SALINAN

SALINAN

PUTUSAN
Nomor 6 K/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA, yang diwakili oleh Ketua Umum Ropaun Rambe dan Sekretaris Jenderal Budiman Baginda Sagala, S.H., berkedudukan di Jalan Daan Mogot Nomor 19 C, Grogol, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ivan Andri Damanik, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan sekaligus anggota PERADIN, beralamat di Jalan Daan Mogot Nomor 19, Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Lawan

PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA, yang diwakili oleh Ketua Umum Prof. Dr. Frans H. Winarta, S.H., M.H., berkedudukan di Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia), Boulevard Bukit Gading Raya Blok A Nomor 15-17, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harri Budiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat, beralamat di Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia), Boulevard Bukit Gading Raya Blok A Nomor 15-17, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

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 dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

I. Penggugat Adalah Pemilik Yang Sah Atas Merek Berupa Nama Dan Logo Peradin

1. Penggugat merupakan organisasi advokat tertua di Indonesia yang

dibentuk pada tanggal 30 Agustus 1964 di Surakarta, Jawa Tengah sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 57 tanggal 14 April 2010 di hadapan Notaris Fransisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-2). Dimana hal ini sudah menjadi pengetahuan masyarakat *(notoire feiten)* termasuk para ahli hukum, akademisi hukum, praktisi hukum, dan birokrat dalam bidang hukum;

2. Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran atas Merek berupa nama dan logo "PERADIN" dalam beberapa kelas kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ("Ditjen HKI") dengan rincian sebagai berikut:
   a. Permintaan pendaftaran merek atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dengan Nomor Agenda J002010015462 tertanggal 27 April 2010 dalam kelas 45 (Bukti P-3);
   b. Permintaan pendaftaran merek atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dengan Nomor Agenda J002010017079 tertanggal 10 Mei 2010 dalam kelas 45 (Bukti P-4);
   c. Permintaan pendaftaran merek atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dengan Nomor Agenda J002010017278 tertanggal 11 Mei 2010 dalam kelas 41 (Bukti P-5);
   d. Permintaan pendaftaran merek atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dengan Nomor Agenda J002010017276 tertanggal 11 Mei 2010 dalam kelas 41 (Bukti P-6);
   e. Permintaan pendaftaran merek atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dengan Nomor Agenda J002010017275 tertanggal 11 Mei 2010 dalam kelas 38 (Bukti P-7);
   f. Permintaan pendaftaran merek atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dengan Nomor Agenda J002010017277 tertanggal 11 Mei 2010 dalam kelas NCL9 38 (Bukti P-8); dan
   g. Permintaan pendaftaran merek atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dengan Nomor Agenda D002010017274 tanggal 11 Mei 2010 dalam kelas 16 (Bukti P-9);
3. Atas permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Penggugat tersebut kemudian Ditjen HKI menerbitkan Sertifikat Merek berupa nama dan logo "PERADIN" atas nama Penggugat dengan uraian sebagai berikut:
   a. Sertifikat Merek Nomor IDM000322829 tanggal 27 April 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 45 untuk uraian barang/jasa berupa organisasi penasehat hukum,

SALINAN

penasehat hukum, penelitian hukum, jasa arbitrase, dan mediasi, dengan logo , ("Sertifikat Merek Nomor IDM000322829") (Bukti P-10);

b. Sertifikat Merek Nomor IDM000332596 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 45 untuk uraian barang/jasa berupa organisasi penasehat hukum, penasehat hukum, penelitian hukum, jasa arbitrase, dan mediasi, dengan logo , ("Sertifikat Merek Nomor IDM000332596") (Bukti P-11);

c. Sertifikat Merek Nomor IDM000323455 tanggal 11 Mei 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 41 untuk uraian barang/jasa berupa pengaturan dan penyelenggaraan kongres, pengaturan dan penyelenggaraan seminar, pengaturan dan penyelenggaraan simposium, pengaturan dan pengadaan loka karya (pelatihan), informasi pendidikan, ujian pendidikan, konsultasi pendidikan, jasa-jasa pendidikan, pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, penerbitan naskah (selain naskah-naskah publisitas), pelatihan praktek (peragaan), dan penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau hiburan) dengan logo , ("Sertifikat Merek Nomor IDM000323455") (Bukti P-12);

d. Sertifikat Merek Nomor IDM000323453 tanggal 11 Mei 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 41 untuk uraian barang/jasa berupa pengaturan dan penyelenggaraan kongres, pengaturan dan penyelenggaraan seminar, pengaturan dan penyelenggaraan simposium, pengaturan dan pengadaan loka karya (pelatihan), informasi pendidikan, ujian pendidikan, konsultasi pendidikan, jasa-jasa pendidikan, pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, penerbitan naskah (selain naskah-naskah publisitas), pelatihan praktek (peragaan), dan penyelenggaraan

SALINAN

pertandingan (pendidikan atau hiburan), dengan logo ,
("Sertifikat Merek Nomor IDM000323453");

e. Sertifikat Merek Nomor IDM000323452 tanggal 11 Mei 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 38 untuk uraian barang/jasa berupa waktu akses ke jaringan komputer sedunia (sewa -), komunikasi melalui terminal komputer, komunikasi melalui jaringan optik serat, pengiriman berita dan gambar dengan bantuan komputer, jasa papan buletin elektronik (jasa telekomunikasi), pos elektronik, penyedia akses ke *database,* dan jasa penggabungan dan pengiriman berita/informasi menurut jadwal waktu yang telah ditentukan, dengan logo , ("Sertifikat Nomor IDM000323452") (Bukti P-14);

f. Sertifikat Merek Nomor IDM000323454 tanggal 11 Mei 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 38 untuk uraian barang/jasa berupa waktu akses ke jaringan komputer sedunia (sewa -), komunikasi melalui terminal komputer, komunikasi melalui jaringan optik serat, pengiriman berita dan gambar dengan bantuan komputer, jasa papan buletin elektronik (jasa telekomunikasi), pos elektronik, penyedia akses ke *database,* dan jasa penggabungan dan pengiriman berita/informasi menurut jadwal waktu yang telah ditentukan, dengan logo , ("Sertifikat Merek Nomor IDM000323454") (Bukti P-15); dan

g. Sertifikat Merek Nomor IDM000323451 tanggal 11 Mei 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 16 untuk uraian barang/jasa berupa 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 kuarto, kertas sampul, kartu-kartu, kartu nama, majalah-majalah, map, odner, pamphlet, spanduk dari kertas, papan

SALINAN

nama, papan reklame, sampul surat, stiker (alat tulis menulis), cap (stempel), stempel alamat, kalender dan katalog-katalog, dengan logo

, ("Sertifikat Merek Nomor IDM000323451") (Bukti P-16);

Dengan terbitnya Sertifikat Merek Nomor IDM000322829 (vide Bukti P-10), Sertifikat Merek Nomor 1DM000332596 (vide Bukti P-11), Sertifikat Merek Nomor IDM000323455 (vide Bukti P-12), Sertifikat Merek Nomor IDM000323453 (vide Bukti P-13), Sertifikat Merek Nomor IDM000323452 (vide Bukti P-14), Sertifikat Merek Nomor IDM000323454 (vide Bukti P-15) dan Sertifikat Merek Nomor IDM000323451 (vide Bukti P-16), maka jelas bahwa Penggugat merupakan pemegang hak eksklusif atas merek berupa nama dan logo "PERADIN" yang berhak atas perlindungan hukum yang dijamin oleh Negara;

Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang Undang Merek"), yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

<u>Pasal 28 Undang Undang Merek</u>:

"Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.";

<u>Pasal 3 Undang Undang Merek:</u>

"Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.";

4. Adapun sampai dengan gugatan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("Pengadilan Niaga Jakarta Pusat"), terhadap Sertifikat Merek Nomor 1DM000322829 (vide Bukti P-10), Sertifikat Merek Nomor IDM000332596 (vide Bukti P-11), Sertifikat Merek Nomor IDM000323455 (vide Bukti P-12), Sertifikat Merek Nomor IDM000323453 (vide Bukti P-13), Sertifikat Merek Nomor IDM000323452 (vide Bukti P-14), Sertifikat Merek Nomor IDM000323454 (vide Bukti P-15) dan Sertifikat Merek Nomor 1DM000323451 (vide Bukti P-16), belum pernah dilakukan penghapusan berdasarkan permintaan pihak ketiga

SALINAN

maupun dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Niaga;

5. Dalam menjalankan kegiatan organisasinya, Penggugat menggunakan sendiri Merek berupa nama dan logo "PERADIN" dan sama sekali tidak pernah mengalihkan Merek berupa nama dan logo "PERADIN" ataupun memberikan lisensi kepada pihak ketiga, sebagaimana dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut:

   "Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

   a. Pewarisan:
   b. Wasiat;
   c. Hibah;
   d. Perjanjian; atau
   e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.";

   Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas Penggugat merupakan pemilik yang sah dan satu-satunya pihak yang secara hukum memiliki hak eksklusif untuk menggunakan Merek berupa nama dan logo "PERADIN" berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000322829 (vide Bukti P-10), Sertifikat Merek Nomor IDM000332596 (vide Bukti P-11), Sertifikat Merek Nomor IDM000323455 (vide Bukti P-12), Sertifikat Merek Nomor IDM000323453 (vide Bukti P-13), Sertifikat Merek Nomor IDM000323452 (vide Bukti P-14), Sertifikat Merek Nomor IDM000323454 (vide Bukti P-15) dan Sertifikat Merek Nomor IDM000323451 (vide Bukti P-16). Dengan demikian Penggugat memiliki alas hak untuk melakukan upaya hukum kepada pihak lain termasuk Tergugat yang secara tanpa hak telah menggunakan Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk kegiatan perdagangan jasa yang diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut:

   "(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

   a. Gugatan ganti rugi, dan/atau;
   b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;

   (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada

SALINAN

Pengadilan Niaga."

