



PUTUSAN

Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

JEMMY WANTONO, bertempat tinggal di Jalan Pintu Besi I Nomor 19-27, Villa Pasar Baru B-21, Jakarta Pusat, Indonesia dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imron, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Golden Madrid 1 Blok A Nomor 12, BSD City, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Tangerang Selatan, Banten 15318, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

DIESEL, S.p.A., suatu Perseroan menurut Hukum Negara Italia, berkedudukan di Via dell'Industria N.4/6, 36042, Breganze (VI), Italia, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Amris Pulungan, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Graha Intermasa, Lantai 3 & 4, Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 102, Jakarta 10510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 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:

1. Bahwa dasar hukum pengajuan gugatan pembatalan ciptaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya:

Pasal 97:

- (1) Dalam hal ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan melalui Pengadilan Niaga;

Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar;

Pasal 65:

Pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum;

Pasal 1 angka 2:

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi;

- A. Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atas ciptaan seni lukis *"DIESEL-ONLY-THE-BRAVE"*;
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebenarnya dari ciptaan seni lukis *"DIESEL-ONLY-THE-BRAVE"*, seperti terlihat dibawah ini:



3. Bahwa Penggugat mengumumkan pertama kali ciptaan seni lukis *"DIESEL-ONLY-THE-BRAVE"*, pada tahun 1981 di Milan, Italia;
4. Bahwa disamping digunakan sebagai Seni Lukis Logo, Penggugat juga menggunakannya sebagai merek dalam perdagangan barang dalam berbagai kelas jauh sebelum mendaftarkannya sebagai Hak Cipta;
- B. Pendaftaran ciptaan seni lukis "motif abstrak berbentuk kepala orang dengan judul *"DIESEL-ONLY-THE-BRAVE"* *"DIESEL-ONLY-THE-BRAVE"*, atas nama Tergugat di Indonesia;
5. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa di dalam Daftar Umum ciptaan yang terdapat di Kantor Hak Cipta (Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Ditjen HKI, Kementerian Hukum & HAM RI.) telah didaftarkan ciptaan seni lukis "Motif Abstrak berbentuk Kepala Orang dengan Judul *"DIESEL-ONLY-THE-BRAVE"* *"DIESEL-ONLY-THE-BRAVE"*, atas nama Tergugat, dengan lukisan sebagai berikut:



Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pendaftaran ciptaan seni lukis "Motif Abstrak berbentuk kepala orang dengan Judul *"DIESEL-ONLY-THE-BRAVE"*, diajukan oleh Tergugat pada tanggal 4 Oktober 1991, setelah diumumkan untuk pertama kalinya pada tanggal 21 Februari 1985;
7. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran ciptaan seni lukis "Motif Anstrak berbentuk kepala orang dengan Judul *"DIESEL-ONLY-THE-BRAVE"*, atas nama Tergugat tersebut karena mempunyai kemiripan dengan ciptaan seni lukis *"DIESEL-ONLY-THE-BRAVE"*, milik Penggugat yang diumumkan pertama kali pada tahun 1981 di Kota Milan, Italia;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditegaskan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa ciptaan itu haruslah orisinal dan milik pribadi dan tidak menjiplak milik orang lain;
9. Bahwa dalam pendaftaran suatu ciptaan juga disyaratkan adanya Surat Pernyataan yang berisikan bahwa: Dengan ini menyatakan bahwa Hak Cipta yang sedang dimohonkan pendaftarannya bukan suatu perbanyakan atau merupakan peniruan dari Hak Cipta milik orang lain. Keterangan tersebut di atas dibuat dengan sebenarnya. Saya/kami menyadari bahwa keterangan yang dibuat tidak benar dapat dikenakan sanksi di depan Pengadilan;
10. Bahwa pernyataan Tergugat dalam surat pernyataan kepemilikan ciptaan yang dilampirkan pada permintaan pendaftaran ciptaan seni lukis "Motif Abstrak berbentuk kepala orang dengan Judul *"DIESEL-ONLY-THE-BRAVE"*, yang menyatakan bahwa ciptaan tersebut adalah hasil ciptanya sendiri dan tidak meniru ciptaan orang lain dengan demikian jelas bertentangan dengan kenyataan, sehingga dapat dikatakan apabila Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran tersebut dengan beritikad tidak baik, Tergugat tidak mungkin menjadi pemilik dari ciptaan seni lukis "Motif Abstrak berbentuk kepala orang dengan Judul *"DIESEL-ONLY-THE-BRAVE"*, karena Penggugatlah yang pertama kali menciptakan seni lukis *"DIESEL-ONLY-THE-BRAVE"*;
11. Bahwa terdapat persamaan/kemiripan/unsur yang dominan antara ciptaan seni lukis milik Tergugat tersebut di atas dengan ciptaan seni lukis milik Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciptaan Seni Lukis "DIESEL-ONLY-THE-BRAVE", milik Penggugat	Ciptaan Seni Lukis "Motif Abstrak berbentuk kepala orang dengan Judul "DIESEL-ONLY-THE-BRAVE", milik Tergugat
	

12. Bahwa dilihat pada saat pengumuman pertama kali Ciptaan seni lukis tersebut di atas juga terlihat perbedaan yang menyolok, dimana Penggugat mengumumkan untuk pertama kali pada tahun 1981 di Milan, Italia, sedangkan Tergugat mengumumkan untuk pertama kali di Indonesia pada tanggal 21 Februari 1985, sehingga Pengumuman yang dilakukan oleh Penggugat adalah lebih dahulu dari pengumuman yang dilakukan oleh Tergugat;

13. Bahwa kepemilikan Tergugat atas merek-merek "DIESEL" dan variasinya juga sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. maupun oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing:

13.1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1314 K/Pdt/2000, tanggal 13 Februari 2002, dalam perkara antara DIESEL S.P.A melawan Jemmy Wantono (Tergugat dalam perkara *a quo*), dahulu bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 2B, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan hukum antara lain:

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ad. 1. II dan III:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tentang penafsiran perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal seolah-olah hukum lebih diarahkan melindungi pendaftaran pertama (*prinsip first to file*) *in casu* Termohon Kasasi tidak terbukti sebagai pemakai pertama merek Diesel sejak tahun 1992, hal ini didasarkan atas fakta hukum:

a. Bahwa Tergugat I mendaftarkan merek dagang Diesel itu dengan bentuk tulisan berdiri seperti dimiliki Penggugat asal dengan logo bunder tanpa tulisan tetapi diisi gambar pria berambut jambul yang tidak ada perbedaan dengan merek dagang yang dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- b. Bahwa Penggugat telah memakai merek Diesel itu setidaknya tahun 1959 dengan bentuk tulisan berdiri dengan logo bundar bergambar pria berambut jambul diikuti tulisan dan bahasa asli pemilik mereka;
- c. Bahwa merek Diesel dipakai untuk berbagai produk pakaian jadi, alat tulis dan lain-lain;
- d. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek Diesel itu disemua Negara $\pm$ 60 negara, diikuti bukti promosi pamerannya;

