburu, alat pengasah mata pisau, capit pencabut rumput, klewang, sabit, parang, sendok, garpu, intan pemotong kaca, sendok semen, alat pematrisolder (bukan listrik), serutan kayu (dioperasikan dengan tangan), alat penyemprot serangga, alat pelobang, alat pengebor, alat pengelas (bukan listrik), pompa tangan, pompa air tangan, pembuka kaleng (bukan listrik);

Bahwa gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Merek menyatakan:

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6”;

Bahwa gugatan pembatalan merek didasarkan pada Pasal-Pasal tersebut di atas, sebagai berikut:

- Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Merek:

Bahwa merek-merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal “MCCULLOCH” milik Penggugat untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

- Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Merek:

Bahwa merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “MCCULLOCH” milik Penggugat untuk barang tidak sejenis;

- Pasal 4 Undang Undang Merek:

Bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek dengan itikad tidak baik;

Ringkasan:

Merek MCCULLOCH milik Penggugat dapat ditelusuri telah digunakan sejak lama yaitu sejak tahun 1943. Penggugat telah mengeluarkan sejumlah besar uang untuk memiliki hak atas merek MCCULLOCH tersebut dari McCulloch

Corporation berdasarkan pengalihan hak kepada Penggugat. Logo  **MCCULLOCH**.

adalah salah satu merek yang dialihkan dari McCulloch Corporation kepada Penggugat. Sejak pengalihan haknya, Penggugat secara terus menerus mempromosikan dan menggunakan merek MCCULLOCH miliknya yang sebelumnya telah menjadi merek terkenal dan tetap terkenal;

Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek



di kelas 7 dan mendapatkan pendaftaran pada tahun 2008 di bawah Nomor IDM000157276;

Hal ini menunjukkan bahwa merek tersebut bukanlah dibuat oleh Tergugat sendiri secara sendiri/independen;

Bahkan jika Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk kemungkinan bahwa Tergugat telah menciptakan kata MCCULLOCH secara independen, namun berdasarkan pilihan Tergugat untuk mengajukan pendaftaran merek dengan logo



yang identik dengan merek  **MCCULLOCH** milik Penggugat seharusnya telah menghilangkan keraguan apapun dan justru telah membuktikan bahwa Tergugat telah secara terang-terangan menjiplak merek MCCULLOCH milik Penggugat. Bahwa adalah hal yang mustahil bahwa Tergugat dapat secara independen telah menciptakan kata berikut logo yang keduanya persis sama dengan milik Penggugat. Tindakan demikian dapat dikualifikasikan sebagai itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek dimana gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu; Alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan Pembatalan Pendaftaran merek-merek Tergugat adalah sebagai berikut:

A. Merek "MCCULLOCH" milik Penggugat adalah merek terkenal baik sebelum tahun 2004 dan tetap terkenal;

Sejarah keterkenalan merek "MCCULLOCH" milik Penggugat;

*Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013*

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik merek dan pemegang hak atas merek terkenal "MCCULLOCH" yang telah dikenal di berbagai penjuru dunia;
2. Merek MCCULLOCH milik Penggugat berusia lebih dari 60 tahun. Bermula pada tahun 1943, pada saat Robert McCulloch mendirikan sebuah perusahaan bernama McCulloch Motors Corporation di Wisconsin, Amerika Serikat. Setelah beberapa tahun perusahaan tersebut pindah dari Wisconsin ke California, di mana McCulloch Motors memproduksi gergaji mesin pertamanya, sebuah gergaji mesin yang dioperasikan oleh dua orang yang disebut "5-49";
3. Pada tahun 1949, McCulloch membuat revolusi dalam industri pembuatan gergaji mesin dengan menciptakan gergaji mesin ringan yang dioperasikan oleh hanya satu orang dan disebut 3-25. Kelahiran gergaji mesin ini merubah wajah industri perkayuan Amerika Utara;
4. Pada tahun 1950-an, McCulloch Motors terus berkembang dan merambah pasar-pasar baru. Nama perusahaan pun berubah menjadi McCulloch Corporation pada tahun 1958. Lini produksinya pun diperluas dengan diproduksi mesin-mesin pesawat dan mesin kart;
5. McCulloch Corporation membuat revolusi lain pada tahun 1968, saat McCulloch memperkenalkan gergaji mesin Power Mac 6. Dengan bobot hanya 4 kg termasuk bahan bakar, saat itu Power Mac 6 adalah gergaji mesin teringan di dunia. Empat tahun kemudian, Mini Mac 1 memasuki pasar. Pada saat yang bersamaan, McCulloch mulai memproduksi gergajilistrik;
6. Pada tahun 1970-an dan 1980an, McCulloch memproduksi peralatan perkebunan;
7. Tahun 1990-an adalah dekade yang penting bagi McCulloch. Pada tahun 1998 McCulloch memperkenalkan pemotong rumput elektrik;
8. Pada tahun 1999, McCulloch menjual divisi Eropanya kepada Penggugat, Husqvarna Aktiebolag (lazimnya disingkat menjadi AB). Sembilan tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 2008, klien kami, Husqvarna AB juga membeli hak penjualan produk bermerek MCCULLOCH di pasar Amerika Utara dari Jenn Feng Industrial Co., Ltd. Sejak saat itulah, MCCULLOCH yang merupakan merek terkenal telah menjadi merek yang penting bagi Penggugat;
9. Bahwa selain telah digunakan dan didaftarkan sebagai suatu merek dagang, kata MCCULLOCH juga telah digunakan dan didaftarkan sebagai nama domain, yaitu [www.mcculloch.com](http://www.mcculloch.com) sejak tahun 1996 yang dapat diakses dari manapun;

*Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013*

10. Hal tersebut secara jelas membuktikan bahwa: merek MCCULLOCH milik Penggugat telah dikenal secara luas sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek MCCULLOCH pertama kali. Reputasi merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat yang diperoleh atas promosi yang gencar dan besar-besaran;
11. Bahwa Penggugat telah menggunakan merek terkenal MCCULLOCH tersebut secara terus-menerus dan Penggugat juga telah mempromosikan mereknya secara gencar di berbagai Negara secara terus menerus, sehingga telah memiliki reputasi dan kekhasan khusus yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan dunia Internasional;
12. Bahwa Penggugat telah secara terus menerus melakukan kegiatan promosi atas merek terkenal MCCULLOCH milik Penggugat secara terus menerus di berbagai macam media periklanan dan promosi, termasuk dan tidak terbatas pada situs-situs internet;
13. Bahwa untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk dengan merek "MCCULLOCH", Penggugat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar;
- Pendaftaran merek MCCULLOCH di berbagai negara;
14. MCCULLOCH milik Penggugat telah terdaftar sebagai merek di berbagai Negara di dunia untuk berbagai kelas bahkan pada negara-negara tetangga Indonesia setidaknya sejak tahun 2003 jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan mereknya. Merek MCCULLOCH milik Penggugat telah terdaftar setidaknya di 63 negara di dunia. Pendaftaran awal dari merek MCCULLOCH milik Penggugat adalah setidaknya sebagai berikut:
- Merek MCCULLOCH di Amerika Serikat pada tahun 1962, dan;
  - Merek MCCULLOCH dan Lukisan di Taiwan pada tahun 2001;
15. Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek di Indonesia untuk merek-merek di bawah ini di bawah Nomor Agenda:
- D00 2013 013756 untuk merek MCCULLOCH di kelas 7, dan
  - D00 2013 013754 untuk merek MCCULLOCH di kelas 8.
16. Bahwa berdasarkan bukti-bukti, sangat jelas merek "MCCULLOCH" milik Penggugat adalah merek-merek terkenal dengan alasan-alasan sebagai berikut:
17. Merek "MCCULLOCH" milik Penggugat telah digunakan untuk jangka waktu yang sangat lama setidaknya sejak tahun 1943;

*Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013*

18. Merek "MCCULLOCH" adalah merek yang mempunyai ciri-ciri dan keunikan tersendiri dan serta sangat dikenal oleh publik pada tahun 1943 dan terus dikenal hingga saat ini;
19. Merek "MCCULLOCH" telah terdaftar sebagai merek di berbagai negara di dunia;
20. Merek "MCCULLOCH" secara terus menerus dipromosikan untuk jangka waktu yang lama melalui iklan-iklan, publikasi-publikasi, dan sebagainya;
21. Barang-barang dengan merek "MCCULLOCH" telah menikmati reputasi yang sangat baik untuk barang-barang yang berkualitas dan nilai komersial yang sangat tinggi;
22. Barang-barang dengan merek "MCCULLOCH" telah diperkenalkan dan dijual di seluruh dunia;
23. Bahwa Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang Undang Merek menjelaskan tentang kriteria merek terkenal adalah sebagai berikut:
  - Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
  - reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
  - investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemilikinya;
  - adanya bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, merek "MCCULLOCH" milik Penggugat adalah merek terkenal (*well-known mark*), karena telah memenuhi kriteria-kriteria merek terkenal seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Merek;
24. Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek, *WIPO (World Intellectual Property Organization)* juga mempunyai pedoman mengenai kriteria merek terkenal sebagai berikut:
  - Pemakaian merek yang lama;
  - Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat luas;
  - Pendaftaran merek di beberapa negara;
  - Promosi melalui iklan, publikasi dan pameran yang terus-menerus;
  - Reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkannya mempunyai mutu yang prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi;
  - Pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh negara;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013

25. Bahwa karena telah memenuhi kriteria Undang-Undang Merek dan kriteria *World Intellectual Property Organization (WIPO)* tersebut di atas, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa merek "MCCULLOCH" milik Penggugat adalah merek terkenal secara internasional;
26. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian nanti yang membuktikan bahwa merek "MCCULLOCH" adalah merek terkenal secara internasional;
- B. Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya Antara Merek "MCCULLOCH" Atas Nama Tergugat Dengan Merek Terkenal "MCCULLOCH" Milik Penggugat;
27. Bahwa dapat dilihat di bawah ini, merek-merek yang terdaftar atas nama Tergugat adalah sama pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek-merek milik Penggugat sebagai berikut:

Pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat	Merek-merek terkenal milik Penggugat
	
<p>Daftar Nomor IDM000157276 tertanggal 17 Maret 2008</p>	
<p><b>MCCULLOCH</b></p>	<p><b>MCCULLOCH</b></p>
<p>Daftar Nomor IDM000182245 tertanggal 21 Oktober 2008</p>	<p><b>MCCULLOCH</b></p>
<p><b>MCCULLOCH</b></p>	<p>Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek di bawah Nomor Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D00 2013 013756 untuk merek MCCULLOCH di kelas 7, dan</li> <li>- D00 2013 013754 untuk merek MCCULLOCH di kelas 8.</li> </ul>
<p>Daftar Nomor IDM000329110 tertanggal 26 Oktober 2011</p>	