Dengan demikian, maka Penggugat selaku pemegang hak atas merek berupa nama dan logo "PERADIN" berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000322829 (vide Bukti P-10), Sertifikat Merek Nomor IDM000332596 (vide Bukti P-11), Sertifikat Merek Nomor IDM000323455 (vide Bukti P-12), Sertifikat Merek Nomor IDM000323453 (vide Bukti P-13), Sertifikat Merek Nomor IDM000323452 (vide Bukti P-14), Sertifikat Merek Nomor IDM000323454 (vide Bukti P-15) dan Sertifikat Merek Nomor IDM000323451 (vide Bukti P-16) memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan a *quo* terhadap Tergugat yang secara tanpa hak telah menggunakan Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk kegiatan perdagangan jasa ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang Undang Merek;

II. Pelanggaran Merek Yang Dilakukan Oleh Tergugat

8. Fakta bahwa Penggugat adalah pemilik hak eksklusif yang sah atas merek berupa nama dan logo "PERADIN" sebagaimana diuraikan pada bagian I di atas sesungguhnya telah diketahui oleh Tergugat. Hal tersebut dikarenakan Tergugat pernah mencoba mendaftarkan merek berupa nama dan logo "PERADIN" tersebut ke Ditjen HKI, namun permohonan tersebut telah ditolak oleh Ditjen HKI karena merek tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu atas nama Penggugat (Bukti P-17). Selain itu, sebagai pemegang hak eksklusif atas merek berupa nama dan logo "PERADIN", Penggugat juga telah melakukan tindakan untuk mencegah digunakannya Merek "PERADIN" oleh pihak lain yang tidak memiliki hak, termasuk oleh Tergugat, yaitu dengan membuat pengumuman dan peringatan untuk tidak menggunakan merek dan/atau logo "PERADIN" secara tidak sah dalam menyelenggarakan kursus pelatihan advokat, penerbitan naskah-naskah, arsip-arsip ataupun tindakan memproduksi, mendistribusi, ataupun memperbanyak dokumen barang cetakan, buku ataupun notes, memo, blanko, kop surat, brosur, kertas tulis, kertas, kertas surat, kertas HVS, kertas folio, kertas kuarto, kertas sampul, map, dan/atau kartu nama, pencantuman dalam majalah, pamphlet, spanduk, papan nama, dan/atau papan reklame, pengumuman berita dan gambar dengan bantuan komputer serta pos elektronik, dan/atau pencantuman dalam sampul surat. Adapun pengumuman pencegahan penggunaan Merek berupa nama dan logo "PERADIN"

SALINAN

tersebut dimuat dalam Surat Kabar Harian Suara Pembaruan tanggal 17 Maret 2014 (vide Bukti P-18) dan Surat Kabar Harian Kompas tanggal 19 Juli 2014 (vide Bukti P-19);

9. Namun demikian, walaupun Tergugat sadar dan mengetahui bahwa Tergugat tidak memiliki sertifikat merek dan bahwa diketahuinya Penggugat adalah pemilik hak eksklusif yang sah atas merek berupa nama dan logo "PERADIN", namun sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat dengan iktikad tidak baik *(te kwaade trouw)* tetap melakukan berbagai pelanggaran merek dengan menggunakan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dan/atau merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat tanpa persetujuan dan/atau izin dari Penggugat selaku pemilik hak eksklusif yang sah atas merek tersebut. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran merek yang dilakukan oleh Tergugat antara lain adalah sebagai berikut:

   i. Penggunaan Merek berupa nama dan/atau logo yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat

   Bila dibandingkan, merek yang digunakan oleh Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat yang telah terdaftar di Ditjen HKI dan telah terbit sertifikat mereknya (vide Bukti P-10 s.d vide Bukti P-16). Perbandingan tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Merek yang digunakan oleh Tergugat	Nama pada Merek milik Penggugat
PERADIN	PERADIN

Penjelasan:

- Terlihat bahwa merek yang secara tanpa hak dan dengan iktikad tidak baik (<u>*te kwaade trouw*</u>) digunakan oleh Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan nama pada merek milik Penggugat. Hal tersebut telah menyesatkan pandangan masyarakat pada umumnya terhadap kedua merek tersebut, dimana masyarakat menjadi mengira bahwa merek yang digunakan secara tanpa hak oleh Tergugat adalah sama dengan merek milik Penggugat;

SALINAN

padahal tidak;

Merek yang digunakan Oleh Tergugat	Logo pada Merek milik Penggugat

Penjelasan:

- Merek yang digunakan secara tanpa hak dan iktikad tidak baik (*te kwaade trouw*) memiliki tampilan gambar yang sama persis dengan tampilan logo pada merek "PERADIN" milik Penggugat, yaitu menggunakan gambar perisai berbentuk segi lima dengan gambar dua buah pedang yang saling bersilangan dan sebuah timbangan di bawahnya;
- Merek yang digunakan secara tanpa hak dan dengan iktikad tidak baik (*te kwaade trouw*) oleh Tergugat memiliki tampilan dan jenis tulisan yang sama persis dengan tampilan logo pada merek "PERADIN" milik Penggugat, yaitu tulisan *FIAT JUSTITIA RUAT COELUM* yang melingkar pada bagian atas gambar dua buah pedang yang saling bersilangan, serta tulisan PERADIN di bawah gambar timbangan;
- Merek yang digunakan secara tanpa hak dan dengan iktikad tidak baik *(te kwaade trouw)* oleh Tergugat memiliki komposisi warna yang sama persis dengan tampilan Logo pada merek "PERADIN" milik Penggugat dimana pada bagian luar perisai terdiri dari lapisan warna merah-putih-merah-putih-merah-putih, serta kombinasi warna merah sebagai warna dasar perisai, dan warna putih untuk tulisan dan gambar;

Penjelasan:

- Merek yang digunakan secara tanpa hak dan dengan iktikad

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

SALINAN

tidak baik (*te kwaade trouw)* oleh Tergugat memiliki tampilan gambar yang sama persis dengan tampilan Logo pada merek "PERADIN" milik Penggugat, yaitu menggunakan gambar perisai berbentuk segi lima dengan gambar dua buah pedang yang saling bersilangan dan sebuah timbangan di bawahnya;

- Merek yang digunakan secara tanpa hak dan dengan iktikad tidak baik (*te kwaade trouw)* oleh Tergugat memiliki tampilan dan jenis tulisan yang sama persis dengan tampilan Logo pada merek "PERADIN" milik Penggugat, yaitu tulisan *FIAT JUSTITIA RUAT COELUM* yang melingkar pada bagian atas gambar dua buah pedang yang saling bersilangan, serta tulisan PERADIN di bawah gambar timbangan;
- Merek digunakan yang secara tanpa hak dan dengan iktikad tidak baik (*te kwaade trouw)* oleh Tergugat memiliki komposisi warna yang sama persis dengan tampilan Logo pada merek "PERADIN" milik Penggugat dimana warna putih sebagai warna dasar perisai, dan warna merah untuk garis luar perisai, tulisan dan gambar;

Adapun Tergugat secara tanpa hak dan dengan iktikad tidak baik *(te kwaade trouw)* telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat tersebut untuk hal-hal sebagai berikut:

a) Pada kegiatan-kegiatan jasa yang termasuk dalam ruang lingkup kelas 45 dari NCL 9, misalnya menggunakan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" untuk suatu organisasi penasehat hukum (vide Bukti P-20);
b) Pada kegiatan-kegiatan jasa yang termasuk dalam ruang lingkup kelas 41 dari NCL 9, misalnya menggunakan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" dalam menyelenggarakan jasa-jasa pendidikan advokat dan menyelenggarakan seminar;
c) Pada berbagai macam produk/barang yang termasuk dalam ruang lingkup kelas 16 dari NCL 9, misalnya menggunakan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" pada papan nama (vide Bukti P- 21) dan kop surat (vide Bukti P-22 s.d.

SALINAN

Bukti P-23);

d) Pada berbagai berita ataupun informasi yang disebarkan melalui berbagai media telekomunikasi yang termasuk dalam ruang lingkup kelas 38 dari NCL 9, misalnya menggunakan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" pada sebuah surat pengumuman yang diunggah di *website* (vide Bukti P-24 s.d. Bukti P-26);

ii. Penggunaan Merek berupa nama dan/atau logo yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek berupa nama dan/atau logo pada merek "PERADIN" milik Penggugat:

Selain penggunaan merek berupa nama dan/atau logo yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat, Tergugat juga pada faktanya telah menggunakan beberapa merek lain yang memiliki kesamaan unsur-unsur dengan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat yang dapat mengecoh masyarakat. Adapun kesamaan unsur-unsur tersebut jelas terlihat melalui tabel perbandingan di bawah ini:

Merek yang digunakan Oleh Tergugat	Logo pada merek Milik Penggugat

Penjelasan:

- Merek yang secara tanpa hak digunakan dan dengan iktikad tidak baik (*te kwaade trouw*) oleh Tergugat memiliki persamaan pada tampilan (*similarity in appearance*) dengan logo pada merek milik Penggugat, yaitu sama-sama menggunakan gambar perisai berbentuk segi lima dengan gambar dua buah pedang yang saling bersilangan dan sebuah timbangan di bawahnya. Selain itu, warna yang digunakan juga sama dengan tampilan logo pada merek "PERADIN" milik Penggugat dimana pada bagian luar perisai terdiri dari lapisan warna merah-putih-merah-putih-merah-putih, serta kombinasi warna merah sebagai warna dasar perisai, dan warna putih untuk tulisan dan gambar;

SALINAN

- Merek yang secara tanpa hak dan dengan iktikad tidak baik (*te kwaade trouw*) digunakan oleh Tergugat juga memiliki persamaan pada komposisi (*similarity of composition*) dimana penempatan dan jenis tulisan yang digunakan sangat mirip dengan komposisi yang digunakan pada logo merek "PERADIN" milik Penggugat, yaitu sebuah tulisan yang melingkar pada bagian atas gambar dua buah pedang yang saling bersilangan, serta tulisan "PERADIN" di bawah gambar timbangan;
- Kedua hal tersebut di atas dapat mengakibatkan masyarakat menjadi terkecoh karena mengira bahwa Merek yang digunakan secara tanpa hak oleh Tergugat adalah sama dengan merek "PERADIN" milik Penggugat;

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat dan terbukti bahwa merek yang secara tanpa hak dan dengan iktikad tidak baik (*te kwaade trouw*) digunakan oleh Tergugat memiliki beberapa persamaan dengan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat, khususnya persamaan pada penampilan, cara penempatan gambar dan tulisan, serta warna. Persamaan unsur-unsur tersebut di atas jelas telah menimbulkan adanya suatu "persamaan pada pokoknya" sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang Undang Merek, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15/2001:

> "Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998:

> "i. Sama bentuk (*similarity of form*);
> ii. Sama komposisi (*similarity of composition*);
> iii. Sama kombinasi (*similarity of combination*);

SALINAN

iv. Sama unsur elemen (*similarity of elements*);

v. Persamaan bunyi (*sound similarity*);

vi. Persamaan pada ucapan (*phonetic similarity*); atau

vii. Persamaan penampilan (*similarity in appearance*).";

Unsur-unsur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU Nomor 15/2001 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279 PK/Pdt/ 1992 tanggal 6 Januari 1998 tersebut bersifat alternatif. Oleh karena itu, dengan terbuktinya bahwa unsur-unsur persamaan pada pokoknya tersebut di atas telah terpenuhi, maka dengan demikian. Merek yang digunakan oleh Tergugat tersebut telah terkualifikasi dan terbukti secara meyakinkan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan logo pada merek "PERADIN" milik Penggugat;

- Adapun Tergugat telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat pada berbagai macam produk dan/ atau barang yang termasuk dalam ruang lingkup kelas 16 dari NCL 9, misalnya menggunakan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" pada kop surat (vide Bukti P-27 dan Bukti P-28);

10. Perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut di atas tidak mungkin hanya sebuah kebetulan, melainkan menunjukkan bahwa Tergugat telah secara sengaja beriktikad tidak baik untuk membonceng, meniru, atau menjiplak merek "PERADIN" yang telah dimiliki oleh Penggugat untuk kepentingannya. Hal tersebut tidak lain bertujuan agar merek yang digunakan oleh Tergugat dalam kegiatan organisasinya memiliki kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan merek yang digunakan secara tanpa hak oleh Tergugat adalah merek yang dimiliki oleh Penggugat. Padahal, Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan ijin maupun persetujuan dalam bentuk apapun kepada Tergugat untuk menggunakan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN";

11. Penggugat sangat keberatan dengan tindakan Tergugat yang telah membonceng, meniru, atau menjiplak merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" yang telah dimiliki oleh Penggugat. Hal tersebut semata-mata didasarkan kepada alasan bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, advokat, dan calon advokat pada umumnya, mengingat Penggugat juga telah menggunakan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" di dalam setiap kegiatan organisasinya seperti *website*, kop surat, dan kegiatan-kegiatan terkait

SALINAN

praktek profesi advokat lainnya. Lagipula, Penggugat merupakan organisasi advokat tertua yang telah didirikan sejak 30 Agustus 1964 di Surakarta. Jawa Tengah. Dimana hal ini sudah menjadi pengetahuan masyarakat *(notoire feiten)* termasuk para ahli hukum, akademisi hukum, praktisi hukum, dan birokrat dalam bidang hukum;

12. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, adalah beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat. Gugatan diajukan semata-mata didasarkan pada alasan bahwa tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Padahal selaku pemegang hak eksklusif atas merek dengan nama dan/atau logo "PERADIN" sudah selayaknya apabila Penggugat memperoleh perlindungan hukum untuk menggunakan sendiri merek tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam ketentuan dalam Pasal 3 Undang Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut:

> "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.";

III. Kerugian Penggugat Atas Penggunaan Merek "PERADIN" Oleh Tergugat

A. Kerugian Immaterial Yang Diderita Oleh Penggugat

13. Dasar diajukannya gugatan a *quo* didasari atas tindakan Tergugat yang telah menggunakan Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat secara tanpa hak dan bertentangan dengan hukum. Hal tersebut jelas telah menimbulkan kerugian yang nyata kepada Penggugat selaku Pemilik Hak eksklusif atas Merek berupa nama dan logo "PERADIN" berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000322829 (vide Bukti P-10), Sertifikat Merek Nomor 1DM000332596 (vide Bukti P-11), Sertifikat Merek Nomor 1DM000323455 (vide Bukti P-12), Sertifikat Merek Nomor IDM000323453 (vide Bukti P-13), Sertifikat Merek Nomor IDM000323452 (vide Bukti P-14), Sertifikat Merek Nomor 1DM000323454 (vide Bukti P-15) dan Sertifikat Merek Nomor IDM000323451 (vide Bukti P-16);

14. Tergugat telah secara tanpa hak mempublikasikan keberadaannya dalam berbagai kegiatan kepada masyarakat umum dengan menggunakan Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN", yang

SALINAN

menyebabkan masyarakat menjadi terkecoh dan tertipu bahwa seolah-olah Tergugat merupakan Penggugat, padahal bukan. Adapun tindakan-tindakan Tergugat tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta berikut ini:

a. Tergugat telah mempublikasikan keberadaannya kepada masyarakat umum dengan cara memasang papan nama bertuliskan "PERADIN" di depan kantor Tergugat yang mengecoh masyakarat umum seakan-akan Penggugat berdomisili di kantor Tergugat (vide Bukti P-20). Selain itu, Tergugat juga telah mencantumkan dan menyebarkan informasi yang menyesatkan masyarakat melalui website miliknya dengan alamat http://peradin.com/ (vide Bukti P-23) dan alamat http://peradin.id/ (vide Bukti P-25), dengan tujuan untuk mengumumkan keberadaan organisasinya yang secara tanpa hak, melawan hukum dan dengan iktikad tidak baik *(te kwaade trouw)* telah menggunakan Merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dan persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" yang dimiliki Penggugat; Dengan adanya publikasi melalui media elektronik tersebut, menyebabkan masyarakat akan terkecoh dan tertipu bahwa yang dimaksud dengan PERADIN adalah Tergugat;

b. Tergugat telah melaksanakan kegiatan internal seperti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) (vide Bukti P-27 dan Bukti P-28) yang dilaksanakan dalam skala nasional dengan menggunakan nama "PERADIN" milik Penggugat, yang bertujuan untuk menipu dan mengecoh masyarakat agar teryakini bahwa PERADIN adalah Tergugat;

15. Selain itu, penggunaan merek berupa nama dan/atau logo yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dan/atau pada pokoknya dengan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat oleh Tergugat telah menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat, calon advokat, ataupun advokat di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya pihak lain yang mengatasnamakan PERADIN yang mengakibatkan masyarakat, calon advokat, ataupun advokat di Indonesia berada dalam keadaan tidak pasti secara hukum karena mendapati adanya 2 (dua) pihak yang mengatasnamakan PERADIN. Keadaan tersebut jelas sangat merugikan karena sudah menjadi

SALINAN

pengetahuan masyarakat (*notoire feiten*) termasuk para ahli hukum, akademisi hukum, praktisi hukum, dan birokrat dalam bidang hukum, bahwa Penggugat merupakan organisasi advokat tertua di Indonesia yang telah menggunakan nama dan logo "PERADIN" sejak 30 Agustus 1964 dan secara hukum berdasarkan Undang Undang Merek merupakan pendaftar pertama (*first applicant)* sekaligus pemilik yang sah atas hak Merek berupa nama dan logo "PERADIN" berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000322829 (vide Bukti P-10), Sertifikat Merek Nomor IDM000332596 (vide Bukti P-11), Sertifikat Merek Nomor IDM000323455 (vide Bukti P-12), Sertifikat Merek Nomor IDM000323453 (vide Bukti P-13), Sertifikat Merek Nomor IDM000323452 (vide Bukti P-14), Sertifikat Merek Nomor IDM000323454 (vide Bukti P-15) dan Sertifikat Merek Nomor IDM000323451 (vide Bukti P-16);

16. Terlebih lagi, pada faktanya Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan yang merusak citra dan nama baik Penggugat yang telah dijaga dengan baik oleh para pendiri dan pengurus Organisasi PERADIN sejak didirikan pada sejak 30 Agustus 1964;

Adapun tindakan-tindakan Tergugat tersebut antara lain menyelenggarakan kegiatan-kegiatan terkait profesi advokat berupa Pendidikan Profesi Advokat, Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Advokat. Padahal, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan di luar kebijakan Penggugat, yang tentunya akan membawa kerugian dan dampak buruk bagi nama baik dan citra Penggugat dan bukan hal yang mustahil apabila nantinya Penggugat dapat diminta pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat karena merasa tertipu dan terkecoh dengan mengira Tergugat adalah sama atau identik dengan Penggugat (vide Bukti P-29), padahal bukan;

Keseluruhan bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu fakta konkrit yang dapat menunjukkan bahwa kepentingan Penggugat telah sangat dirugikan dengan tindakan-tindakan Tergugat yang menggunakan Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum;

17. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka melalui gugatan a *quo,* Penggugat yang *notabene* merupakan organisasi tertua di Indonesia

SALINAN

berhak menuntut ganti kerugian kepada Tergugat oleh karena Penggugat secara nyata telah dirugikan akibat tindakan-tindakan Tergugat yang telah melanggar hak eksklusif atas Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat. Untuk itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum ganti rugi immateriil sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

18. Adapun tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat dalam gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang Undang Merek dan Doktrin Hukum dari H. OK. Saidin dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), Edisi Revisi Kelima, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 401, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 76 Undang Undang Merek:

"(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

a. Gugatan panti rugi, dan/atau;

b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga";

Doktrin Hukum H. OK. Saidin:

"Dalam UUM 2001 ditetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari tuntutan gugatan tersebut, yaitu

1. Berupa permintaan ganti rugi
2. Penghentian pemakaian merek

Menurut hemat penulis, ganti rugi itu dapat pula berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial. Ganti rugi materiil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. ...;

Sedangkan ganti rugi immaterial yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril. ...";

SALINAN

19. Berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan tersebut di atas, jelas bahwa Tergugat telah menipu dan mengecoh masyarakat serta mengambil keuntungan finansial secara tanpa hak dan melawan hukum dengan menggunakan Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara nyata atas citra dan nama baik Penggugat sebagai Organisasi Advokat tertua di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1964 dan oleh karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mengabulkan tuntutan ganti kerugian immateriil sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diajukan oleh Penggugat dan memerintahkan Tergugat menghentikan pemakaian atau penggunaan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" dengan segera;

B. Penghentian Seluruh Kegiatan Tergugat Yang Merugikan Penggugat

20. Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti bahwa perbuatan Tergugat yang telah secara tanpa hak menggunakan merek-merek, baik yang memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun yang memiliki persamaan pada pokoknya, dengan Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat, telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat selaku pemilik hak eksklusif atas merek tersebut. Selain itu, telah terbukti juga bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menyesatkan serta merugikan kepentingan masyarakat umum, khususnya para calon advokat dan advokat, yang menjadi terkecoh karena mengira bahwa Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" yang digunakan Tergugat merupakan merek "PERADIN" milik Penggugat dimana hal tersebut dapat merusak nama baik dan citra Penggugat;

21. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mencegah timbulnya kerugian yang berlanjut yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak menggunakan Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN", dan untuk mencegah agar tidak ada lagi orang yang disesatkan dan dirugikan kepentingannya karena terkecoh mengira bahwa Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" yang digunakan Tergugat merupakan merek "PERADIN" milik Penggugat, maka selain menjatuhkan hukuman ganti rugi, Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa

SALINAN

perkara *a quo* menjatuhkan hukuman berupa penghentian semua tindakan Tergugat yang berkaitan dengan penggunaan atau pemakaian Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN". Adapun permohonan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b Undang Undang Merek, yang menyatakan sebagai berikut:

> "b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.";

22. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan permohonan Penggugat, dan menjatuhkan putusan yang menghentikan semua perbuatan Tergugat yang berkaitan dengan penggunaan atau pemakaian Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN";

C. Tuntutan Permintaan Maaf Atas Kerugian Penggugat

23. Selain itu, untuk memulihkan nama baik, kehormatan, citra dan martabat dari Penggugat sebagai Organisasi Advokat tertua di Indonesia, maka melalui gugatan *a quo,* Penggugat juga mengajukan tuntutan kepada Tergugat untuk membuat surat permintaan maaf secara resmi di 2 (dua) media massa yang berskala nasional, yaitu Surat Kabar Harian Kompas dan Suara Pembaruan, masing-masing dengan ukuran % (seperempat) halaman, dan dimuat dalam 1 (satu) hari penerbitan, serta di *website* milik Tergugat yang beralamat di http://peradin.com/ dan http://peradin.id/, yang berisikan pernyataan permintaan maaf dan pernyataan Tergugat untuk berjanji tidak melakukan lagi tindakannya dalam menggunakan Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum. Adapun isi dari surat permintaan maaf tersebut adalah sebagai berikut:

> "'PENGUMUMAN PERMINTAAN MAAF
>
> Kami, PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA, dengan ini menyatakan sangat menyesal dan untuk itu mengajukan permohonan maaf kepada Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), atas tindakan kami yang telah secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Merek berupa nama dan/atau logo, yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dan persamaan pada pokoknya dengan merek milik Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Kami menyadari bahwa tindakan kami telah menimbulkan kerugian kepada

SALINAN

Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), advokat, para calon advokat dan masyarakat Indonesia. Selain itu, tindakan kami juga telah menyebabkan tercemarnya nama baik, kehormatan, citra dan martabat dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) sebagai Organisasi Advokat Tertua di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1964.