Menimbang, bahwa di dalam hal pemilik merek terdaftar tidak dapat membuktikan sebagai pemakai pertama dan karena pemakai merek itu mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat, Mahkamah Agung beralasan mengabulkan gugatan Penggugat dengan dasar pertimbangan bahwa Tergugat menggunakan merek dagang itu dengan itikad tidak baik;

Amar putusan:

1. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek terkenal DIESEL Nomor 313344, untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
 2. Menyatakan merek Tergugat I dengan Nomor Pendaftaran 287082 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal DIESEL milik Penggugat;
 3. Menyatakan batal merek Tergugat I Nomor Pendaftaran 287082 dalam Daftar Umum Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
 4. Memerintahkan Tergugat II untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat I Nomor Pendaftaran 287082 dalam Daftar Umum Tergugat II;
 5. Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 13.2. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 1 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara DIESEL S.P.A melawan Jemmy Wantono (Tergugat dalam perkara *a quo*);

Amar Putusan:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat sebagai merek terkenal internasional dan merek terkenal di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat bagian essensial dari nama badan hukum Penggugat yakni DIESEL, S.p.A;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek "DIESEL & Variasinya" di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
5. Menyatakan merek-merek "DIESEL & Variasinya" atas nama Tergugat:

No.	MEREK DAGANG	KELAS	Nomor Pendaftaran
1	DIESEL SURF & CO	25	IDM000032267
2	THE DIESEL CLUB	25	IDM000026760
3	DIESEL SURF	25	IDM000032098
4	DIESEL & Indian Head	42	378.274
5	DIESEL & Indian Head	11	IDM000104806 (perpanjangan dari No. 317.852)
6	DIESEL & Indian Head	12	IDM000104807 (perpanjangan dari No.317.851)
7	DIESEL & Indian Head	16	IDM000104808 (perpanjangan dari No.317.863)
8	DIESEL & Indian Head	17	IDM000104809 (perpanjangan dari No.317.848)
9	DIESEL & Indian Head	20	IDM000104810 (perpanjangan dari No.317.830)
10	DIESEL & Indian Head	9	IDM000104811 (perpanjangan dari No.317.854)
11	DIESEL & Indian Head	8	IDM000104812 (perpanjangan dari No.317.855)
12	DIESEL & Indian Head	7	IDM000104813 (perpanjangan dari No.317.856)
13	DIESEL & Indian Head	4	IDM000104814 (perpanjangan dari No.314.806)
14	DIESEL & Indian Head	25	IDM000035988 (perpanjangan dari No.317.866)
15	DIESEL & Indian Head	24	IDM000035989 (perpanjangan dari No.317.847)
16	DIESEL & Indian Head	23	IDM000035990 (perpanjangan dari No.317.846)
17	DIESEL & Indian Head	22	IDM000035991 (perpanjangan dari No.317.845)

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18	DIESEL & Indian Head	21	IDM000035992 (perpanjangan dari No.317.844)
19	DIESEL & Indian Head	34	IDM000035993 (perpanjangan dari No.317.898)
20	DIESEL & Indian Head	33	IDM000035994 (perpanjangan dari No.317.899)
21	DIESEL & Indian Head	32	IDM000104830 (perpanjangan dari No. 317.834)
22	DIESEL & Indian Head	27	IDM000035995 (perpanjangan dari No.317.858)
23	DIESEL & Indian Head	26	IDM000035996 (perpanjangan dari No.317.857)
24	MASTER DIESEL	25	IDM000112137 (perpanjangan dari No. 431.870)
25	DIESEL, WE ARE DIESELS & Indian Head	16	IDM000081788 (perpanjangan dari No. 361.926)
26	DIESEL, WE ARE DIESELS & Indian Head	16	IDM000081789 (perpanjangan dari No. 361.925)
27	WEA REDIESELS & Indian Head	25	IDM000088353 (perpanjangan dari No. 385.107)
28	DIESELBOY	25	IDM000094937 (perpanjangan dari No. 426.704)
29	DIESEL SPORT	25	IDM000094938 (perpanjangan dari No. 431.864)
30	DIESELJEANS	25	IDM000094939 (perpanjangan dari No. 431.863)
31	DIESEL & SON	25	IDM000102400 (perpanjangan dari No. 432.105)
32	INDODIESEL	25	IDM000102401 (perpanjangan dari No. 426.705)
33	DIESELTECH	7	IDM000272578 (perpanjangan dari No. 510.051)
34	DIESEL & Indian Head	2	IDM000104815 (perpanjangan dari No. 314.650)
35	DIESEL & Indian Head	3	IDM000331604 (perpanjangan dari No. 503.896)
36	DIESEL & Indian Head	14	IDM000331593 (perpanjangan dari No. 532.319)
37	DIESEL & Indian Head	1	IDM000331595 (perpanjangan dari No. 532.320)
38	DIESEL & Indian Head	30	IDM000106690 (perpanjangan dari No. 317.834)

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat;

6. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek-merek "DIESEL & Variasinya" dengan Nomor Pendaftaran:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	MEREK DAGANG	KELAS	Nomor Pendaftaran
1	DIESEL SURF & CO	25	IDM000032267
2	THE DIESEL CLUB	25	IDM000026760
3	DIESEL SURF	25	IDM000032098
4	DIESEL & Indian Head	42	378.274
5	DIESEL & Indian Head	11	IDM000104806 (perpanjangan dari No. 317.852)
6	DIESEL & Indian Head	12	IDM000104807 (perpanjangan dari No.317.851)
7	DIESEL & Indian Head	16	IDM000104808 (perpanjangan dari No.317.863)
8	DIESEL & Indian Head	17	IDM000104809 (perpanjangan dari No.317.848)
9	DIESEL & Indian Head	20	IDM000104810 (perpanjangan dari No.317.830)
10	DIESEL & Indian Head	9	IDM000104811 (perpanjangan dari No.317.854)
11	DIESEL & Indian Head	8	IDM000104812 (perpanjangan dari No.317.855)
12	DIESEL & Indian Head	7	IDM000104813 (perpanjangan dari No.317.856)
13	DIESEL & Indian Head	4	IDM000104814 (perpanjangan dari No.314.806)
14	DIESEL & Indian Head	25	IDM000035988 (perpanjangan dari No.317.866)
15	DIESEL & Indian Head	24	IDM000035989 (perpanjangan dari No.317.847)
16	DIESEL & Indian Head	23	IDM000035990 (perpanjangan dari No.317.846)
17	DIESEL & Indian Head	22	IDM000035991 (perpanjangan dari No.317.845)
18	DIESEL & Indian Head	21	IDM000035992 (perpanjangan dari No.317.844)
19	DIESEL & Indian Head	34	IDM000035993 (perpanjangan dari No.317.898)
20	DIESEL & Indian Head	33	IDM000035994 (perpanjangan dari No.317.899)
21	DIESEL & Indian Head	32	IDM000104830 (perpanjangan dari No. 317.834)
22	DIESEL & Indian Head	27	IDM000035995 (perpanjangan dari No.317.858)
23	DIESEL & Indian Head	26	IDM000035996 (perpanjangan dari No.317.857)
24	MASTER DIESEL	25	IDM000112137 (perpanjangan dari No. 431.870)
25	DIESEL, WE ARE DIESELS & Indian Head	16	IDM000081788 (perpanjangan dari No. 361.926)
26	DIESEL, WE ARE DIESELS & Indian Head	16	IDM000081789 (perpanjangan dari No. 361.925)
27	WEA REDIESELS & Indian Head	25	IDM000088353 (perpanjangan dari No. 385.107)
28	DIESELBOY	25	IDM000094937 (perpanjangan dari No. 426.704)
29	DIESEL SPORT	25	IDM000094938 (perpanjangan dari No. 431.864)
30	DIESELJEANS	25	IDM000094939 (perpanjangan dari No. 431.863)
31	DIESEL & SON	25	IDM000102400 (perpanjangan dari No.

Halaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			432.105)
32	INDODIESEL	25	IDM000102401 (perpanjangan dari No. 426.705)
33	DIESELTECH	7	IDM000272578 (perpanjangan dari No. 510.051)
34	DIESEL & Indian Head	2	IDM000104815 (perpanjangan dari No. 314.650)
35	DIESEL & Indian Head	3	IDM000331604 (perpanjangan dari No. 503.896)
36	DIESEL & Indian Head	14	IDM000331593 (perpanjangan dari No. 532.319)
37	DIESEL & Indian Head	1	IDM000331595 (perpanjangan dari No. 532.320)
38	DIESEL & Indian Head	30	IDM000106690 (perpanjangan dari No. 317.834)

mengandung itikad tidak baik, karena meniru merek-merek terkenal milik Penggugat;

7. Menyatakan batal pendaftaran merek-merek "DIESEL & Variasinya" dengan nomor pendaftaran:

No.	MEREK DAGANG	KELAS	Nomor Pendaftaran
1	DIESEL SURF & CO	25	IDM000032267
2	THE DIESEL CLUB	25	IDM000026760
3	DIESEL SURF	25	IDM000032098
4	DIESEL & Indian Head	42	378.274
5	DIESEL & Indian Head	11	IDM000104806 (perpanjangan dari No. 317.852)
6	DIESEL & Indian Head	12	IDM000104807 (perpanjangan dari No.317.851)
7	DIESEL & Indian Head	16	IDM000104808 (perpanjangan dari No.317.863)
8	DIESEL & Indian Head	17	IDM000104809 (perpanjangan dari No.317.848)
9	DIESEL & Indian Head	20	IDM000104810 (perpanjangan dari No.317.830)
10	DIESEL & Indian Head	9	IDM000104811 (perpanjangan dari No. 317.854)
11	DIESEL & Indian Head	8	IDM000104812 (perpanjangan dari No.317.855)
12	DIESEL & Indian Head	7	IDM000104813 (perpanjangan dari No.317.856)
13	DIESEL & Indian Head	4	IDM000104814 (perpanjangan dari No.314.806)
14	DIESEL & Indian Head	25	IDM000035988 (perpanjangan dari No.317.866)
15	DIESEL & Indian Head	24	IDM000035989 (perpanjangan dari No.317.847)
16	DIESEL & Indian Head	23	IDM000035990 (perpanjangan dari No.317.846)
17	DIESEL & Indian Head	22	IDM000035991 (perpanjangan dari No.317.845)

Halaman 9 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	DIESEL & Indian Head	21	IDM000035992 (perpanjangan dari No.317.844)
19	DIESEL & Indian Head	34	IDM000035993 (perpanjangan dari No.317.898)
20	DIESEL & Indian Head	33	IDM000035994 (perpanjangan dari No.317.899)
21	DIESEL & Indian Head	32	IDM000104830 (perpanjangan dari No. 317.834)
22	DIESEL & Indian Head	27	IDM000035995 (perpanjangan dari No.317.858)
23	DIESEL & Indian Head	26	IDM000035996 (perpanjangan dari No.317.857)
24	MASTER DIESEL	25	IDM000112137 (perpanjangan dari No. 431.870)
25	DIESEL, WE ARE DIESELS & Indian Head	16	IDM000081788 (perpanjangan dari No. 361.926)
26	DIESEL, WE ARE DIESELS & Indian Head	16	IDM000081789 (perpanjangan dari No. 361.925)
27	WEA REDIESELS & Indian Head	25	IDM000088353 (perpanjangan dari No. 385.107)
28	DIESELBOY	25	IDM000094937 (perpanjangan dari No. 426.704)
29	DIESEL SPORT	25	IDM000094938 (perpanjangan dari No. 431.864)
30	DIESELJEANS	25	IDM000094939 (perpanjangan dari No. 431.863)
31	DIESEL & SON	25	IDM000102400 (perpanjangan dari No. 432.105)
32	INDODIESEL	25	IDM000102401 (perpanjangan dari No. 426.705)
33	DIESELTECH	7	IDM000272578 (perpanjangan dari No. 510.051)
34	DIESEL & Indian Head	2	IDM000104815 (perpanjangan dari No. 314.650)
35	DIESEL & Indian Head	3	IDM000331604 (perpanjangan dari No. 503.896)
36	DIESEL & Indian Head	14	IDM000331593 (perpanjangan dari No. 532.319)
37	DIESEL & Indian Head	1	IDM000331595 (perpanjangan dari No.532.320)
38	DIESEL & Indian Head	30	IDM000106690 (perpanjangan dari No. 317.834)

milik Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "DIESEL & Variasinya" dengan Nomor

Halaman 10 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran:

No.	MEREK DAGANG	KELAS	Nomor Pendaftaran
1	DIESEL SURF & CO	25	IDM000032267
2	THE DIESEL CLUB	25	IDM000026760
3	DIESEL SURF	25	IDM000032098
4	DIESEL & Indian Head	42	378.274
5	DIESEL & Indian Head	11	IDM000104806 (perpanjangan dari No. 317.852)
6	DIESEL & Indian Head	12	IDM000104807 (perpanjangan dari No.317.851)
7	DIESEL & Indian Head	16	IDM000104808 (perpanjangan dari No.317.863)
8	DIESEL & Indian Head	17	IDM000104809 (perpanjangan dari No.317.848)
9	DIESEL & Indian Head	20	IDM000104810 (perpanjangan dari No.317.830)
10	DIESEL & Indian Head	9	IDM000104811 (perpanjangan dari No.317.854)
11	DIESEL & Indian Head	8	IDM000104812 (perpanjangan dari No.317.855)
12	DIESEL & Indian Head	7	IDM000104813 (perpanjangan dari No.317.856)
13	DIESEL & Indian Head	4	IDM000104814 (perpanjangan dari No.314.806)
14	DIESEL & Indian Head	25	IDM000035988 (perpanjangan dari No.317.866)
15	DIESEL & Indian Head	24	IDM000035989 (perpanjangan dari No.317.847)
16	DIESEL & Indian Head	23	IDM000035990 (perpanjangan dari No.317.846)
17	DIESEL & Indian Head	22	IDM000035991 (perpanjangan dari No.317.845)
18	DIESEL & Indian Head	21	IDM000035992 (perpanjangan dari No.317.844)
19	DIESEL & Indian Head	34	IDM000035993 (perpanjangan dari No.317.898)
20	DIESEL & Indian Head	33	IDM000035994 (perpanjangan dari No.317.899)
21	DIESEL & Indian Head	32	IDM000104830 (perpanjangan dari No. 317.834)
22	DIESEL & Indian Head	27	IDM000035995 (perpanjangan dari No.317.858)
23	DIESEL & Indian Head	26	IDM000035996 (perpanjangan dari No.317.857)
24	MASTER DIESEL	25	IDM000112137 (perpanjangan dari No. 431.870)
25	DIESEL, WE ARE DIESELS & Indian Head	16	IDM000081788 (perpanjangan dari No. 361.926)

