



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 932 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

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

PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA disingkat PERADIN, berkedudukan di Jalan Daan Mogot, Nomor 19 C, Grogol, Jakarta Barat, yang diwakili oleh 1. Ropaun Rambe, selaku Ketua Umum Perkumpulan Advokat Indonesia, 2. Budiman Baginda Sagala, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Halim Yaverson Rambe, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Daan Mogot, Nomor 19 C, Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek beralamat di Gedung Ex. Sentra Mulia, Lantai 18, Jalan HR. Rasuna Said, Kav. 8-9, Jakarta Selatan;
2. PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) berkedudukan di Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya, Blok A15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta, yang diwakili oleh Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H., selaku Ketua Umum, dalam hal ini memberi kuasa kepada Randolph Yosua Siagian, S.H.,

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Kompleks Bukit Gading Mediterania (*Florenzia*), Boulevard Bukit Gading Raya, Blok A, Nomor 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2019;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan atau pemakaian merek-merek Tergugat II sampai adanya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*ldwangsoom*) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan, efektif dihitung 7 (tujuh) hari Kerja sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai Pemilik Merek yang tidak terdaftar (Merek PERADIN) berdasarkan yaitu:
 - Surat Keterangan Terdaftar Nomor 114/D.III.2/XI/2008 tertanggal 7 Nopember 2008;
 - Akta Anggaran Dasar Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Nomor 9 tanggal 22 April 2010 di hadapan Notaris Fransiscus Xaverius ARSIN;Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor C00201001686 tertanggal 10 Mei 2010 yang pertama sekali diumumkan pada tanggal 30 Agustus

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1964 di Surakarta;

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00121.60.10.2014 tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN tertanggal 20 Mei 2014, dan dipublikasikan atau dicatatkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Juni 2014 Nomor 48;
3. Menyatakan merek-merek Tergugat II, yang terdaftar pada Daftar Umum Merek pada instansi Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Logo dan Lambang serta nama organisasi milik Penggugat sebagaimana yang tercantum pada sertifikat merek yaitu:

- 3.1 Sertifikat Merek Nomor IDM000322829, tanggal 27 April 2010, dan memuat -keterangan sebagai berikut:

Nama dan alamat PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA
Pemilik Merek (PERADIN) alamat Komplek Bukit Gading
Kelas Barang/Jasa Uraian Barang/Jasa
Mediterrania (Florenzia), Boulevard Bukit
Gading Raya, Blok A 15-17, Kelapa Gading
Permai, Jakarta 14240;

Kelas Barang/Jasa : NCL9 45;

Uraian Barang/Jasa : Organisasi penasehat hukum; penasehat
hukum; penelitian hukum; jasa arbitrase;
mediasi;

Label Merek atau : PERADIN = merupakan nama pemohon;
Etiket

- 3.2 Sertifikat Merek Nomor : IDM000332596, tanggal 10 Mei 2010, dan memuat keterangan sebagai berikut:

Nama dan alamat PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA
Pemilik Merek (PERADIN) alamat Komplek Bukit Gading
Mediterrania (Florenzia), Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 15-17, Kelapa Gading
Permai, Jakarta 14240;

Kelas Barang/Jasa NCL9 45;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Barang/Jasa

Organisasi penasehat hukum; penasehat hukum; penelitian hukum; jasa arbitrase; mediasi;

Label Merek atau

PERADIN = merupakan nama pemohon;

Etiket

3.3 Sertifikat Merek Nomor : IDM000323455, tanggal 11 Mei 2010, dan

memuat keterangan sebagai berikut:

Nama dan alamat
Pemilik Merek

PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) alamat Komplek Bukit Gading Mediterania (Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya, Blok A 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240;

Kelas Barang/Jasa
Uraian Barang/Jasa

NCL9 41;
Pengaturan dan penyelenggaraan kongres; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pengadaan lokakarya [pelatihan]; informasi pendidikan; ujian pendidikan; konsultasi pendidikan; jasa-jasa pendidikan; pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan; penerbitan naskah [selain naskah-naskah publisitas]; pelatihan praktek (peragaan); penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau hiburan);

Label Merek atau

PERADIN = merupakan nama pemohon;

Etiket

3.4 Sertifikat Merek Nomor: IDM000323453, tanggal 11 Mei 2010, dan

memuat-keterangan sebagai berikut:

Nama dan alamat
Pemilik Merek

PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) alamat Komplek. Bukit Gading Mediterania (Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya, Blok A 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240;

Kelas Barang/Jasa

NCL9 41;