Selain itu, kami, PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA, dengan ini berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali perbuatan kami dalam penggunaan Merek berupa nama dan/atau logo 'PERADIN" milik Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).

Hormat kami,

Perkumpulan Advokat Indonesia

Ketua Umum | Sekretaris Jenderal

(ttd) | (ttd)"

MAHKAMAH AGUNG

D. Penghancuran Dan Pemusnahan Seluruh Hasil Dari Perbuatan Tergugat Yang Merugikan Penggugat

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

24. Oleh karena tindakan Tergugat secara terang dan nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan kepada Tergugat agar menghancurkan dan memusnahkan seluruh barang hasil perbuatan Tergugat yang menggunakan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat termasuk namun tidak terbatas pada kop surat, papan nama dan pengiriman berita dan gambar dengan bantuan komputer, yang merugikan Penggugat. Adapun hal tersebut semata-mata ditujukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada Penggugat di kemudian hari;

IV. Permohonan Provisi

25. Berkaitan dengan penjelasan pada bagian III di atas, untuk memastikan agar selama proses pemeriksaan perkara a *quo,* hak dan kepentingan Penggugat selaku pemegang hak eksklusif yang sah atas Merek berupa nama dan logo "PERADIN" tidak semakin dirugikan, dan tidak semakin banyak masyarakat umum yang disesatkan ataupun dirugikan karena perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat menjatuhkan

SALINAN

putusan provisi yang memerintahkan agar Tergugat segera menghentikan semua produksi, serta peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang mempergunakan Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN";

26. Adapun permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang Undang Merek, yang menyatakan sebagai berikut:

> "Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima lisensi selaku Penggugat, hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak."

27. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan permohonan Penggugat, dan menjatuhkan putusan provisi yang memerintahkan Tergugat untuk segera menghentikan semua produksi, serta peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat;

V. Sita Jaminan

28. Selain itu, untuk mengantisipasi agar gugatan *a quo* tidak sia-sia *(illusoir)*, maka dalam hal ini Penggugat memohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memandang sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag)* atas harta kekayaan Tergugat;

29. Adapun permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement yang* mengatur sebagai berikut:

> "(1) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu;

SALINAN

kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya."

30. Adapun perincian harta kekayaan milik Tergugat yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag)* akan diajukan dalam surat permohonan tersendiri, namun mohon tetap dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari gugatan ini;

VI. *Dwangsom*

31. Selain itu, untuk mencegah agar putusan dalam perkara *a quo* tidak sia-sia, adalah patut dan beralasan agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan pengenaan uang paksa (*dwangsom)* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhadap setiap keterlambatan ataupun iktikad tidak baik dari Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan mengenai penghentian setiap perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat yang berkaitan dengan penggunaan Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde)*. Adapun putusan pengenaan uang paksa (*dwangsom)* tersebut berlaku efektif sejak putusan dalam perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde)*;

VII. Putusan Serta Merta

32. Mengingat gugatan *a quo* didasarkan pada bukti-bukti yang sah, kuat, jelas dan autentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar putusan pengadilan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad),* walaupun ada bantahan, perlawanan *(verzet),* atau kasasi;

33. Hal ini sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad)* dan Provisionil, sebagai berikut;

"4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-

SALINAN

undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beriktikad baik;

d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.";

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

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan atau kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN", sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom)* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Merek terdaftar berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Merek sebagai berikut;
   a. Sertifikat Merek Nomor IDM000322829 tanggal 27 April 2010 atas nama

SALINAN

Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 45;

b. Sertifikat Merek Nomor IDM000332596 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 45;

c. Sertifikat Merek Nomor IDM000323455 tanggal 11 Mei 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 41;

d. Sertifikat Merek Nomor IDM000323453 tanggal 11 Mei 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 41;

e. Sertifikat Merek Nomor IDM000323452 tanggal 11 Mei 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 38;

f. Sertifikat Merek Nomor IDM000323454 tanggal 11 Mei 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 38; dan

g. Sertifikat Merek Nomor IDM000323451 tanggal 11 Mei 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 16;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan Tergugat yang merugikan Penggugat yang berkaitan dengan penggunaan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN";

5. Menghukum Tergugat untuk membuat surat permintaan maaf secara resmi di 2 (dua) Media Massa yang berskala Nasional, yaitu Surat Kabar Harian Kompas dan Suara Pembaruan, masing-masing dengan ukuran % (seperempat) halaman, dan dimuat dalam 1 (satu) hari penerbitan, di serta *website* milik Tergugat yang beralamat di http://peradin.com/ dan http://peradin.id/, yang berisikan pernyataan permintaan maaf dan pernyataan Tergugat untuk berjanji tidak melakukan lagi tindakannya dalam menggunakan Merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum yang berisi sebagai berikut:

"PENGUMUMAN PERMINTAAN MAAF

Kami, PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA, dengan ini menyatakan sangat menyesal dan untuk itu mengajukan permohonan maaf kepada Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), atas tindakan kami yang telah secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Merek berupa nama dan/atau logo, yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dan persamaan pada pokoknya dengan merek milik Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Kami menyadari bahwa tindakan kami telah

SALINAN

menimbulkan kerugian kepada Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), advokat, para calon advokat dan masyarakat Indonesia. Selain itu, tindakan kami juga telah menyebabkan tercemarnya nama baik, kehormatan, citra dan martabat dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) sebagai Organisasi Advokat Tertua di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1964.

Selain itu, kami, PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA, dengan ini berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali perbuatan kami dalam penggunaan Merek berupa nama dan/atau logo 'PERADIN" milik Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).

Hormat kami,

Perkumpulan Advokat Indonesia

Ketua Umum | Sekretaris Jenderal

(ttd) | (ttd)

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menghancurkan dan memusnahkan seluruh barang hasil perbuatan Tergugat yang menggunakan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat termasuk namun tidak terbatas pada kop surat, papan nama dan pengiriman berita dan gambar dengan bantuan komputer, yang merugikan Penggugat;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag)* yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik Tergugat adalah sah dan berharga;
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa *(dwangsom)* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila tidak melaksanakan putusan dalam perkara a *quo* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde);*
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad);* dan
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo;*

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo etbono);*

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

- Eksepsi tentang *Legal Standing*

SALINAN

1. Penggugat dalam surat gugatnya telah mendalilkan sebagai organisasi profesi Advokat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Organisasi Persatuan Advokat Indonesia Nomor 57 tanggal 14 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Fransisca Susi Setiawati, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia), Boulevard Bukit Gading Raya Blok A Nomor 15-17, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240;
2. Persatuan Advokat Indonesia sebagai organisasi profesi tidak atau belum berbadan hukum sebagaimana yang ditentukan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum *juncto* Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan;

   Mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) huruf a menyatakan:

   (1) Pendaftaran ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar;

   (2) Pendaftaran ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan syarat-syarat ..... dst.....;

   (3) Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh : (a) Menteri bagi ormas yang memiliki ruang lingkup Nasional;

   Sehingga Penggugat sebagai Organisasi yang tidak berbadan hukum harus memiliki "Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri Dalam Negeri" untuk menunjukkan kredibilitasnya sebagai organisasi berskala nasional, namun memperhatikan surat kuasa dan dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak mendalilkan adanya surat keterangan terdaftar *a quo* sehingga keberadaan Penggugat dapat dikategorikan sebagai organisasi ilegal yang tidak dapat bertindak dihadapan hukum yang mengatas-namakan organisasi yang bersinggungan atau berkaitan dengan pihak Ketiga atau eksternal organisasi;
4. Dengan tidak berbadan hukumnya Persatuan Advokat Indonesia masih merupakan organ-organ persekutuan perdata yang populer disebut "*MAATSCHAP*" yang konskuensinya setiap melakukan tindakan hukum

SALINAN

harus secara bersama-sama guna mengatas-namakan persekutuan perdata tersebut, jika melakukan perbuatan hukum secara perorangan atau dikenal dengan istilah persero-persero maka tanggungnya adalah prinsipal atau persero itu sendiri tidak mengatas-namakan persekutuan tersebut;

5. Memperhatikan dan mencermati "Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2015" yang terlampir dalam berkas perkara, Prof. Dr. Frans H Winarta, S.H., M.H., memberikan surat kuasa khusus kepada Advokat Hari Budiman, S.H., dan kawan-kawan mewakili kepentingan hukum Organisasi Persatuan Advokat Indonesia untuk mengajukan gugatan Pelanggaran Merek berupa Nama dan Logo "PERADIN" adalah tidak sah dan tidak memiliki *legal standing* mengatas-namakan Persatuan Advokat Indonesia. Seharusnya semua pendiri organisasi Persatuan Advokat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Organisasi Persatuan Advokat Indonesia Nomor 57 tanggal 14 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Fransisca Susi Setiawati, S.H., M.H., Notaris di Jakarta wajib memberikan kuasa kepada Advokat Hari Budiman, S.H., dan kawan kawan untuk mewakili kepentingan hukum organisasi Persatuan Advokat Indonesia;

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar eksepsi ini dapat diterima dan Penggugat harus dinyatakan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan mengatas-namakan Persatuan Advokat Indonesia,

- Eksepsi Tentang Kompentensi Absolut:

1. Merujuk pada pendahuluan yang disampaikan Tergugat di atas, mengenai tentang sejarah atau historis PERADIN dihubungkan dengan surat gugat Penggugat dapat ditarik suatu benang merah bahwasanya Penggugat dan Tergugat sama-sama mengklaim sebagai organisasi Advokat tertua di Indonesia yang dibentuk pada tanggal 30 Agustus 1964 di Surakarta Jawa Tengah dengan nama Persatuan Advokat Indonesia disingkat PERADIN;
2. Pada tanggal 26 Maret 2010 terjadi kekisruan atau prahara dalam tubuh organisasi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam rapat DPP. PERADIN dipimpin oleh Advokat Frans Hendra Winarta dengan agenda pengesahan Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga PERADIN yang diamanatkan Kongres VII PERADIN *-in casu-* terjadi pemaksaan perubahan struktur Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Advokat Indonesia (DPP PERADIN) menjadi Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat

SALINAN

Indonesia (BPP PERADIN) sehingga terjadi penghianatan terhadap Kongres VII PERADIN Tangerang dan sekaligus merupakan pelanggaran konstitusi/Anggaran Dasar PERADIN;

3. Akibat penghianatan terhadap Kongres VII PERADIN Tangerang *a-quo* atas permintaan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADIN seluruh Indonesia yang secara filosofis organisasi "Suara Rakyat adalah Hukum Tertinggi" atau "Suara Rakyat, Suara Tuhan (Vox Populi Vox Dei)" untuk segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) PERADIN dengan agenda mempertahankan hasil-hasil Kongres VII PERADIN Tangerang dan memilih kepengurusan DPP PERADIN masa bakti 2010-2013, yang ditindak-lanjuti dengan dilakukannya Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta di Hotel Chrysant Jakarta Barat pada tanggal 22 April 2010 dengan terpilihnya secara aklamasi Advokat Ropaun Rambe sebagai Ketua Umum dan Advokat Samuel Kikilaitety sebagai Sekretaris Jenderal;
4. Dengan adanya Kongres Luar Biasa *a-quo* telah terjadi 2 (dua) kepengurusan Persatuan Advokat Indonesia disingkat PERADIN yakni:
   1. Advokat Frans Hendra Winarta selaku Ketua Umum PERADIN dengan struktur organisasi Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia yang disingkat BPP PERADIN, selaku Pemilik Merek:
      a. Nomor Pendaftaran IDM000322829 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011 "tidak benar" tanggal 27 April 2010. (Bukti T-40);
      b. Nomor Pendaftaran IDM000332596 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 04 November 2011 "tidak benar" tanggal 10 Mei 2010. (Bukti T-41);
      c. Nomor Pendaftaran IDM000323455 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011 "tidak benar" tanggal 11 Mei 2010. (Bukti T-42);
      d. Nomor Pendaftaran IDM000323453 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011 "tidak benar" tanggal 11 Mei 2010. (Bukti T-43);
      e. Nomor Pendaftaran IDM000323452 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011 "tidak benar" tanggal 11 Mei 2010. (Bukti T-44);
      f. Nomor Pendaftaran IDM000323454 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011 "tidak benar" tanggal 11 Mei 2010.

SALINAN

(Bukti T-45);

g. Nomor Pendaftaran IDM000323451 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011 "tidak benar" tanggal 11 Mei 2010. (Bukti T-46);

2. Advokat Ropaun Rambe selaku Ketua Umum PERADIN dengan struktur organisasi Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Advokat Indonesia yang disingkat DPP PERADIN, selaku Pemegang Hak Ciptaan Jenis Seni Logo Nomor Pendaftaran 04813 diterbitkan "Tertanggal Jakarta, 2 Agustus 2010";

   Dengan demikian "Tergugat memiliki Hak Ciptaan sejak 2 Agustus 2010 sedangkan Penggugat Pemilik Merek sejak "27 September 2011" sehingga memperuncing pertikaian dan kekisruan organisasi PERADIN *a quo* baik Penggugat dan Tergugat menjalankan roda organisasi secara terpisah yakni terjadi 2 (dua) Kesekretariatan organisasi PERADIN, masing-masing berbeda keanggotaan dan bentuk organisasi;

3. Mengacu dari fakta-fakta *a-quo* adanya perselisihan hukum tentang legitimasi organisasi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) tentang siapa yang berhak memakai logo dan nama organisasi *-in casu-* sama-sama mendalilkan sebagai Pemegang Hak, dalam arti Penggugat dengan hak mereknya sedangkan Tergugat dengan hak ciptanya sehingga untuk adanya kepastian hukum perlu dilakukan uji legitimasi organisasi melalui pengadilan negeri untuk mengetahui PERADIN yang sah dihadapan hukum, *-in casu-* siapa yang berhak mempergunakan logo organisasi tersebut;

   Hal ini merupakan amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, khususnya Pasal 58 ayat (1) "Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai penyelesaian sengketa organisasi masyarakat dapat ditempuh melalui pengadilan negeri'. Dengan demikian surat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *-quad non-* belum ada kepastian hukum tentang legitimasi penyelesaian sengketa PERADIN yang sah dihadapan hukum;

SALINAN

- Eksepsi Gugatan *Premature*

1. Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00121.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN tertanggal 20 Mei 2014 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Perkara Nomor 235/G/2014/PTUN-JKT yang amarnya:

   MENGADILI

   DALAM PENUNDAAN:

   - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

   DALAM EKSEPSI:

   - Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

   DALAM POKOK SENGKETA:

   - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
   - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

2. Penggugat merasa tidak puas amar putusan *a quo* telah mengajukan upaya hukum banding (Bukti T-47) juga hal yang sama Tergugat merasa tidak puas amar putusan *a quo* telah mengajukan upaya hukum banding (Bukti T-48) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

3. Dengan demikian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo* belum berkekuatan hukum tetap, sehingga untuk menghormati proses hukum dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih antara putusan satu dengan putusan lainnya, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini sangat *premature* diajukan sebelum ada keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menentukan "Organisasi mana yang sah sebagai Badan Hukum, Apakah Penggugat atau Tergugat ?";

   Berdasarkan eksepsi tentang gugatan *premature a quo* maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Eksepsi Gugatan Kurang Pihak.

1. Perlu ditegaskan Tergugat dalam mempergunakan atau memakai logo dan lambang organisasi PERADIN mengacu pada:

   a. Tergugat mempunyai Hak Cipta atas Logo dan Lambang Organisasi

SALINAN

PERADIN sebagaimana Surat Pendaftaran Ciptaan dengan Nomor Pendaftaran 048131 yang diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2010 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;

b. Tergugat telah memiliki legalitas yang sah sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00121.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN tertanggal 20 Mei 2014 dan telah tercatat dalam lembaran Berita Negara Nomor: 48 tanggal 17 Juni 2014;

2. Perbuatan Tergugat dalam mempergunakan dan memakai Logo dan Organisasi PERADIN mendapatkan perlindungan sesuai Mandatory Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 *juncto* Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 17 Tahun 2013 sehingga gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat memakai mereknya adalah tidak berdasarkan hukum dan salah serta keliru;

3. Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan adanya pelanggaran merek yang dilakukan Tergugat *a quo* Penggugat harus menarik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Dirjen HAKI u.b Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang sebagai Pihak dalam perkara/Tergugat yang menerbitkan Hak Cipta atas Seni Logo dan lambang Organisasi PERADIN untuk kepentingan Tergugat, guna untuk mencari kebenaran formil dalam perkara ini;

4. Dengan tidak diikutsertakannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Dirjen HAKI u.b Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang sebagai pihak-pihak dalam perkara Nomor 27/Pdt/SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA. Jkt.Pst, *a quo* telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

5. Maka oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak haruslah diterima dan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

SALINAN

1. Segala dalil-dalil yang disampaikan dalam *open statement* (pendahuluan) historis Peradin, eksepsi dan Pokok Perkara adalah merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi di bawah ini;
2. Dalam gugatan rekonvensi ini Tergugat dalam pokok perkara selanjutnya dalam rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan sebaliknya Penggugat dalam pokok perkara selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Penggugat Rekonvensi adalah merupakan salah satu Organisasi Profesi Advokat di Indonesia yang didirikan pada tahun 1964 di Surakarta semula bernama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) sekarang berubah nama menjadi Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN sebagaimana yang telah diuraikan dan dijabarkan dalam *opening statement* tentang historis atau sejarah PERADIN *a quo;*
4. Legalitas Penggugat Rekonvensi yang semula tidak berbadan hukum hanya berdasarkan pada "Surat Keterangan Terdaftar dari Mendagri sejak tahun 1985 dan terakhir sampai dengan tahun 2012 sebagaimana Surat Keterangan Terdaftar Nomor 114/D.III.2/XI/2008 diterbitkan pada tanggal 7 November 2008" setelah ada perubahan nama, legalitasnya menjadi lembaga berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00121.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN tertanggal 20 Mei 2014 dan telah tercatat dalam lembaran Berita Negara Nomor 48 tanggal 17 Juni 2014 *-in casu-* sebagaimana yang disyaratkan regulasi *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum *juncto* Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, termasuk pengesahan Badan Hukum "Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN" adalah sesuai menurut hukum dan oleh karena itu Penggugat dapat melakukan lalu lintas hukum sebagai subjek hukum, termasuk mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara ini;
5. Selain memiliki legalitas sebagai organisasi berbadan hukum "Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN" Penggugat Rekonvensi juga memiliki Surat Pendaftaran Ciptaan atas Logo dan lambang Organisasi PERADIN;

SALINAN

6. Gugatan rekonvensi ini diajukan disebabkan tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum dengan cara-cara melakukan penyelundupan hukum dalam mengajukan permintaan pendaftaran merek berupa nama dan logo "PERADIN" dalam beberapa kelas kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dengan rincian sebagai berikut:
   a. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000322829 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;
   b. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000332596 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 4 November 2011;
   c. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000323455 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;
   d. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000323453 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;
   e. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000323452 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;
   f. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000323454 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;
   g. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000323451 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;
7. Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN semula Persatuan Advokat Indonesia telah memiliki nama dan disingkat PERADIN sejak berdiri di Surakarta pada tanggal 30 Agustus 1964, dan telah memakai singkatan (nama) PERADIN secara umum dan terus-menerus dikenal umum, dan telah menjadi nama yang dikenal dan terkenal dalam publik dan sudah menjadi milik publik. Oleh karenanya PERADIN sebagai singkatan (nama) Organisasi tidak boleh dipakai sebagai merek suatu barang/jasa dagang atau untuk di perdagangkan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tetap mengajukan permohonan pada Ditjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI agar diterbitkan Hak Merek atas "PERADIN", jelas hal itu telah dilarang oleh Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 pada pasal 5 butir c;
8. Telah banyak nama atau singkatan (nama) yang telah umum dalam masyarakat dan tidak boleh digunakan sebagai merek dagang, seperti: Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, ABRI, Angkatan Darat disingkat AD, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Sekolah Dasar disingkat SD, Universitas Gajah Mada disingkat UGM, dst termasuk PERADIN, adalah merupakan nama, tanda, gambar, kata, atau huruf-huruf yang sudah terkenal dan cukup

SALINAN

dikenal dan karenanya tidak dapat diajukan atau dimohonkan sebagai Merek, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tetap saja melakukan hal yang melawan hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Merek, yakni: Permohonan (Merek) juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal (HAKI) apabila Merek tersebut a. Merupakan atau menyerupai nama orang (termasuk organisasi) terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kemudian b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional. Yang dimaksud dengan lembaga nasional penjelasan Undang Undang Merek tersebut, adalah termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik. Dalam hal ini jelas Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang Undang Merek, dan oleh karena itu sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;