Halaman 11 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	DIESEL, WE ARE DIESELS & Indian Head	16	IDM000081789 (perpanjangan dari No. 361.925)
27	WEA REDIESELS & Indian Head	25	IDM000088353 (perpanjangan dari No. 385.107)
28	DIESELBOY	25	IDM000094937 (perpanjangan dari No. 426.704)
29	DIESEL SPORT	25	IDM000094938 (perpanjangan dari No. 431.864)
30	DIESELJEANS	25	IDM000094939 (perpanjangan dari No. 431.863)
31	DIESEL & SON	25	IDM000102400 (perpanjangan dari No. 432.105)
32	INDODIESEL	25	IDM000102401 (perpanjangan dari No. 426.705)
33	DIESELTECH	7	IDM000272578 (perpanjangan dari No. 510.051)
34	DIESEL & Indian Head	2	IDM000104815 (perpanjangan dari No 314.650)
35	DIESEL & Indian Head	3	IDM000331604 (perpanjangan dari No. 503.896)
36	DIESEL & Indian Head	14	IDM000331593 (perpanjangan dari No. 532.319)
37	DIESEL & Indian Head	1	IDM000331595 (perpanjangan dari No. 532.320)
38	DIESEL & Indian Head	30	IDM000106690 (perpanjangan dari No. 317.834)

milik Tergugat, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp8.316.000,00 (delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

14. Bahwa Tergugat juga terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menegaskan bahwa:

"Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum";

15. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, Tergugat ternyata telah melanggar ketentuan Pasal 65 UU Nomor 28 Tahun 2014 tersebut di atas, karena ciptaan seni lukis "Motif Anstrak berbentuk kepala orang dengan Judul "DIESEL ONLY-THE-BRAVE", juga digunakan sebagai Merek Dagang sesudah pengumuman ciptaan dilakukan pada tanggal 21 Februari 1985,

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun merek-merek milik Tergugat yang menggunakan Ciptaan Seni Lukis "Motif Anstrak berbentuk Kepala Orang dengan Judul *"DIESEL-ONLY-THE-BRAVE"*, yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap antara lain:

No.	Merek Dagang	Kelas	Nomor Pendaftaran
1	<div>DIESEL</div>  <div>DIESEL & INDIAN HEARD</div>	42	378.274
2	<div>DIESEL</div>  <div>DIESEL & INDIAN HEARD</div>	11	IDM000104806 (perpanjangan dari No.317.852)
3	<div>DIESEL</div>  <div>DIESEL & INDIAN HEARD</div>	12	IDM000104807 (perpanjangan dari No.317.851)
4	<div>DIESEL</div>  <div>DIESEL & INDIAN HEARD</div>	16	IDM000104808 (perpanjangan dari No.317.863)
5	<div>DIESEL</div>  <div>DIESEL & Indian Head</div>	17	IDM000104809 (perpanjangan dari No.317.848)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	20	IDM000104810 (perpanjangan dari No.317.830)
7	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	9	IDM000104811 (perpanjangan dari No.317.854)
8	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	8	IDM000104812 (perpanjangan dari No.317.855)
9	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	7	IDM000104813 (perpanjangan dari No.317.856)
10	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	4	IDM000104814 (perpanjangan dari No.317.806)
11	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	25	IDM00035988 (perpanjangan dari No.317.866)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	24	IDM000354989 (perpanjangan dari No.317.847)
13	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	23	IDM00035990 (perpanjangan dari No.317.846)
14	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	22	IDM00035991 (perpanjangan dari No.317.845)
15	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	21	IDM00035992 (perpanjangan dari No.317.844)
16	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	34	IDM00035993 (perpanjangan dari No.317.898)
17	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	33	IDM00035994 (perpanjangan dari No.317.899)

Halaman 15 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	32	IDM000104830 (perpanjangan dari No.317.834)
19	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	27	IDM000359995 (perpanjangan dari No.317.858)
20	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	26	IDM000359996 (perpanjangan dari No.317.857)
21	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	16	IDM000081788 (perpanjangan dari No.361.926)
22	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	16	IDM000081789 (perpanjangan dari No.361.925)
23	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	25	IDM000088353 (perpanjangan dari No.385.107)



24	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	2	IDM000104815 (perpanjangan dari No.314.650)
25	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	3	IDM000331604 (perpanjangan dari No.503.896)
26	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	14	IDM000331593 (perpanjangan dari No.532.319)
27	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	1	IDM000331595 (perpanjangan dari No.532.320)
28	<p>DIESEL</p>  <p>DIESEL & Indian Head</p>	30	IDM000106690 (perpanjangan dari No.317.834)

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pendaftaran ciptaan Seni Lukis "Motif Anstrak berbentuk Kepala Orang dengan Judul "DIESEL-ONLY-THE-BRAVE" atas nama Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan



putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pencipta pertama atas Ciptaan Seni Lukis "*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*";
3. Menyatakan adanya persamaan/kemiripan/adanya unsur yang dominan antara Ciptaan Seni Lukis "*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*" milik Penggugat dengan Seni Lukis "Motif Anstrak berbentuk Kepala Orang dengan Judul "*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*" atas nama Tergugat, dengan nomor pendaftaran: 004709, tanggal 4 Oktober 1991;
4. Menyatakan Seni Lukis "Motif Anstrak berbentuk Kepala Orang dengan Judul "*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*" atas nama Tergugat, dengan nomor pendaftaran : 004709, tanggal 4 Oktober 1991, bukan merupakan Ciptaan Tergugat melainkan peniruan/jiplakan atas Seni Lukis "*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*" milik Penggugat;
5. Menyatakan batal pendaftaran ciptaan Seni Lukis "Motif Anstrak berbentuk Kepala Orang dengan Judul "*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*" atas nama Tergugat, dengan nomor pendaftaran : 004709, tanggal 4 Oktober 1991;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengirimkan 1 (satu) exemplar Salinan Resmi Putusan Perkara ini kepada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Ditjen HKI, Kementerian Hukum & HAM R.I., guna melaksanakan pembatalan pendaftaran ciptaan Seni Lukis "Motif Anstrak berbentuk Kepala Orang dengan Judul "*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*" atas nama Tergugat, dengan nomor pendaftaran: 004709, tanggal 4 Oktober 1991, dengan cara mencoret pendaftaran ciptaan tersebut dari dalam Daftar Umum Ciptaan dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Ciptaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hak Cipta yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