Uraian Barang/Jasa

Pengaturan dan penyelenggaraan kongres;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pengadaan lokakarya [pelatihan]; informasi pendidikan; ujian pendidikan; konsultasi pendidikan; jasa-jasa pendidikan; pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan; penerbitan naskah [selain naskah-naskah publisitas]; pelatihan praktek (peragaan); penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau hiburan); PERADIN = merupakan nama pemohon;
Label Merek atau Etiket	
3.5 Sertifikat Merek Nomor :	IDM000323452, tanggal 11 Mei 2010, dan memuat keterangan sebagai berikut:
Nama dan alamat Pemilik Merek	PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) alamat Komplek Bukit Gading Mediterania (Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya, Blok A 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240;
Kelas Barang/Jasa	NCL9 41;
Uraian Barang/Jasa	Waktu akses ke jaringan computer sedunia (sewa-), komunikasi melalui terminal komputer; komunikasi melalui jaringan optic serat; pengiriman berita dan gambar dengan bantuan komputer; jasa papan bulletin elektronik jasa telekomunikasi]; pos elektronik; penyedia akses ke data base; jasa penggabungan dan pengiriman berita/informasi menurut jadwal waktu yang telah ditentukan;
Label Merek atau Etiket	PERADIN = merupakan nama pemohon;
3.6 Sertifikat Merek Nomor :	IDM000323454, tanggal 11 Mei 2010, dan memuat keterangan sebagai berikut:
Nama dan alamat Pemilik Merek	PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) alamat Komplek Bukit Gading Mediterania (Florenzia), Boulevard Bukit Gading

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas Barang/Jasa
Uraian Barang/Jasa

Raya Blok A 15-17, Kelapa Gading Permai,
Jakarta 14240;
NCL9 41;
Waktu akses ke jaringan komputer sedunia
(sewa), komunikasi melalui terminal komputer;
komunikasi melalui jaringan optic serat;
pengiriman berita dan gambar dengan bantuan
komputer; jasa papan bulletin elektronik jasa
telekomunikasi]; pos elektronik; penyedia akses
ke data base; jasa penggabungan dan
pengiriman berita/informasi menurut jadwal
waktu yang telah ditentukan;

Label Merek atau
Etiket

PERADIN = merupakan nama pemohon

3.7 Sertifikat Merek Nomor : IDM000323451, tanggal 11 Mei 2010, dan
memuat-keterangan sebagai berikut:

Nama dan alamat
Pemilik Merek

PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA
(PERADIN) alamat Komplek Bukit Gading
Mediterrania (Florenzia), Boulevard Bukit Gading
Raya Blok A 15-17, Kelapa Gading Permai,
Jakarta 14240;

Kelas Barang/Jasa
Uraian Barang/Jasa

NCL9 41;
Alat tulis menulis; amplop; arsip-arsip dokumen
(alat tulis menulis); barang cetakan; buku-buku;
buku notes; buku kuitansi; memo; blanko kop
surat; brosur-brosur; barang-barang dari kertas;
faktur-faktur; kertas; kertas tulis; kertas surat;
kertas hvs; kertas folio; kertas kwarto; kertas
sampul; kartu-kartu; kartu nama; majalah-
majalah; map; odner; pamphlet; spanduk dari
kertas; papan nama; papan reklame; sampul
surat; stiker [alat tulis menulis]; cap (stempel);
stempel alamat; kalender; katalog-katalog;

Label Merek atau
Etiket

PERADIN = merupakan nama pemohon;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan merek-merek Tergugat II "PERADIN" *a quo* didaftarkan oleh Tergugat II dilakukan dengan beriktikad tidak baik;
5. Menyatakan membatalkan merek-merek Tergugat II *a quo* dari daftar merek dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan Tergugat I untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan merek-merek Tergugat II "Merek PERADIN" sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek diatas, dari daftar umum merek dan mengumumkan dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek;
7. Menghukum Tergugat II untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat dan beranggapan lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Gugatan Penggugat lewat waktu (*deluarsa*),
2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai *legal standing*,
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
4. Gugatan Penggugat *error in persona*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat daluwarsa penuntutan (*exceptio temporis*);
2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah *ne bis in idem*;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan terang (*exceptio obscuur libel*);
4. Gugatan telah diajukan oleh pihak yang tidak berhak (eksepsi diskualifikasi/gemis *aanhoedanigheid*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mencatatkan hak cipta atas seni logo PERADIN dengan didasarkan pada itikad tidak baik;
3. Membatalkan Ciptaan atas Seni Logo PERADIN berdasarkan surat pendaftaran ciptaan tanggal 2 Agustus 2010, permohonan pencatatan ciptaan pada tanggal 10 Mei 2010 dengan Nomor Permohonan C00201001686;
4. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk pada putusan ini dengan melakukan pembatalan atas pencatatan surat pendaftaran ciptaan tanggal 2 Agustus 2010, permohonan pencatatan ciptaan pada tanggal 10 Mei 2010 dengan Nomor Permohonan C00201001686;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 Juni 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*),
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 24 Juni 2019, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN. Niaga. Jkt. Pst *Juncto* 02/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga. Jkt. Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2019;