28. Bahwa persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek-merek Tergugat dan merek terkenal Penggugat adalah sebagai berikut:
- Cara penyebutan kedua merek adalah identik;
  - Tampilan secara visual dari MCCULLOCH milik Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan merek MCCULLOCH milik Penggugat, khususnya merek terdaftar Tergugat di bawah Nomor IDM000157276, logo dalam merek Tergugat adalah identik dengan merek MCCULLOCH milik Penggugat;
  - Kesan secara keseluruhan dari merek Tergugat adalah sangat mirip dengan merek MCCULLOCH milik Penggugat;
29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 68 Undang-Undang Merek, pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat harus dibatalkan karena:
- Merek-merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya (bahkan pada faktanya adalah identik) dengan merek terkenal MCCULLOCH milik Penggugat untuk barang tidak sejenis;
  - Berdasarkan Ketentuan Konvensi Paris dan Perjanjian *TRIPs*;
30. Bahwa telah diuraikan di atas, merek "MCCULLOCH" milik Penggugat telah merupakan suatu merek terkenal pada tahun 2004 hingga pada saat ini, hal tersebut dibuktikan bahwa persyaratan mengenai kriteria merek terkenal telah terpenuhi berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Merek dan ketentuan *WIPO (World Intellectual Property Organization)* mengenai Merek Terkenal;
31. Bahwa Pasal 6 *bis* Konvensi Paris mengatur bahwa negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran merek atau membatalkan pendaftaran merek, dan melarang penggunaan suatu merek yang merupakan suatu reproduksi atau imitasi suatu merek terkenal (yang dapat menyebabkan kerancuan) untuk penggunaan jenis barang yang identik/sejenis;
32. Bahwa Pasal 16.3. Perjanjian *TRIPs* mengatur bahwa Pasal 6 *bis* Konvensi Paris tersebut berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap barang yang tidak sejenis. Ketentuan Pasal 16.3. Perjanjian *TRIPs* yang mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000 tersebut melarang adanya pendaftaran/penggunaan merek yang sama dengan suatu pendaftaran merek terkenal untuk barang-barang yang tidak sejenis, di mana penggunaan tersebut dapat mengindikasikan hubungan antara

- barang-barang dengan pemilik dari merek terkenal terdaftar, di mana kepentingan dari pemilik merek terkenal tersebut dapat terganggu;
33. Bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis;
  34. Bahwa meskipun dalam Pasal 6 Ayat (2) disebutkan bahwa penolakan permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang yang tidak sejenis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum ada, namun perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis adalah tujuan dari Undang-Undang Merek, sebagai penerapan dari ketentuan Persetujuan *TRIPs*, khususnya Pasal 16.3, di mana Indonesia sebagai penandatangan Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade in Counterfeit Goods/ TRIPs*);
  35. Bahwa dalam beberapa putusannya Pengadilan Niaga telah memutuskan untuk membatalkan pendaftaran-pendaftaran merek-merek milik pihak ketiga yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis berdasarkan ketentuan Konvensi Paris dan *TRIPs* tersebut yang kemudian juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung R.I.;
  36. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian;
- C. Tergugat adalah pemilik merek yang beritikad tidak baik (*bad faith*) dalam mendaftarkan dan memakai merek "MCCULLOCH";
37. Bahwa dapat dibuktikan dengan jelas, Tergugat telah mengajukan permohonan merek-mereknya dengan itikad tidak baik berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Bahwa kata "MCCULLOCH" adalah suatu nama keluarga pendiri dari pemilik merek awal McCulloch Corporation yang telah mengalihkan haknya kepada Penggugat. Nama Keluarga ini adalah kata unik dalam bahasa Inggris yang tidak mempunyai arti apapun dalam Bahasa Indonesia atau bahkan dalam Bahasa Inggris itu sendiri;
    - b. Oleh karenanya, bahwa seharusnya tidak ada kesempatan bagi Tergugat untuk mengajukan argumen bahwa Tergugat telah menemukan/menciptakan sendiri merek dari kata "MCCULLOCH" dan kemudian mengajukan permohonan pendaftarannya;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013