- I. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
 1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas tentang dasar gugatannya karena mencampuradukkan antara Pasal 97 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai Pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan Gugatan Pembatalan Pencatatan Ciptaan dalam daftar umum ciptaan kepada Pengadilan Niaga dengan Pasal 65 tentang pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan atau badan hukum;

2. Bahwa mencampuradukkan dasar hukum gugatan mengenai Pasal 97 dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam satu gugatan membuat kabur dan tidak jelas mengenai apa yang sebenarnya ingin digugat oleh Penggugat, apakah ingin menggugat karena mempunyai kepentingan hukum atau ingin menggugat karena Hak Cipta milik Tergugat tidak layak diberi hak cipta karena dipakai dalam perdagangan barang dan jasa. Oleh karenanya Gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena mencampuradukkan antara Gugatan Pembatalan Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan pembatalan merek yang diatur didalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek milik Tergugat, yang membuat gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas tentang apakah Penggugat ini membatalkan Hak Cipta atau membatalkan merek;
- II. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*discualificatoire exceptie*);
1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*;
 2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya butir 2 halaman 2, bahwa dirinya adalah "pemilik sebenarnya" dari ciptaan Seni Lukis "DIESEL-ONLY-THE-BRAVE". Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dikenal istilah tentang "Pemilik Sebenarnya" dari Hak Cipta, yang ada adalah "Pencipta" sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (2), dan "Pemegang Hak Cipta" sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (4);
 3. Bahwa karena Penggugat bukanlah Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta Seni Lukis "DIESEL-ONLY-THE-BRAVE", maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan

Halaman 19 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan *a quo*;

4. Bahwa di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditegaskan "Undang-undang ini berlaku terhadap:
 - a. Semua Ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
 - b. Semua Ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
 - c. Semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan
 - Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau;
 - Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait;
5. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pencipta atau pemegang Hak Cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, sebagaimana diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, oleh karena Penggugat tidak mendalilkan bahwa dirinya masuk dalam perlindungan Undang-Undang Hak Cipta, maka bisa dikatakan bahwa Penggugat tidak punya kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;
6. Bahwa gugatan Penggugat adalah berdasarkan Pasal 97 yang berbunyi "dalam hal ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan Gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga", sedangkan surat pendaftaran Ciptaan milik Tergugat didaftarkan berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 dan peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia M.01-HC.03.01., tahun 1987 sehingga surat pendaftaran Ciptaan milik Penggugat yang telah terdaftar di dalam Nomor 004709 tidak diatur di dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28, Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Halaman 20 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Gugatan kurang pihak.

1. Bahwa seni lukis motif abstrak berbentuk kepala orang “*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*”, telah terdaftar dalam daftar umum Ciptaan pada Direktorat Hak Cipta pada tanggal 4 Oktober 1991 maka seharusnya ketika Penggugat mengajukan Gugatan, Direktorat Hak Cipta sebagai pihak yang telah memeriksa terhadap permohonan yang dilakukan oleh Tergugat dan telah dinyatakan memenuhi syarat, dan telah menerbitkan surat pendaftaran Ciptaan Nomor 004709, seharusnya menjadi pihak Tergugat dalam perkara *a quo* atau setidaknya menjadi pihak Turut Tergugat;
2. Bahwa dengan tidak dilibatkannya Direktorat Hak Cipta dalam perkara *a quo* maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan sebagai kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana diterangkan oleh M. Yahya Harahap, S.H., Dalam buku Hukum Acara Perdata, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, 2005 Halaman 112, oleh karenanya cukup beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 9 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik dan Pencipta pertama atas ciptaan seni lukis “*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*”;
3. Menyatakan adanya persamaan/kemiripan/adanya unsur yang dominan antara ciptaan seni lukis “*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*” milik Penggugat dengan seni lukis Motif Abstrak Berbentuk Kepala Orang dengan judul “*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*” atas nama Tergugat, dengan Nomor Pendaftaran : 004709, tanggal 4 Oktober 1991;



4. Menyatakan seni lukis Motif Abstrak Berbentuk Kepala Orang dengan judul *"DIESEL-ONLY-THE-BRAVE"* atas nama Tergugat, dengan Nomor Pendaftaran: 004709, tanggal 4 Oktober 1991 bukan merupakan ciptaan Tergugat melainkan peniruan/jiplakan atas seni lukis *"DIESEL-ONLY-THE-BRAVE"* milik Penggugat;
5. Menyatakan batal pendaftaran ciptaan seni lukis Motif Abstrak Berbentuk Kepala Orang dengan judul *"DIESEL-ONLY-THE-BRAVE"* atas nama Tergugat, dengan Nomor Pendaftaran : 004709, tanggal 4 Oktober 1991;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengirimkan 1 (satu) Eksemplar Salinan Putusan Perkara ini kepada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Ditjen HKI, Kementerian Hukum & HAM RI, guna melaksanakan pembatalan pendaftaran ciptaan seni lukis Motif Abstrak Berbentuk Kepala Orang dengan judul *"DIESEL-ONLY-THE-BRAVE"* atas nama Tergugat, dengan Nomor Pendaftaran : 004709., tanggal 04 Oktober 1991 dengan cara mencoret Pendaftaran Ciptaan tersebut dari dalam Daftar Umum Ciptaan dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Ciptaan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya hingga kini ditaksir sebesar Rp4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 9 Mei 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14 K/Pdt.Sus-HKI/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 08/Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 31 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 13 Juni 2016, kemudian Termohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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:

Dalam Eksepsi

1. Hakim telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 (tiga puluh dua) alinea ke 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut: "Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena mencampurkan dasar hukum gugatan mengenai Pasal 97 dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya gugatan tersebut sudah jelas sebagaimana tertuang dalam perihal gugatan yaitu gugatan Pembatalan Pendaftaran ciptaan seni lukis "motif abstrak berbentuk kepala orang dengan judul *"DIESEL-ONLY-THE-BRAVE"*, daftar Nomor 004709, tanggal 4 Oktober 1991 dan di dalam gugatan Penggugat juga telah dicantumkan dasar hukum pengajuan gugatan yang pertama yaitu Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta demikian juga dalam *petitum* gugatan secara tegas menyebutkan mengenai Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta, sedangkan penyebutan Pasal 65 maupun Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanyalah untuk mempertegas dan memperjelas saja, akan tetapi inti dari gugatan jelas mengenai Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencantuman Pasal 65 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam gugatan tersebut tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan berdasarkan uraian tersebut eksepsi Tergugat haruslah ditolak;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terhadap fakta hukum bahwa Termohon Kasasi mendalilkan gugatan berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang pada dasarnya dua pasal tersebut adalah mengenai dua hal yang berbeda:
 - Pasal 97 adalah tentang:
 - 1) Dalam hal ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan melalui