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, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus- Merek/2019/PN.Niaga,Jkt.Pst tertanggal 24 Juni 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat-II untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan atau pemakaian merek-merek Tergugat II sampai adanya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang Paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan, efektif dihitung 7 (tujuh) hari keqa sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai Pemilik Merek yang tidak terdaftar (Merek PERADIN) berdasarkan yaitu:
 - Surat Keterangan Terdaftar Nomor 114/D.III.2/XI/2008 tertanggal 7 Nopember 2008;
 - Akta Anggaran Dasar Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Nomor 9 tanggal 22 April 2010 di hadapan Notaris Fransiscus Xaverius ARSIN;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor: C00201001686 tertanggal 10 Mei 2010 yang pertama sekali diumumkan pada tanggal 30 Agustus 1964 di Surakarta;
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00121.60.10.2014 tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN tertanggal 20 Mei 2014, dan dipublikasikan atau dicatatkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Juni 2014 Nomor 48;
3. Menyatakan Merek-Merek Tergugat II, yang terdaftar pada Daftar Umum Merek pada Instansi Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Logodan Lambang serta nama organisasi milik Penggugat sebagaimana yang tercantum pada sertifikat merek yaitu :

- 3.1 Sertifikat Merek Nomor: IDM000322829, tanggal 27 April 2010, dan memuat keterangan sebagai berikut:

Nama dan Alamat : Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)

Pemilik Merek alamat Komp. Bukit Gading Mediterania
(Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya
Blok A 15-17, Kelapa Gading Permai,
Jakarta 14240;

Kelas Barang/Jasa : NCL9 45;

Uraian Organisasi penasehat hukum;

Barang/Jasa penasehat hukum; penelitian hukum;
jasa arbitrase; mediasi;

Label Merek atau : PERADIN = merupakan nama pemohon;
Etiket

- 3.2 Sertifikat Merek Nomor : IDM000332596, tanggal 10 Mei 2010, dan memuat keterangan sebagai berikut :

Nama dan Alamat : Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)

Pemilik Merek alamat Komp. Bukit Gading Mediterania
(Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya
Blok A 15-17, Kelapa Gading Permai,

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas Barang/Jasa : NCL9 45;

Barang/Jasa : Organisasi hukum, perantara hukum;
jasa arbitrase; mediasi;

Label Merek atau : PERADIN = merupakan nama pemohon;
Etiket

3.3 Sertifikat Merek Nomor : IDM000323455, tanggal 11 Mei 2010, dan memuat keterangan sebagai berikut

Nama dan Alamat : Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)

Pemilik Merek alamat Komp. Bukit Gading Mediterania
(Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya
Blok A 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta
14240;

Kelas Barang/Jasa : NCL9 41;

Uraian Pengaturan dan penyelenggaraan kongres;

Barang/Jasa pengaturan dan penyelenggaraan seminar;
pengaturan dan penyelenggaraan
simposium; pengaturan dan
penyelenggaraan lokakarya [pelatihan];
informasi pendidikan; ujian pendidikan;
konsultasi pendidikan; jasa-jasa
pendidikan; pendidikan dan pelatihan yang
berkesinambungan; penerbitan naskah
[selain naskah-naskah publisitas]; pelatihan
praktek (peragaan); penyelenggaraan
pertandingan (pendidikan atau hiburan);

Label Merek atau : PERADIN = merupakan nama pemohon;
Etiket

3.4 Sertifikat Merek Nomor : IDM000323453, tanggal 11 Mei 2010, dan memuat keterangan sebagai berikut:

Nama dan Alamat : Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Merek

alamat Komp. Bukit Gading Mediterania
(Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya
Blok A 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta
14240;

Kelas Barang/Jasa : NCL9 41;

Uraian

Pengaturan dan penyelenggaraan kongres;

Barang/Jasa

pengaturan dan penyelenggaraan seminar;
pengaturan dan penyelenggaraan
simposium; pengaturan dan
penyelenggaraan lokakarya [pelatihan];
informasi pendidikan; ujian pendidikan;
konsultasi pendidikan; jasa-jasa pendidikan;
pendidikan dan pelatihan yang
berkesinambungan; penerbitan naskah
[selain naskah-naskah publisitas]; pelatihan
praktek (peragaan); penyelenggaraan
pertandingan (pendidikan atau hiburan);