- c. Bahwa fakta menunjukkan merek terdaftar milik Tergugat di bawah Nomor IDM000157276 menggunakan logo yang persis sama dan identik. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah diilhami dan mengadopsi merek MCCULLOCH milik Penggugat dengan menjiplak secara terang-terangan/"*slavish imitation*" dan bukan merupakan karya asli milik Tergugat sendiri;
  - d. Bahwa Tergugat secara jelas memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut karena Tergugat menjalankan bisnis di bidang sejenis yaitu di bidang penjualan peralatan-peralatan yang dijalankan oleh listrik;
  - e. Bahwa Tergugat secara jelas membonceng keterkenalan dari reputasi dan sangat sadar dan mengetahui keberadaan merek Penggugat;
38. Bahwa adalah tidak mungkin Tergugat menciptakan sendiri merek "MCCULLOCH" serta menggunakan Lukisan yang identik kecuali Tergugat diilhami oleh merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat yang telah terkenal. Bahwa Tergugat baru memohonkan pendaftaran mereknya di tahun 2004, 2006 dan di tahun 2009, atau sekitar 32 tahun setelah merek "MCCULLOCH" milik Penggugat pertama kali didaftarkan. Tindakan demikian dapat dikualifikasikan sebagai itikad buruk yang tidak lain bertujuan membonceng ketenaran merek "MCCULLOCH" milik Penggugat;
39. Bahwa telah menjadi asas hukum umum bahwa "Perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada orang yang beritikad tidak baik". Azas ini tercantum dalam Pasal 4 Undang Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut: "Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik";
- Berdasarkan asas tersebut, maka sudah sepantasnya pendaftaran merek-merek milik Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan dan dibatalkan. Lebih lanjut lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek jo. Pasal 68 Undang Undang Merek, merek-merek atas nama Tergugat harus dibatalkan karena didaftarkan dengan itikad tidak baik;
- Tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik;
40. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut "Undang-undang Merek") gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan

*Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013*

moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek diuraikan bahwa “Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”;

41. Bahwa ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang Undang Merek beserta penjelasannya tersebut merupakan penerapan dari ketentuan Article 6 bis (3) Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik. Konvensi Paris ini telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Paris. Kenyataan bahwa merek Tergugat telah terdaftar sejak tahun 2008, bukan merupakan alasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau untuk mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa;

42. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 71 Undang Undang Merek, dan untuk membatalkan merek-merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak untuk menggunakan merek “MCCULLOCH” dan variasinya di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek dagang “MCCULLOCH” milik Penggugat sebagai merek dagang terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek “MCCULLOCH” Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal “MCCULLOCH” milik Penggugat untuk barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa merek “MCCULLOCH” Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada

*Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013*

- pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk jenis barang yang tidak sejenis;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat;
  7. Membatalkan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat pada Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
  8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

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

Eksepsi Tergugat:

Gugatan Penggugat telah kadaluarsa:

1. Bahwa gugatan Penggugat telah Kadaluarsa diajukan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pendaftaran Merek Tergugat I, sedangkan merek yang terdaftar sudah melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun serta tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalan;
2. Bahwa selanjutnya apabila dicermati ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana secara tegas Pasal tersebut memberikan persyaratan dasar untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek. Menurut ketentuan Pasal tersebut, bahwa terhadap merek yang

*Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013*

terdaftar sudah melebihi 5 (lima) tahun sudah tidak dapat diajukan lagi gugatan pembatalan;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di atas, Pasal tersebut secara tegas memang memberikan koridor hukum atas objek sengketa yaitu merek terdaftar yang belum melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun, dimana tujuan dari Pasal tersebut diadakan adalah untuk mensosialisasikan eksistensi perlindungan merek terdaftar di dalam kegiatan produksi dan perdagangan kepada pelaku usaha *quod non* (Tergugat) dalam membangun reputasi suatu merek sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum keberadaan merek terdaftar tersebut maka secara hukum perlu regulasi yang menjadi koridor dan control hukum terhadap pihak yang akan mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan terkecuali merek-merek yang dijadikan objek sengketa terdaftar dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, fakta hukumnya adalah merek-merek terdaftar atas nama Tergugat tidaklah dapat dikualifikasi sebagai telah melanggar ketertiban umum mengingat tidak ada suatu elemen merek apapun milik Tergugat yang melanggar ketertiban umum;
4. Bahwa ternyata secara yuridis terbukti gugatan Penggugat terhadap salah satu objek sengketa yaitu merek McCULLOCH daftar: IDM000157276 dan IDM000182245 diajukan telah lampau waktu 5 (lima) tahun dan ternyata pula merek McCULLOCH daftar: IDM000157276 dan IDM000182245 tidak terbukti bertentangan dengan moralitas agama, kesucilaan dan ketertiban umum, maka gugatan Penggugat yang menuntut pembatalan terhadap merek-merek milik Tergugat bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tersebut, oleh sebab itu, mohon gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeijk verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek MCCULLOH daftar nomor IDM000157276 atas nama Tergugat daftar tanggal 17 Maret 2008, pada tanggal 15 April 2013. Maka secara hukum gugatan diajukan oleh Penggugat telah kadaluarsa karena telah melewati batas waktu 5 tahun. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

*Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013*

2. Bahwa Turut Tergugat keberatan dengan dalil hukum dari Penggugat yang menyatakan bahwa pendaftaran merek milik Tergugat didasarkan atas itikad tidak baik, dimana dalil tersebut hanyalah berupa pendapat sepihak dari Penggugat saja dimana maksud dari penjelasan Pasal 69 ayat (2) tentang itikad tidak baik tersebut adalah apabila pendaftaran suatu merek bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, sementara Merek MCCULLOCH daftar nomor IDM000157276 yang merupakan salah satu objek sengketa sekarang ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang merek dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan sebagai dasar dalam pemeriksaan substantive apakah suatu permohonan merek dapat didaftar atau tidak;
3. Sedangkan perihal/maksud dari itikad tidak baik itu sendiri dijelaskan secara terpisah didalam penjelasan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek "Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk memboncong, meniru, atau menjiplak kebenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut;
4. Sebagaimana telah disampaikan diatas pendaftaran merek dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang merek dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang merupakan sebagai dasar dalam pemeriksaan substantive, sehingga dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan adanya unsur itikad tidak baik maka Penggugat harus membuktikan di persidangan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 15 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:  
Dalam Eksepsi:

*Hal. 16 dari 24 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013*

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak untuk menggunakan merek "MCCULLOCH" dan variasinya di Indonesia;
- Menyatakan bahwa merek dagang "MCCULLOCH" milik Penggugat sebagai merek dagang terkenal;
- Menyatakan bahwa merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk barang sejenis;
- Menyatakan bahwa merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk jenis barang yang tidak sejenis;
- Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal "MCCULLOCH" di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat;
- Membatalkan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat pada Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;

*Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013*

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 September 2013, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35 K/Pdt-Sus-HaKI/2013/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 20/Pdt-Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 2 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2013;

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

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

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban, duplik bukti-bukti serta kesimpulan yang telah diajukan pada Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Bahwa setelah membaca secara seksama dan mempelajari Putusan, Pemohon Kasasi/Tergugat berpendapat bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 49 sampai dengan 56 telah salah menerapkan hukum dan bahkan melanggar hukum yang berlaku karena membenarkan pemikiran dan dalil Termohon Kasasi/Tergugat;
4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan *Judex Facti* yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), selain bertentangan dan salah dalam menerapkan hukum

*Hal. 18 dari 24 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013*

dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus perkara *a quo* tidak memeriksa baik mengenai fakta-fakta maupun penerapan hukumnya;

Maka dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. masing-masing Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Nomor 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 tersebut diatas putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* harus dinyatakan Batal oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

5. Bahwa pertimbangan hukum dapat dikatakan merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara. Dari hasil argumentasi itu hakim menjelaskan pendapatnya, apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam amar putusan;
6. Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, maka akibatnya putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RGB dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 1999 dan sekarang menjadi Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya mengenai Eksepsi. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana secara hukum Pasal tersebut memberikan tenggang waktu terhadap merek-merek yang dapat dibatalkan dari dalam Daftar Umum Merek yakni merek yang terdaftarnya belum melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan terdaftarnya merek-merek "MCCULLOCH" milik Pemohon Kasasi/Tergugat sehingga tidak memenuhi legal formal pengajuan gugatan kecuali pendaftaran merek tersebut bertentangan dengan ketertiban umum;
8. Bahwa Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat di dalam mengambil putusan ternyata telah salah dalam menerapkan hukum, karena dipakainya sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya adalah merujuk pada Pasal 69 ayat (2) sedangkan Pasal tersebut sama sekali tidak mempunyai dasar hukum untuk menyatakan "gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa ada batas waktu,

*Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013*

- apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesucilaan atau ketertiban umum" yaitu:
- a. Bahwa yang diproduksi Pemohon Kasasi/Tergugat dengan merek "MCCULLOCH" dengan kata lain bukan bertentangan dengan moralitas agama maupun kesucilaan ataupun terhadap ketertiban umum;
  - b. Bahwa merek "MCCULLOCH" (*vide* bukti TI-1 sampai dengan TI-3) dalam penggunaannya untuk produk-produk Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dikatakan tanda-tanda tersebut menyinggung perasaan kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat;
  - c. Bahwa tentang pendaftaran dengan itikad tidak baik oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sama sekali tidak dapat dibuktikan secara sah oleh Termohon Kasasi baik dengan surat keterangan dari saksi ahli, maupun keputusan Pengadilan Pidana adanya perbuatan melanggar hukum yaitu adanya persamaan merek pada pokoknya maupun secara keseluruhannya;
  - d. Bahwa dengan fakta tersebut diatas maka adalah sangat-sangat keliru Pengadilan Negeri/Niaga dalam memberikan pertimbangannya untuk mempergunakan Pasal 69 ayat (2) tersebut untuk menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dapat diterima dengan menyampingkan bunyi Pasal 69 ayat (1), karena Pasal tersebut irrelevant terhadap gugatan Termohon Kasasi/Penggugat *in casu*;
9. Bahwa, terlebih-lebih lagi Termohon Kasasi/Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan secara sah perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan itikad tidak baik mendaftarkan merek-merek "MCCULLOCH" tersebut, apalagi tidak ada keterangan saksi ahli yang menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat melakukan perbuatan tidak baik dalam pendaftaran merek Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut karena keterangan saksi ahli adalah dipakai sebagai dasar untuk menentukan adanya perbuatan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, karena Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yakni gugatan Termohon Kasasi telah melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun sehingga tidak memenuhi legal formal, maka menurut hukum adalah tepat dan adil Mahkamah Agung R.I. menolak gugatan Termohon Kasasi;
11. Bahwa keberatan ini ditujukan pada pertimbangan hukum *Judex Facti* pada

halaman 55 alinea 4 pada pokoknya menyatakan bahwa merek-merek "MCCULLOCH" milik Pemohon Kasasi/Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan salah, bahwa dengan terdaftarnya merek-merek "MCCULLOCH" milik Pemohon Kasasi/Tergugat telah dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku dimana ketika pengajuan permohonan pendaftaran merek oleh Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat memenuhi syarat-syarat Administrasi dan tidak bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Sehingga dengan demikian membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat mempunyai itikad baik;

12. Bahwa Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menganut Sistem Konstitutif yang berarti bahwa hak atas sesuatu merek diberikan Negara kepada pemilik yang mereknya telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek. Hal ini berarti bahwa dengan terdaftarnya merek-merek milik Pemohon Kasasi/Tergugat daftar nomor:

- MCCULLOCH daftar Nomor IDM000157276 tanggal 8 Oktober 2004, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 07;
- MCCULLOCH daftar Nomor IDM000182245 tanggal 22 Desember 2006, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 08;
- MCCULLOCH daftar Nomor IDM000329110 tanggal 6 Mei 2009, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 08;

Dapat dipastikan Negara telah memberikan dan mengakui Hak Eksklusif Tergugat untuk memakai dan mengeksploitasikan Merek-Merek Dagang Milik Tergugat tersebut di atas;

13. Bahwa dapat disimpulkan secara tegas dan nyata pada ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menunjukkan bahwa Undang Undang Merek tersebut mengandung azas konstitutif yang artinya tidak dengan sendirinya menurut hukum memperoleh kedudukan dan perlindungan dari hak eksklusif kepada pemilik merek yang sudah terdaftar, namun kedudukan dan perlindungan dapat diberikan, ditegaskan diatas, Doktrin pendaftar pertama, pendaftaran pertama langsung memberikan kekuatan pembuktian bagi pemilik merek yang terdaftar yang sebagai orang yang mempunyai hak penuh atas mereknya yang terdaftar, oleh karenanya apabila timbul konflik atau sengketa untuk menentukan siapa yang lebih dahulu mendaftar dianggap sebagai pemilik hak yang paling utama; Dengan demikian dalam Sistem Konstitutif mengandung anggapan hukum,

*Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013*

nilai anggapan hukumnya adalah siapa yang membuktikan dirinya sebagai pendaftar pertama di Indonesia, dalam pembuktian tersebut langsung melekat anggapan hukum sebagai merek yang mempunyai hak utama;

14. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang merek yang menentukan: "Hak merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakannya";

Bahwa hak khusus untuk menggunakan merek telah diberikan oleh Negara kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

15. Pemohon Kasasi/Tergugat dengan ini menegaskan bahwa berdasarkan bukti TI-1 sampai dengan bukti TI-3 telah terbukti Pemohon Kasasi/ Tergugat adalah pemilik merek terdaftar Nomor:

- MCCULLOCH daftar Nomor IDMOOOI57276 tanggal 8 Oktober 2004, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 07;
- MCCULLOCH daftar Nomor IDMOOO 182245 tanggal 22 Desember 2006, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 08;
- MCCULLOCH daftar Nomor IDM000329110 tanggal 6 Mei 2009, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 08;

Yang sah telah terdaftar dalam daftar umum merek pada Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

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

Mengenai keberatan ke 1 sampai dengan 15:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Oktober 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 24 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek Penggugat/Termohon Kasasi yang sesuai dengan nama Pemohon telah ada sejak tahun 1943 dan telah digunakan lebih dari 60 tahun dan terdaftar di 63 negara, sehingga memenuhi syarat sebagai merek terkenal sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo. Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (2, 3) perjanjian TRIP'S;
- Bahwa dengan demikian merek Tergugat/Pemohon Kasasi walaupun telah terdaftar pertama (*first to file*) tahun 2004, namun merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat/Termohon Kasasi.

*Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013*

Sehingga mengacu pada Pasal 68 jo. Pasal 69 ayat (2) gugatan pembatalan dapat diajukan;

- Bahwa disebabkan merek Penggugat adalah merek terkenal, maka tidak tunduk kepada tenggang waktu 5 tahun sebagaimana alasan kasasi, hal tersebut dimungkinkan karena pendaftaran merek Tergugat melanggar Pasal 5 huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Termasuk pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidakbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EMIL GUNAWAN tersebut harus ditolak;

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

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

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

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi EMIL GUNAWAN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

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

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd/. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.  
ttd/. Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,  
ttd/. Prof. Dr. Valerine J.L.K., S.H.,M.A.

*Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013*

Panitera Pengganti,  
ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
  2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
  3. Administrasi Kasasi ..... Rp4.989.000,00 +
- Jumlah = Rp5 000.000,00

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

RAHMI MULYATI, SH.,MH.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002



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

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 20/PDT.SUS/MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus Perkara gugatan merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh .....

**HUSQVARNA AKTIEBOLAG**, suatu perseroan menurut Undang-undang Negara Swedia, berkedudukan di Drottningatan 2, SE 561 82 Huskvarna, Sweden, dalam hal ini memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya, **NANANG SETIAWAN, SH, WINURISKA, SH, PARMAGITA MOERAD, SH, JULIANE SARI, SH, ARDHIYASA, SH, RIYO HANGGORO PRASETYO, SH.MK**n Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada SURYOMURCITO & Co., berkantor di Suite 702, Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Blok V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, Indonesia dan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; .....

MELAWAN

1. **EMIL GUNAWAN**, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 87, RT. 002 – RW. 05, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; .....
2. **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek**, beralamat di Jl. Daan Mogot km. 24, Tangerang 15119, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**; .....

*Halaman 1 dari 56 Putusan No.20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA/JKT.PST*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi, mohon segera melaporkan ke  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

...sia b...aha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pe...mblik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan...ng ter...uat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kep...erban...Agung RI melalui :

Halaman 1