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Niaga;

- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar;

- Pasal 65 adalah tentang:

“Pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni tukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum”;

3. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 (tiga puluh dua) alinea ke 2 (dua) dan di dalam gugatan Penggugat juga telah dicantumkan dasar hukum pengajuan gugatan yang pertama yaitu Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta demikian juga dalam *petitum* gugatan secara tegas menyebutkan mengenai Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta, sedangkan penyebutan Pasal 65 maupun Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanyalah untuk mempertegas dan memperjelas saja”, karena faktanya Pasal 97 adalah tentang pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan, sedangkan Pasal 65 adalah tentang pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang dan jasa, sehingga dua alasan yang berbeda tersebut tidak dapat dikategorikan memperjelas tentang duduk permasalahan gugatan pembatalan karena secara hukum keduanya sangat jelas berbeda;
4. Bahwa fakta hukumnya Termohon Kasasi/Penggugat mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu pada butir 14 dan 15 dalil gugatannya sehingga sesungguhnya gugatan berdasarkan Pasal 65 tersebut tidak dapat dikategorikan memperjelas gugatan pembatalan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga sudah sepantasnya *Judex Juris* membatalkan putusan *a quo* dan membuat pertimbangan hukum sendiri, dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat tentang eksepsi *obscuur libel* ini;
5. Bahwa *Judex Facti* telah kurang dalam membuat pertimbangan hukum tentang Eksepsi *obscuur libel* karena tidak mempertimbangkan Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat dalam hal Penggugat telah mencampuradukkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Halaman 24 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Cipta dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah rezim yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sehingga gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang telah mencampuradukkan kedua undang-undang tersebut dalam satu gugatan adalah nyata-nyata membingungkan Pemohon Kasasi/Tergugat dalam menjawab gugatan tersebut dari sudut pandang Hukum Acara. Namun dalam putusannya *Judex Facti* tidak membuat pertimbangan hukum tentang Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat khususnya dalam hal *obscuur libel* karena mencampuradukkan kedua ketentuan Undang-Undang seperti tersebut di atas.

Dalam Pokok Perkara:

I. Keberatan pertama

Mengenai *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum, tentang pertimbangan hukumnya mengenai bukti P-1 sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa bukti P-1 adalah bukti berupa fotokopi yang di legalisir notaris publik dan berbahasa Italia yang di dalam persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga bukti tersebut seharusnya dikesampingkan oleh *Judex Facti*;
 - 1.2. Bahwa bukti P-1 adalah berbahasa Italia dan tidak terdapat terjemahan resmi dari bahasa Italia ke dalam bahasa Indonesia serta sewaktu ditunjukkan dipersidangan tidak disertai terjemahan resmi bahasa Inggrisnya;
 - 1.3. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dalam daftar buktinya menyatakan bahwa bukti P-1 tersebut adalah “fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Resmi Pendaftaran seni lukis “Diesel- Only-The-Brave” dan Asli Terjemahannya”, daftar bukti tersebut adalah tidak sesuai fakta hukum karena secara kasat mata sewaktu ditunjukkan didalam proses persidangan, bukti P-1 tersebut

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016



berbahasa Italia dan disebutkan dalam bahasa Italia "*Autore Cognome e Nome (o nome d'arte)* (2) MANTEJ DAVID *Nazionalita Britannica*" dan tertulis "Titolo dell'opera: *IL MOICANO*" bahwa jika Pemohon Kasasi/Tergugat terjemahkan dengan menggunakan Google Translate dari Bahasa Italia ke bahasa Indonesia maka terjemahannya adalah "Penulis MANTEJ DAVID berkebangsaan Inggris judul: *IL MOICANO (THE MOHICAN)*" sehingga *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan hukum bahwa judul seni lukis milik Termohon Kasasi/Penggugat adalah "*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*" karena faktanya bukti P-1 adalah seni lukis milik Mantej David yang berjudul *IL MOICANO*;

- 1.4. Bahwa sebagaimana keterangan yang dibuat oleh penerjemah tersumpah Eko Tjahyadi di dalam terjemahan yang diikuti bersama bukti P-1 menerangkan sebagai berikut "Dokumen ini telah diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi dan tersumpah Eko Tjahyadi berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1765/2006;
- 1.5. Bahwa pada dasarnya tujuan dokumen/ bukti harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah adalah untuk tujuan kebenaran dan akurasi makna dari dokumen yang diterjemahkan. Mengingat bukti P-1 dan bukti P-4 adalah berbahasa asing maka harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah sesuai dengan keahlian penerjemah tersebut;
- 1.6. Bahwa seorang penerjemah baru dianggap kompeten/ahli jika telah melalui Ujian Kualifikasi Penerjemah (UKP) yang kemudian disumpah oleh Gubernur DKI sesuai dengan kompetensinya, sebagai contoh jika seseorang mendapatkan SK Gubernur untuk penerjemah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia maka kompetensinya hanya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dia tidak dianggap memiliki kompetensi pada bahasa yang lain;
- 1.7. Bahwa mengingat bukti P-1 adalah berbahasa Italia dan terjemahannya diambil dari bahasa Inggris yang tidak dijadikan bukti di Persidangan maka cukup beralasan jika *Judex Facti* dianggap lalai dalam mempertimbangkan hukum sehingga dalam pertimbangan hukunya *Judex Facti* hanya mengandalkan tulisan yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Penggugat;



- 1.8. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat salah dalam membuat pertimbangan hukumnya pada halaman 35 (tiga puluh lima) alinea ke 5 (lima) yang menyatakan “Menimbang, bahwa terhadap karya cipta: Seni Lukis motif abstrak berbentuk kepala orang “*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*” yang di klaim oleh Penggugat sebagai ciptaanya ternyata telah dipublikasikan oleh Penggugat dan telah dibuktikan oleh Penggugat dengan adanya bukti P-1 berupa Petikan Resmi Pendaftaran ciptaan seni lukis “*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*” atas nama Diesel S.p.A yang diumumkan pertama kali di Milan, Italia pada tahun 1981 yang diterbitkan oleh Kantor Dewan Kementerian Kantor Karya Sastra, Artistik Dan Ilmian, Div diajuksi VII- Hak Cipta Via Boncopagni 15”. Bahwa yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* di atas adalah bukti P-1 yang nyata-nyata penciptanya adalah Montej David bukan Penggugat dan judulnya adalah *IL MOICANO* bukan “*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*” dan tidak ada terjemahan resminya yang membuat *Judex Facti* sesuka hatinya menterjemahkan sesuai keinginan Termohon Kasasi/Penggugat belaka;
- 1.9. Bahwa telah terungkap fakta bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan hukum dan menerapkan hukum sehingga putusan *Judex Facti* patut untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan hukum karena mempertimbangkan bukti P-4 karena faktanya bukti P-4 adalah sebuah buku tentang perjalanan perkembangan badan hukum dan usaha milik Termohon Kasasi/Penggugat yang dibuat oleh Alessandro Bogliolo sebagai Managing Director yang merupakan surat bukti dibawah tangan dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain bahkan dalam perkara Hak Cipta ini bukti P-4 yang menyatakan bahwa seni lukis motif abstrak berbentuk kepala orang “*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*” telah dipergunakan sebagai merek sejak Tahun 1978, hal ini bertentangan dengan bukti P-1 yang menyatakan Hak Cipta dengan judul *IL MOICANO* dipublikasikan pertama kali pada Tahun 1981, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 35 (tiga puluh lima) alinea ke 6 (enam) atau terakhir dan halaman 36 (tiga puluh enam) alinea pertama adalah pertimbangan hukum yang tidak sesuai fakta sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* layak dibatalkan;