9. Dihubungkan dengan regulasi *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum *juncto* Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, termasuk pengesahan Badan Hukum "Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN" adalah sesuai menurut hukum. Pemakaian nama PERADIN sebagai singkatan Perkumpulan Advokat Indonesia tidaklah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum, sebab Hak Cipta atas nama dan Logo organisasi bukanlah milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetapi milik Tergugat/Penggugat Rekonvensi sendiri yang dialihkan dalam Kongres Luar Biasa PERADIN pada tanggal 30 Agustus 2014 (Bukti T-50 dan Bukti T-51) bersamaan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) PERADIN yang ke-50 Tahun, sedangkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi selaku pemegang merek PERADIN tidaklah tepat dalilnya untuk nama organisasi *quod-non* organisasi profesi Advokat manapun dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga tidak melakukan kegiatan produksi/perdagangan, sehingga tidak ada satupun organisasi Advokat yang mendaftarkan merek sebagai nama organisasi, kecuali logo dan lambang organisasi yang didaftarkan hak ciptanya ke Dirjen HAKI;

10. Tindakan pendaftaran merek "PERADIN" yang dilakukan Tergugat Rekonvensi bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b Undang Undang Merek, menyebutkan:

SALINAN

a. Permohonan harus ditolak apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain;

b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional (penjelasan huruf b; yang dimaksud dengan lembaga nasional termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik");

Oleh karena nama merek "PERADIN" *a quo* adalah merupakan singkatan dari nama organisasi yang telah berbadan hukum, bendera, lambang dan simbol atau logo organisasi telah terdaftar hak ciptanya atas nama Penggugat Rekonvensi yang harus dilindungi oleh undang-undang adalah sangat pantas dan wajar menuntut ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil terhadap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dibayar dalam waktu seketika dan sekaligus;

11. Penggugat Rekonvensi mempunyai Hak Cipta atas Logo atau Lambang Organisasi PERADIN sebagaimana Surat Pendaftaran Ciptaan dengan Nomor Pendaftaran 048131 yang diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2010 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;

12. Penggugat Rekonvensi telah berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00121.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN tertanggal 20 Mei 2014 dan telah tercatat dalam lembaran Berita Negara Nomor 48 tanggal 17 Juni 2014, sehingga merek-merek PERADIN *a quo* haruslah dibatalkan pendaftarannya *in casu* sejak awal permohonan pendaftarannya merek PERADIN *a quo* telah dilakukan dengan iktikad tidak baik mendompleng hak Cipta Logo dan lambang PERADIN milik Penggugat Rekonvensi yang lebih dahulu terdaftar hak Ciptanya di Dirjen HAKI dibandingkan Merek PERADIN;

13. Selain dilakukan pembatalan, merek-merek PERADIN *a quo* dapat dilakukan penghapusannya dengan mengacu pada Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang menyebutkan, "Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika":

a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam

SALINAN

perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau Penjelasan: Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan Merek tersebut pada produk barang atau jasa yang diperdagangkan, Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat;

14. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang secara tegas menyatakan "Merek dipergunakan sebagai daya pembeda dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa", sehingga mengacu pada ketentuan peraturan di atas. Penggugat Rekonvensi berkeyakinan "Bahwasanya Tergugat Rekonvensi sejak terbitnya Sertifikat Merek PERADIN tidak pernah melakukan kegiatan perdagangan barang/jasa yang dimulai dari tingkat proses produksi, mengedarkan, mendistribusikan atau mempromosikan Merek *a quo*" sebagaimana yang merupakan ruang lingkup dari fungsi pemakaian merek pada umumnya, *in casu* penamaan atau penyebutan merek Tergugat Rekonvensi adalah tidak tepat atau keliru diperuntukkan sebagai nama organisasi Profesi Advokat yang bersifat organisasi kemasyarakatan tempat berkumpulnya Advokat yang berbasiskan keanggotaan serta bergerak dalam bidang sosial atau nirlaba yang merupakan Profesi Mulia (*officium nobile*) dalam membela kepentingan hukum secara probono dan prodio serta mempunyai tugas sebagai Pengawal Konsitusi atau tegaknya undang-undang;

15. Tindakan Tergugat Rekonvensi dalam melakukan pendaftaran merek-merek Peradin secara melawan hukum dan lebih ironisnya Tergugat Rekonvensi melalui iklan peringatan tentang Merek dan Logo Peradin tertanggal 17 Maret 2014 telah mengumumkan ke khalayak umum (Bukti T-52) sehingga seolah-olah logo PERADIN adalah milik Tergugat Rekonvensi, sehingga nama baik Penggugat Rekonvensi dipermalukan di kalangan organisasi profesi Advokat lainnya, maka itu tindakan Tergugat Rekonvensi sudah tentu sangat merugikan Penggugat Rekonvensi sebagai Badan Hukum "Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN" dan sebagai pemegang Surat Pendaftaran Ciptaan atas "Logo dan Lambang Organisasi PERADIN" yang secara hukum harus mendapatkan perlindungan hukum, sehingga untuk memulihkan nama baik, kehormatan dan martabat Penggugat, maka melalui gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi

SALINAN

mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuat pengumuman "Surat Permintaan maaf secara resmi di 2 (dua) media cetak/massa yang berskala nasional yaitu: Surat Kabar Harian Kompas dan Suara Pembaharuan dengan ukuran 1/4 (seperempat) halaman dan dimuat dalam 1 (satu) hari penerbitan yang berisi:

" PENGUMUMAN PERMINTAAN MAAF"

Melalui iklan pengumuman ini. Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia, dengan ini menyatakan permintaan maaf kepada Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN atas tindakan-tindakan Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia dalam mengajukan pendaftaran merek-merek PERADIN ke Dirjen HAKI yang telah merugikan Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN selaku badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00121.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN tertanggal 20 Mei 2014 dan selaku pemegang Hak Cipta atas Logo dan Lambang Organisasi Peradin berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor Pendaftaran 048131 diterbitkan tertanggal 2 Agustus 2010 Dirjen HAKI *cq* Direktur Hak Cipta.

Hormat,

Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia

Ketua Umum | Sekretaris Jenderal

(ttd) | (ttd)

16. Dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi memohon agar diberikan putusan serta merta *(uitvoebaar bij voorraad)* atau putusan provisi sebelum dijatuhi putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat Rekonvensi berupa "Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Persatuan Advokat Indonesia untuk menghentikan segala kegiatan-kegiatan atau pengumuman yang mengatas-namakan atau memakai logo dan lambang PERADIN milik Penggugat Rekonvensi selaku badan hukum dan pemegang hak cipta atas logo dan lambang tersebut". Permohonan putusan serta merta ini mengacu pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 106 huruf d dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta

SALINAN

Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil sebagaimana yang dinyatakan pada angka 4 surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan; "Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta kecuali dalam hal-hal sebagai berikut ":

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
b. Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beriktikad baik;
d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan mempertimbangkan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

17. Penggugat Rekonvensi merasa khawatir Tergugat Rekonvensi tidak patuh dan taat dalam melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga untuk menjaga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia (*illusioner*), maka cukup alasan Penggugat Rekonvensi untuk meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat baik harta bergerak atau harta benda yang tidak bergerak yang akan Penggugat sampaikan secara terpisah dari surat gugatan ini, namun mohon tetap dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari gugatan *a quo* sebagaimana Pasal 227 ayat (1) (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang mengatur sebagai berikut: "Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak, dengan maksud untuk menjatuhkan

SALINAN

barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu, dan kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya";

18. Untuk menjaga hak-hak hukum dan kepatuhan Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap serta untuk menjaga agar proses penyelesaian pelaksanaan eksekusi putusan tersebut tidak berlarut-larut, maka cukup alasan Penggugat Rekonvensi menuntut uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:
   1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
   2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:
   1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
   2. Menghukum Penggugat menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REKONVENSI:

Dalam Provisi:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala kegiatan-kegiatan atau pengumuman yang mengatas-namakan atau memakai logo dan lambang PERADIN milik Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai badan hukum dan sekaligus pemegang Hak Cipta atas Logo dan Lambang PERADIN adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi yang mendaftarkan Merek PERADIN berdasarkan Sertifikat Merek berupa;
   a. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000322829 dengan Tanggal

SALINAN

Pendaftaran Merek 27 September 2011;

b. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000332596 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 4 November 2011;

c. Sertifikat Nomor Pendaftaran 1DM000323455 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;

d. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000323453 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;

e. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000323452 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;

f Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000323454 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;

g. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000323451 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;

adalah merupakan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran hak cipta milik Penggugat Rekonvensi;

4. Menyatakan Sertifikat Merek Tergugat Rekonvensi yaitu:

a. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000322829 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;

b. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000332596 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 4 November 2011;

c. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000323455 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;

d. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000323453 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;

e. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000323452 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;

f. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000323454 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;

g. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000323451 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;

adalah batal secara hukum;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membuat surat permintaan maaf secara resmi di 2 (dua) Media Massa yang berskala Nasional, yaitu Surat Kabar Harian KOMPAS dan SUARA PEMBARUAN dengan

SALINAN

ukuran 1/4 % (seperempat) halaman dan dimuat dalam 1 (satu) hari penerbitan yang berisi:

"PENGUMUMAN PERMINTAAN MAAF"

Melalui iklan pengumuman ini. Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia, dengan ini menyatakan permintaan maaf kepada Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN atas tindakan-tindakan Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia dalam mengajukan pendaftaran merek-merek PERADIN ke Dirjen HAKI yang telah merugikan Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN selaku badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00121.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN tanggal 20 Mei 2014 dan selaku pemegang Hak Cipta atas logo dan lambang Organisasi Peradin berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor Pendaftaran 048131 diterbitkan tertanggal 2 Agustus 2010 Dirjen HAKI *cq* Direktur Hak Cipta;

Hormat

Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia

Ketua Umum | Sekretaris Jenderal

(ttd) | (ttd)

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
9. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Niaga Jakarta untuk menyampaikan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menghapuskan pencatatan merek milik Tergugat Rekonvensi yaitu: Merek PERADIN berdasarkan Sertifikat Merek berupa:
   a. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000322829 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;
   b. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000332596 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 4 November 2011;

SALINAN

c. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000323455 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;
d. Sertifikat Nomor Pendaftaran 1DM000323453 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;
e. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000323452 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;
f. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000323454 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;
g. Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000323451 dengan Tanggal Pendaftaran Merek 27 September 2011;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

. Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 27/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat seluruhnya;

II. DALAM KONVENSI:

A. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Merek terdaftar berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Merek sebagai berikut:
   a. Sertifikat Merek Nomor IDM000322829 tanggal 27 April 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 45;
   b. Sertifikat Merek Nomor IDM000332596 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 45;
   c. Sertifikat Merek Nomor IDM000323455 tanggal 11 Mei 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam

SALINAN

kelas NCL9 41;

d. Sertifikat Merek Nomor IDM000323453 tanggal 11 Mei 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 41;

e. Sertifikat Merek Nomor IDM000323452 tanggal 11 Mei 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 38;

f. Sertifikat Merek Nomor IDM000323454 tanggal 11 Mei 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 38; dan

g. Sertifikat Merek Nomor IDM000323451 tanggal 11 Mei 2010 atas nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam kelas NCL9 16;