Label Merek atau : PERADIN = merupakan nama pemohon;
Etiket

3.5 Sertifikat Merek Nomor : IDM000323452, tanggal 11 Mei 2010,
dan memuat keterangan sebagai berikut:

Nama dan Alamat : Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)

Pemilik Merek

alamat Komp. Bukit Gading Mediterania
(Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya
Blok A 15-17, Kelapa Gading Permai,
Jakarta 14240;

Kelas Barang/Jasa : NCL9 41;

Uraian

Waktu akses ke jaringan computer

Barang/Jasa

sedunia (sewa-), komunikasi melalui terminal
komputer; komunikasi melalui jaringan
optic serat; pengiriman berita dan gambar
dengan bantuan komputer; jasa papan

Halaman f2 dari 17 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulletin elektronik jasa telekomunikasi]; pos elektronik; penyedia akses ke data base; jasa penggabungan dan pengiriman berita/

informasi menurut jadwal waktu yang telah ditentukan;

Label Merek atau : PERADIN = merupakan nama pemohon;
Etiket

3.6 Sertifikat Merek Nomor : IDM000323454, tanggal 11 Mei 2010, dan memuat keterangan sebagai berikut

Nama dan Alamat : PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA
Pemilik Merek (PERADIN) alamat Komp. Bukit Gading Mediterania (Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya Blok A 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240;

Kelas Barang/Jasa : NCL9 41;

Uraian Waktu akses ke jaringan computer
Barang/Jasa sedunia (sewa-), komunikasi melalui terminal komputer; komunikasi melalui jaringan optic serat; pengiriman berita dan gambar dengan bantuan komputer; jasa papan bulletin elektronik jasa telekomunikasi]; pos elektronik; penyedia akses ke data base; jasa penggabungan dan pengiriman berita/ informasi menurut jadwal waktu yang telah ditentukan;

Label Merek atau : PERADIN = merupakan nama pemohon;
Etiket

3.7 Sertifikat Merek Nomor : IDM000323454, tanggal 11 Mei 2010, dan memuat keterangan sebagai berikut :

Nama dan Alamat : Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)
Pemilik Merek alamat Komplek Bukit Gading Mediterania (Florenzia), Boulevard Bukit

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas Barang/Jasa

Uraian Barang/Jasa

Gading Raya BlokA 15-17, Kelapa Gading
Permal, Jakarta 14240;

NCL9 41;

Alat tulis menulis; amplop; arsip-arsip dokumen

(alat tulis menulis); barang cetakan; buku-

buku; buku notes; buku kuitansi; memo;

blanko kop surat; brosur-brosur; barang-

barang dari kertas; faktur-faktur; kertas; kertas

tulis; kertas surat; kertas hvs; kertas folio;

kertas kwarto; kertas sampul; kartu-kartu;

kartu nama; majalah-majalah; map;

odner; pamphlet; spanduk dari kertas;

papan nama; papan reklame; sampul

surat; stiker [alat tulis menulis]; cap

(stempel); stempel alamat; kalender;

katalog-katalog;

- Label Merek atau Etiket : PERADIN = merupakan nama pemohon;
4. Menyatakan merek-merek Tergugat II "PERADIN" a quo didaftarkan oleh Tergugat II dilakukan dengan beriktikad tidak baik;
 5. Menyatakan membatalkan merek-merek Tergugat II a quo dari daftar Merek dengan segala akibat hukumnya;
 6. Memerintahkan Tergugat I untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan merek-merek Tergugat II "Merek PERADIN" sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek diatas, dari daftar umum merek dan mengumumkan dalam berita resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang merek;
 7. Menghukum Tergugat II untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: jika Majelis Hakim berpendapat dan beranggapan lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 15 Juli 2019 dan jawaban Termohon Kasasi II dalam kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2019, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara ini mengenai dua dalil yaitu mengenai pelanggaran hak merek dan sekaligus pelanggaran hak cipta Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi sedangkan kedua hal tersebut diatur dalam dua ketentuan yang berbeda, oleh karena itu sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*),

Menimbang, bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* dalam perkara ini perlu diperbaiki sepanjang mengenai gugatan rekonvensi, gugatan mana tidak dapat diterima karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi II dalam gugatan rekonvensi-nya juga mencampuradukkan antara pelanggaran merek dengan pelanggaran hak cipta, demikian pula mengenai biaya perkara menjadi beban Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi karena gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata 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:

PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA disingkat **PERADIN** tersebut harus

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dengan perbaikan;

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

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 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: **PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA** disingkat PERADIN tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 Juni 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

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

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 4.984.000,00
Jumlah	Rp 5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-HKI/2019