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016



3. Bahwa *Judex Facti* telah salah membuat pertimbangan Hukum pada halaman 36 (tiga puluh enam) alinea pertama yang hanya berdasarkan daftar bukti yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang menyatakan bahwa bukti P-4 adalah bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang karena faktanya bukti P-4 hanya merupakan bukti yang berbentuk buku semacam company profile yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Penggugat sendiri;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 35 (tiga puluh lima) alinea ke 5 (lima) menyatakan bahwa seni lukis “DIESEL-ONLY-THE-BRAVE” atas nama Diesel S.p.A diumumkan pertama kali di Milan Italia pada Tahun 1981 berdasarkan bukti P-1 namun *Judex Facti* juga membuat pertimbangan hukum pada halaman 35 (tiga puluh lima) pada alinea terakhir atau alinea ke 6 (enam) yang menyatakan bahwa terhadap seni lukis abstrak berbentuk kepala orang telah di pergunakan Penggugat sebagai merek sejak Tahun 1978 dalam produknya dan telah didaftarkan di berbagai negara hal ini terbukti dari bukti P-4. Mengingat bahwa Hak Cipta timbul berdasarkan asas deklaratif artinya timbul ketika hasil ciptaan dipublikasikan maka pertimbangan hukum *Judex Facti* menjadi tidak jelas, kapan publikasi “DIESEL-ONLY-THE-BRAVE” di publikasikan apakah tahun 1981 sesuai bukti P-1 ataupun tahun 1978 berdasarkan bukti P-4. Hal ini menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan hukum dan menerapkan Undang-Undang;
5. Bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan hukum dalam putusannya pada halaman 38 (tiga puluh delapan) alinea ke 2 (dua) tentang kesimpulan *Judex Facti* sebagai berikut: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hasil karya yang diakui merupakan ciptaan Tergugat berupa seni lukis motif abstrak berbentuk kepala orang dengan judul “DIESEL-ONLY-THE-BRAVE” tersebut diumumkan pertama kali pada tanggal 21 Februari 1985 sebagaimana dinyatakan oleh Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang sedangkan Penggugat dengan adanya bukti P-1 berupa Petikan Resmi Pendaftaran ciptaan seni lukis “DIESEL-ONLY-THE-BRAVE” atas nama Diesel S.p.A membuktikan bahwa karya ciptanya diumumkan pertama di Milan, Italia pada Tahun 1981”, kesalahan *Judex Facti* adalah membuat pertimbangan hukum tidak sesuai fakta persidangan, karena Bukti P-1 (jika Layak dipertimbangkan)



berbahasa Italia menyebutkan judul hak ciptanya Il Moicano bukan seni lukis “DIESEL-ONLY-THE-BRAVE” sehingga kesimpulan yang dibuat oleh *Judex Facti* menjadi jauh dari fakta hukum dan terkesan hanya ingin memenangkan atau mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dan oleh karenanya putusan *a quo* layak untuk dibatalkan;

6. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 40 (empat puluh) alinea ke 2 (dua): “Meninmbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Tergugat telah mendaftar dan menggunakan hasil karya seni lukis Motif Abstrak Berbentuk kepala orang dengan judul “DIESEL-ONLY-THE-BRAVE” yang mempunyai kemiripan dan/atau kesamaan hampir secara keseluruhan dengan seni lukis Motif Abstrak Berbentuk kepala orang dengan judul “DIESEL-ONLY-THE-BRAVE” milik Penggugat dengan tanpa mencantumkan Pencipta atau pemegang Hak Ciptanya, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan pelanggaran Hak Cipta”, bahwa dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dinyatakan merupakan pelanggaran maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena sesuai dengan Pasal 31 huruf c dan d serta bukti T-I tentang Surat Pendaftaran ciptaan tertanggal 16 Oktober 1991 atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat, maka Pemohon Kasasi/Tergugat lah yang tercatat sebagai Pencipta dan mempunyai Hak atas ciptaan seni lukis motif abstrak berbentuk kepala orang dengan judul “DIESEL-ONLY-THE-BRAVE” sehingga kesimpulan Majelis Hakim bertolak belakang atau tidak sesuai dengan Pasal 31 Huruf c dan d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan oleh karena hingga saat ini Pemohon Kasasi/Tergugat adalah sebagai pihak yang sah yang mempunyai Hak atas Hak Cipta tersebut, maka tidaklah benar jika Pemohon Kasasi/Tergugat dinyatakan melanggar Hak Cipta;

II. KEBERATAN KEDUA

Mengenai *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;



1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 1997, ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah dikukuhkan secara lebih jelas dan tegas menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan di bawahnya, apabila tidak ada suatu *motivering* yang cukup dalam suatu putusan Hakim, yang intinya berbunyi:
“dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi;
2. Bahwa putusan Hakim yang dianggap tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*motiveringsplicht*) pada putusan yang dijatuhkannya haruslah memenuhi salah satu Kriteria di bawah ini:
 - a. Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk suatu kesimpulan lain yang berbeda);
 - b. Apabila diabaikan suatu sanggahan atau keberatan (terhadap hasil pemeriksaan ahli);
 - c. Apabila diabaikan suatu penawaran/kesanggupan untuk membuktikan suatu perintah untuk suatu sumpah pemutus;
 - d. Apabila putusan itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang jalan pikiran yang diikuti (Hakim);
 - e. Tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian terhadap keadaan-keadaan yang meliputi (suatu hal/peristiwa tertentu);
 - f. Apabila putusan itu secara umum dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas;
 - g. Apabila putusan itu didasarkan atas suatu kekhilafan;
 - h. Apabila dilupakan suatu pemutusan tentang suatu hal tertentu;
(dikutip dari buku “Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata”, Setiawan, S.H., terbitan Alumni, Bandung, cetakan 1/1992, hal. 338);
3. Bahwa berpijak terhadap kriteria-kriteria tersebut di atas maka putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah tidak memenuhi persyaratan huruf a, d, e, f. Dengan kata lain putusan *Judex Facti* dalam perkara *a*



quo tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang mempertimbangkan (*niet voelende gemotiveerd*), sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dalam tingkat kasasi (*vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976). Hal mana jelas terlihat bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* seharusnya mengabulkan gugatan dari Pemohon Kasasi/Penggugat karena Pemohon Kasasi/Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan (Pasal 163-164 HIR/1865-1866 KUH.Perdata) sedangkan Termohon Kasasi/Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya;

4. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan serta tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat tentang *obscuur libel* khususnya tentang dicampuradukkannya ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek oleh Termohon Kasasi/Penggugat di dalam gugatannya;
5. Bahwa *Judex Facti* telah lalai dan tidak cermat menganalisa bukti P-1 dan Bukti P-4, sehingga menyatakan Hak Cipta milik Termohon Kasasi/Penggugat adalah berjudul "*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*" padahal faktanya sesuai bukti P-1 (jika layak untuk dipertimbangkan) berjudul *IL MOICANO* dan penciptanya adalah Montej David;
6. Bahwa oleh karena dasar dari putusan *Judex Facti* adalah bukti P- 1 dan faktanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak sesuai dengan bukti P-1 (bukti P-1 adalah sebuah surat yang menerangkan ciptaan milik Montej David yang berjudul *IL MOICANO*) maka putusan *Judex Facti* tersebut dapat digolongkan sebagai putusan yang layak untuk dibatalkan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 1997, ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam membuat pertimbangan hukum pada halaman 21 (dua puluh satu) alinea ke 3 (tiga) yang tertulis: "Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis yang diajukan ke persidangan

Halaman 31 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016



tanggal 1 Maret 2016, yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut: bahwa faktanya Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 7 Maret 2016 bukan tanggal 1 Maret 2016, sehingga nyata-nyata *Judex Facti* salah dan tidak teliti dalam mencatat proses persidangan dan membuat pertimbangan hukumnya;

8. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam membuat pertimbangan hukum pada halaman 28 (dua puluh delapan) alinea ke 3 (tiga) yang tertulis: "Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dimaksud di atas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 7 Maret 2016: bahwa faktanya Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 21 Maret 2016, sehingga nyata-nyata *Judex Facti* salah dan tidak teliti dalam mencatat proses persidangan dan membuat pertimbangan hukumnya;
9. Bahwa dalam amar putusannya *Judex Facti* memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya namun pada amar putusan pada poin ke 2 (dua) *Judex Facti* " menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pencipta pertama atas seni lukis" sedangkan *petitum* yang dimohonkan oleh Termohon kasasi/Penggugat berbunyi "menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pencipta pertama atas seni lukis "DIESEL-ONLY-THE-BRA VB", karena tidak samanya antara *petitum* gugatan dengan putusan *Judex Facti* maka seharusnya *Judex Facti* menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo layak untuk di batalkan;
10. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam membuat putusannya dalam kepala putusan setelah irah-irah *Judex Facti* menerangkan "Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:... ", kesalahan *Judex Facti* adalah menyatakan bahwa perkara a quo adalah perkara pembatalan pendaftaran merek padahal sesungguhnya perkara a quo adalah pembatalan pendaftaran ciptaan. Kesalahan penulisan kepala surat tersebut menjadi bukti nyata bahwa *Judex Facti* lalai, tidak cermat dalam membuat putusan, membuat pertimbangan hukum dan tidak teliti dalam mempertimbangkan alat bukti, sehingga sudah selayaknya putusan ini dibatalkan oleh *Judex Juris*, dan mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/ Tergugat;



11. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 Pemohon Kasasi/Tergugat melalui kuasa hukumnya menerima surat pemberitahuan Nomor W. 10.U1/7744/HK/01/5/2016.4 tertanggal 27 Mei 2016 tentang adanya kesalahan pengetikan putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jakarta Pusat;
12. Bahwa isi surat pemberitahuan adanya kesalahan pengetikan putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada putusan perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. diputus pada tanggal 9 Mei 2016, ada kesalahan pengetikan pada halaman 1, alinea ke-1 baris kedua tertulis Gugatan Pembatalan Pendaftaran Metek Dagang dan yang benar adalah Gugatan Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Dagang;
 - 2) Bahwa pada halaman 41, di amar putusan dalam pokok perkara ada kesalahan pengetikan di Nomor 2: tertulis, Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik dan Pencipta pertama atas ciptaan seni lukis dan yang benar adalah Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik dan Pencipta pertama atas ciptaan seni lukis "DIESEL-ONLY-THE-BRAVE";
Sebagaimana sesuai dengan yang tertulis didalam *petitum* gugatan Penggugat pada Nomor 2 disitu tertulis: Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik dan Pencipta pertama atas ciptaan seni lukis "DIESEL-ONLY- THE-BRAVE";
13. Bahwa dengan adanya surat pemberitahuan adanya kesalahan pengetikan tersebut di atas, menandakan bahwa *Judex Facti* tidak berhati-hati dan tidak teliti dalam membuat putusannya dan terbukti didalam pemberitahuan kesalahan pengetikan tersebut masih juga terdapat kesalahan yaitu penyebutan gugatan Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Dagang yang seharusnya sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Gugatan Pembatalan Pencatatan ciptaan dalam Daftar Umum ciptaan. Terlebih lagi sewaktu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dibacakan Hakim memang salah dalam menyebutkan gugatan;
14. Bahwa *Judex Facti* didalam pembacaan putusannya pada tanggal 9 Mei 2016, secara jelas pada *petitum* Dalam Pokok Perkara Nomor 2 (dua) jelas-jelas tidak menyebutkan kata-kata "DIESEL-ONLY-THE- BRAVE" sebagaimana putusan yang telah kami terima sebelumnya. Hal ini telah

Halaman 33 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016



kami ajukan keberatan pada butir 9 (sembilan) halaman 11 (sebelas) surat Memori Kasasi ini;

15. Bahwa jika benar *Judex Facti* terdapat kesalahan pengetikan kata-kata “DIESEL-ONLY-THE-BRAVE” maka *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dan kecerobohan karena faktanya Termohon Kasasi/ Penggugat tidak mempunyai Hak Cipta dengan judul “DIESEL-ONLY-THE-BRAVE”;

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Juni 2016 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 hukum *Judex Facti* dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan dapat dibenarkan di mana ternyata Penggugat sebagai pemilik dan pencipta pertama atas ciptaan seni lukis berbentuk kepala orang dan bertuliskan *DIESEL-ONLY-THE-BRAVE* yang mempunyai persamaan pada keseluruhan seni lukis motif abstrak yang juga berbentuk kepala orang dengan judul yang sama *DIESEL-ONLY-THE-BRAVE* atas nama Tergugat yang bukan merupakan ciptaan Tergugat melainkan telah meniru/jiplak atas seni lukis *DIESEL-ONLY-THE-BRAVE* milik Penggugat yang dapat menyesatkan dan merugikan masyarakat pada umumnya;

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 JEMMY WANTONO tersebut harus ditolak;

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

Memperhatikan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JEMMY WANTONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Retno Kusriani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.
Ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua,
Ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum.
Panitera Pengganti,
Ttd/. Retno Kusriani, 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.....	Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	Rp	5.000.000,00

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

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

Halaman 35 dari 35 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)