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan Tergugat yang merugikan Penggugat yang berkaitan dengan penggunaan Merek berupa nama dan/atau logo PERADIN";

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menghancurkan dan memusnahkan seluruh barang hasil perbuatan Tergugat yang menggunakan merek berupa nama dan/atau logo "PERADIN" milik Penggugat termasuk namun tidak terbatas pada kop surat, papan nama dan pengiriman berita dan gambar dengan bantuan komputer, yang merugikan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom)* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila tidak melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde);*

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

7. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

III. DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;

SALINAN

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 29 September 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22 K/Pdt.Sus-HaKI/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 27/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tersebut pada tanggal 21 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 3 November 2015, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 11 November 2015;

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 Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada halaman 54 alinea 6 "Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing*, dipertimbangkan bahwa siapa saja yang merasa dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan" dikarenakan pertimbangan hukum tersebut mencerminkan suatu pertimbangan yang salah dan keliru serta tidak berdasarkan hukum dalam penerapan hukumnya, khususnya terhadap kedudukan atau *legalitas* Penggugat/ Termohon Kasasi selaku suatu organisasi profesi yang diamanatkan atau diperintahkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengacu Bab IV Pendirian, Undang Undang Ormas *a quo* yakni Pasal 10 secara tegas telah mengkualifikasikan atau mengelompokkan organisasi-organisasi terdiri dari 2 (dua) jenis pengelompokan yakni:
   a. Organisasi berbadan hukum dengan berbasiskan keanggotaan atau perkumpulan (organisasi profesi, LSM) dan tidak berbasiskan keanggotaan (Yayasan).

SALINAN

Pemohon Kasasi/Tergugat, adalah organisasi berbadan hukum, atau sebelumnya tahun 2008 adalah organisasi yang sah dan terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri RI (telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar/SKT), sedangkan Termohon Kasasi/Penggugat adalah organisasi yang tidak sah, karena tidak berbadan hukum ataupun tidak memiliki SKT dari Kementerian Dalam Negeri RI sebagaimana perintah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

b. Organisasi tidak berbadan hukum dengan berbasiskan keanggotaan seperti organisasi Profesi, LSM dan lain sebagainya;

Bertitik tolak dari pengelompokan organisasi berdasarkan undang-undang tersebut dan dihubungkan dengan dalil-dalil Termohon Kasasi/Penggugat dalam surat gugatnya (perkara awal) yang telah mengemukakan dalil "Sebagai organisasi profesi Advokat yang tertua di Indonesia yang didirikan sejak 30 Agustus 1964 di Surakarta", adalah sama dengan dalil Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana dalam dalil *opening statement* dalam jawaban yakni "Sebagai organisasi profesi Advokat yang tertua di Indonesia yang didirikan sejak 30 Agustus 1964 di Surakarta" (vide halaman 1 jawaban alinea ketiga), sehingga mengacu pada adanya persamaan dalam mengemukakan historis berdirinya "PERADIN" baik versi Pemohon Kasasi/ Tergugat maupun versi Termohon Kasasi/Penggugat *a quo* maka faktor *legal standing* tentang keabsahan akan pendirian dan pendaftaran organisasi adalah merupakan faktor pertama dan utama yang dapat menentukan tentang dapat atau tidaknya bertindak suatu organisasi di hadapan hukum dalam membela dan memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum guna mewakili kepentingan organisasi;

Bahwa sejak awal persidangan Pemohon Kasasi sebelum materi perkara diperiksa telah menanyakan dan mempertanyakan tentang keabsahan *legal standing* Termohon Kasasi/Penggugat sebagai organisasi sebagaimana yang disyaratkan Undang Undang Ormas baik menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 (dahulu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985), namun *Judex Facti* Pengadilan Niaga tidak bertindak secara normatif, arif dan bijaksana dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengabaikan pemeriksaan *legal standing* para pihak yang bersengketa sebagai suatu organisasi, dan selama proses persidangan dalam acara pembuktian Termohon Kasasi/Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan tentang kapasitasnya sebagai organisasi sebagaimana yang

SALINAN

ditentukan Undang Undang Ormas, baik itu berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dalam arti jika berbadan hukum haruslah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan demikian pula jika tidak berbadan hukum haruslah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Mendagri sebagaimana yang diamanatkan Bab V Pendaftaran, Pasal 16 ayat (1), dan (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan, yang mengkonversi substansial (materi) dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, yang mewajibkan adanya surat keterangan terdaftar dari Mendagri, sehingga Surat Keterangan Terdaftar dari Mendagri bukanlah hal baru tetapi merupakan produk hukum yang berlaku secara terus menerus dan berlaku sampai saat ini. Dengan kata lain syarat-syarat keabsahan suatu organisasi harus memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari Mendagri bagi organisasi tidak berbadan hukum yang merupakan pengakuan dari Negara, telah ada sebelum terbitnya Undang Undang Merek itu sendiri sehingga setiap organisasi yang ingin mendaftarkan nama organisasinya sebagai merek haruslah memenuhi syarat-syarat kelegalitasan organisasinya (pengakuan negara) berdasarkan Undang Undang Ormas, baru kemudian dapat diterbitkan sertifikat merek oleh Dirjen MEREK atas nama organisasi tersebut;

Namun *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang sangat prinsipil dan merupakan perintah dari Undang Undang tersebut, bahkan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sangat terkesan mengabaikan keabsahan *legal standing* dari Organisasi Pemohon Kasasi/Tergugat sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam penerapan pertimbangan hukum, khususnya Undang Undang Ormas yang harus diaktualisasikan dan di harmonisasikan dengan Undang Undang Merek itu sendiri yakni:

1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, khususnya Pasal 6 ayat (3) butir b secara tegas menyatakan "bahwa Direktorat Jenderal HAKI harus menolak permohonan Merek, apabila Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang";

SALINAN

Dalam Penjelasan: "Menyebut bahwa yang dimaksud dengan lembaga nasional termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik";

2. Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, khususnya Pasal 7 ayat (3) mengemukakan "Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum";

Yang mengacu pada ketentuan undang-undang merek *a quo* haruslah dicermati "Jika Pemohon Merek mengatasnamakan suatu organisasi "Badan hukum atau tidak berbadan hukum", secara *mutatis mutandis* harus tunduk kepada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (dahulu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985) sehingga yang dapat mendaftarkan merek PERADIN adalah Pemohon Kasasi/ Tergugat bukanlah Termohon Kasasi/Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai organisasi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) "Tidak memiliki SKT dan/atau badan hukum" dikarenakan:

1. Pemohon Kasasi/Tergugat adalah merupakan Pemegang/Pemilik Hak Cipta dari karya seni atas logo/nama PERADIN itu sendiri yang pertama kali diumumkan pada tanggal 30 Agustus 1964 di Surakarta (solo) sebagaimana Surat Keterangan Terdaftar Hak Ciptaan Nomor: 048131 yang diterbitkan tanggal 2 Agustus 2010 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ub. Direktur Hak Cipta (Bukti T-);
2. Pemohon Kasasi sebelum berubah nama menjadi Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN berdasarkan Kongres Luar Biasa tertanggal 30 Agustus 2014, dahulu adalah merupakan Organisasi yang bernama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) baik SKT Nasional maupun SKT tingkat Provinsi dan SKT tingkat daerah-daerah, (vide Bukti T-1 s.d Bukti T-36 yang merupakan implementasi dan amanat dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas);
3. Pemohon Kasasi dalam rangka penyesuai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas (pengganti Undang Undang Ormas 1985) dilakukan perubahan nama dan peningkatan status dari tidak berbadan hukum, hanya berdasarkan SKT semata menjadi Berbadan Hukum Perdata "Perkumpulan" yang mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari Menkumham RI dengan Nomor AHU-00121.60.10.2014 tanggal 20

SALINAN

Mei 2014 (bukti T-37) dan telah dicatatkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 48 tanggal 17 Juni 2014 (Bukti T- 38);

Sehingga jika dicermati frasa pertimbangan hukum "Barang siapa yang merasa dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan" adalah merupakan frasa pertimbangan hukum "seolah-olah PERADIN (Termohon Kasasi/Tergugat) bukan merupakan subjek hukum dalam arti organisasi tetapi seolah-olah PERADIN (Termohon Kasasi/Tergugat) adalah merupakan subjek hukum dalam arti orang";

Dan lebih ironisnya lagi *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah dan keliru serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dikarenakan jika dicermati frasa. Pengertian Merek haruslah diartikan adanya kegiatan perdagangan barang dan jasa, dalam arti adanya suatu kegiatan atau mata rantai dari suatu perdagangan baik itu proses meliputi produksi, promosi memasarkan/mengedarkan, dan memperjualbelikan suatu barang/jasa sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang Undang Merek, dapat dimohonkan penghapusan dan pembatalan mereknya ke Dirjen HAKI "Jika dalam 3 tahun berturut-turut tidak ada kegiatan produksi barang dan jasa yang dimaksud Undang Undang Merek";

Memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jelas dan tidak terbantahkan tidak ada kegiatan perdagangan yang dilakukan Pemohon Kasasi baik itu perdagangan barang dan jasa, hal ini dapat dimaklumi dikarenakan filosofi berdirinya Organisasi Profesi Advokat bukanlah berlandaskan pada nilai komersil tetapi semata-mata berlandaskan pada prinsip "ideal atau sosial" berbasiskan keanggotaan/ meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana jiwa dan rohnya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS);

Maka oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada halaman 54 alinea 6 *a quo* adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat dangkal dan melanggar Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Segala putusan pengadilan selain membuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" sehingga pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta tidak

SALINAN

menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut haruslah dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung selaku benteng terakhir dalam menegakkan keadilan, khususnya dalam perkara ini;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada halaman 58 alinea 7 "Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak karena tidak diikutsertakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Dirjen HAKI U.b. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang sebagai Pihak-pihak dalam perkara Nomor 27/Pid.SUS-Merek/2015/PN.NIAGA. Jkt.Pst. *a quo* telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, dipertimbangkan bahwa yang berhak menentukan siapa yang akan dijadikan Tergugat adalah sepenuhnya merupakan kewenangan dari Penggugat", dikarenakan pertimbangan hukum tersebut tidak mencerminkan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berupaya mengadili dan mencermati secara dalam tentang dalil-dalil Pemohon Kasasi/Tergugat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya pemakaian logo PERADIN oleh Tergugat/Pemohon Kasasi didasarkan pada payung hukum yaitu adanya Hak Cipta sebagaimana Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 048131 yang diterbitkan tanggal 2 Agustus 2010 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Ub. Direktur Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, oleh karena itu perlu diperhatikan Hak Cipta Pemohon Kasasi/Tergugat lebih dahulu terbit sebelum adanya Merek Penggugat/Termohon Kasasi;

   Dengan adanya legalitas tentang keabsahan dari pemakaian logo PERADIN *a quo* oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, maka seyogyanya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Ub. Direktur Hak Cipta ditarik sebagai pihak atau Tergugat dalam perkara ini;

   Dengan tidak ditariknya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Hak Cipta sebagai pihak dalam perkara ini telah mengakibatkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

SALINAN

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada halaman 59 alinea 2 "Bahwa terhadap eksepsi yang lain, karena tidak menyangkut tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan sudah masuk dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara" dikarenakan pertimbangan tersebut sangat mencerminkan ketidaktelitian dan ketidakcermatan *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan pada halaman 5 dalam surat jawaban Tergugat/Pemohon Kasasi secara tegas Pemohon Kasasi menyampaikan eksepsi "Kompetensi Absolut" yang menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tetapi merupakan kewenangan dari pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalil eksepsi *a quo* dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat disebabkan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sama-sama mengklaim sebagai organisasi profesi PERADIN yang berdiri di Solo sejak tanggal 30 Agustus 1964 dan dalam perjalanannya organisasi mengalami kekisruan atau perpecahan organisasi, dimana Termohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai struktural organisasi dan keabsahan organisasi dan Pemohon Kasasi/Tergugat memiliki struktural organisasi ke daerah-daerah (bukti T-1 s/d T-31) dan memiliki keabsahan atas organisasi melakukan Kongres Luar Biasa pada tanggal 30 Agustus 2014 dengan mengganti nama Persatuan Indonesia menjadi Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN dalam rangka penyesuaian Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, yang mengharuskan dan mempertegas status organisasi sebagai suatu badan hukum perdata, *in casu* Pemohon Kasasi/Tergugat mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Ham R.I Nomor AHU-00121.60.10.2014 tanggal 20 Mei 2014 (bukti T-37) dan telah dicatatkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 48 tanggal 17 Juni 2014 (Bukti T- 38);

Bahwa jelas dan tidak dapat disangkal antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sama-sama mengklaim sebagai organisasi PERADIN sehingga untuk mengetahui keabsahan organisasi PERADIN dan sesuai dengan amanat dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, yang mengakomodir dan memutus Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas sehingga tidak berlaku lagi sehingga oleh karena itu untuk menyelesaikan sengketa organisasi PERADIN, baik versus Pemohon

SALINAN

Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat adalah merupakan wewenang dari pengadilan negeri, khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang merupakan tempat tinggal Pemohon Kasasi/Tergugat mengacu pada ketentuan Pasal 118 HIR;

Namun kompetensi wewenang mengadili sebagaimana eksepsi Pemohon/ Tergugat tidak ada sama sekali dijadikan materi dari pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan kata lain *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat meminta pada *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

4. Selain eksepsi tentang kewenangan mengadili, *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sama sekali tidak ada memberikan pertimbangan hukum yang jelas, khususnya tentang eksepsi gugatan *premature,* pertimbangan *Judex Facti* hanya merupakan pertimbangan yang bersifat kamuflase "dalam arti menyangkut pokok perkara" sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkesan hanya semata-mata untuk memenuhi syarat formil suatu putusan saja tidak berupaya menggali tatanan hukum yang berlaku dan menjadi sumber hukum, dalam arti jika Pengadilan Tata Usaha Jakarta menolak gugatan Termohon Kasasi dan menyatakan badan hukum dari Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN adalah merupakan badan hukum yang sah ditinjau dari hukum tata negara, sudah tentu akan menimbulkan suatu persoalan baru yaitu kontradiktifnya suatu putusan antara Putusan Pengadilan Niaga Jakarta dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat *Prematur*, namun eksepsi ini sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat meminta *Judex Juris* Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan hukum yang arif dan bijaksana dalam penerapan hukum sehingga putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pokok perkara, khususnya pada halaman 60 pada alinea 5 sampai dengan halaman 63 alinea 2 yang pada intinya:

SALINAN

a. Penggugat adalah merupakan organisasi Advokat tertua di Indonesia yang dibentuk pada tanggal 30 Agustus 1964 di Surakarta (Solo);
b. Penggugat merupakan pemilik yang sah dan satu-satunya pihak secara hukum memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek berupa nama dan logo "PERADIN" tersebut;

Bahwa atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *a quo* Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukumnya yang mencerminkan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Barat yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil jawab dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat dalam persidangan sehingga *Judex Facti* melanggar azas peradilan "Hakim dalam memeriksa harus bertindak adil dan tidak memihak";

Judex Facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, semata-mata adanya Sertifikat Merek, sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan alasan dan dasar hukum Pemohon Kasasi/Tergugat dalam mempergunakan logo PERADIN mengacu pada:

1. Pemohon Kasasi adalah merupakan organisasi profesi Advokat yang awalnya bernama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) didirikan pada tanggal 30 Agustus 1964 di Surakarta (Solo) dan sebagai suatu organisasi profesi yang diakui negara harus mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) secara struktural memiliki perwakilan di daerah-daerah dengan dibuktikannya adanya SKT Nasional (Bukti T-1) dan SKT Propinsi serta SKT tingkat Kotamadya/Kabupaten dari Pemerintahan setempat (T-2 sampai dengan T-29 dan T-31 sampai T-36) dan sesuai dinamika hukum yang terus berkembang dengan terbitnya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, Organisasi Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) dilakukan Kongres Luar Biasa Peradin dengan mengubah nama Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) menjadi Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN dan status organisasi yang tidak berbadan hukum (SKT) menjadi berbadan Hukum dari Menteri Hukum dan Ham R.I Nomor AHU-00121.60.10.2014 tanggal 20 Mei 2014 (bukti T-37) dan telah dicatatkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor48 tanggal 17 Juni 2014 (Bukti T- 38);
2. Pemohon Kasasi adalah merupakan organisasi profesi Advokat yang awalnya bernama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) didirikan

SALINAN

pada tanggal 30 Agustus 1964 di Surakarta (Solo) dan sebagai suatu organisasi profesi yang diakui negara Pemohon Kasasi adalah merupakan organisasi profesi Advokat yang awalnya bernama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) didirikan pada tanggal 30 Agustus 1964 di Surakarta (Solo) dan sebagai suatu organisasi profesi yang diakui negara, dan telah diumumkan sejak tanggal 30 Agustus 1964 dan dibuktikan dengan sertifikat Hak Cipta sebagaimana Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 048131 yang diterbitkan tanggal 2 Agustus 2010 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Ub. Direktur Hak Cipta (Bukti T-30);

Bahwa jika *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, benar-benar teliti dan mencermati terbitnya sertifikat-sertifikat merek PERADIN mengatasnamakan organisasi seyogyanya sebelum sertifikat-sertifikat merek diterbitkan haruslah terlebih dahulu melakukan pembenahan atas *legal standing*/keabsahan organisasi sebagaimana yang disyaratkan suatu Undang Undang Ormas, *quod-non* harus memperhatikan legitimasi organisasi baik berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Organisasi yang tidak berbadan hukum dan/atau suatu organisasi berbadan hukum yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I.;

Penerbitan sertifikat-sertifikat Merek *a quo* sangat *premature* dan dapat di ilustrasikan "Sebagai permohonan akta kelahiran atas nama seorang anak, tetapi anak yang diajukan permohonan akta tersebut belum dilahirkan ke dunia" sehingga penerbitan sertifikat-sertifikat merek tersebut dilakukan dengan cara adanya penyelundupan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi/Penggugat dikarenakan keabsahan PERADIN selaku Organisasi Profesi hanya dimiliki Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Surat Keterangan Terdaftar baik dari tingkat pusat dan tingkat daerah serta telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM. RI terkecuali penerbitan sertifikat-sertifikat Merek *a quo* mendapat persetujuan dari Pemohon Kasasi/Tergugat dengan mengacu pada Pasal 6 Undang Undang Merek, namun dalam hal ini Penerbitan Sertifikat Merek *a quo* sama sekali tidak mendapat persetujuan dari Pemohon Kasasi/Tergugat selaku Pemilik Badan Hukum dan Hak Cipta atas nama/logo PERADIN;

Syarat dan Permohonan Merek PERADIN sebagai lambang Organisasi, selain harus tunduk pada Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, khususnya Pasal 7 ayat (3) mengemukakan "Pemohon sebagaimana

SALINAN

dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang, atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum" tetapi juga harus tunduk pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, yang mengatur tata cara berdirinya ormas dan pengakuan dari negara, baik pengakuan sebagai organisasi tidak berbadan hukum dengan adanya Surat Keterangan Terdaftar dari Mendagri dan organisasi berbadan hukum dengan adanya pengesahan dari Menkumham;

Maka oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *a quo* merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan hukum dan putusannya tersebut haruslah dibatalkan *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menyatakan gugatan dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada halaman 64 alinea 1 sampai dengan halaman 68 alinea 4 yang pada intinya "Pemohon Kasasi/Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum atas pemakaian merek berdasarkan sertifikat-sertifikat Merek milik Termohon Kasasi/Tergugat sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk menghentikan seluruh kegiatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang merugikan Penggugat/Termohon Kasasi berkaitan dengan penggunaan merek berupa nama/logo PERADIN dan menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 per hari jika Pemohon Kasasi/Tergugat tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini", hal ini disebabkan Pemohon Kasasi/Tergugat telah menguraikan alasan-alasan memori Kasasi yang mendalilkan pemakaian logo PERADIN oleh Pemohon Kasasi/Tergugat didasarkan pada hukum sebagaimana dalil Pemohon Kasasi pada angka 1 sampai angka 5 di atas, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum dalam pemakaian logo PERADIN oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;

Maka oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *a quo* merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan hukum dan putusannya tersebut haruslah dibatalkan *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menyatakan gugatan dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

SALINAN

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Oktober 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 11 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sebagai pemilik merek pertama "PERADIN", *first to file*, karena merek milik Tergugat mengandung persamaan pada pokoknya yang dapat membingungkan masyarakat konsumen;
- Bahwa karena Pemohon Kasasi menggunakan istilah "Perkumpulan", sedangkan pemilik "merek" dan "logo" yang dipersengketakan adalah "Persatuan Advokat Indonesia" sebagaimana telah terdaftar pada Dirjen HaKI Kementerian Hukum dan HAM, maka Tergugat/Pemohon Kasasi adalah organisasi yang berbeda dari Penggugat;
- Bahwa sebagai sebuah organisasi berbeda harus pula memiliki logo organisasi sendiri. Oleh karenanya dalil bantahan Tergugat, bahwa merek atau organisasi Tergugat sebagai organisasi yang sama dengan organisasi Penggugat tetapi berbeda kepengurusan disebabkan terjadi perpecahan sesama anggota Peradin merupakan dalil bantahan yang tidak dapat diterima;

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 PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus 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

SALINAN

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**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, 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 Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

ttd./ ttd./

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

ttd./

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

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp4.989.000,00

Jumlah Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 198512 2 002