



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, yang mengadili perkara gugatan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan pelanggaran merek antara:

Nama : JUFRI DEVIS
NIK : 1372020707830001
Tempat/Tgl. Lahir : Saning Bakar, 07-07-1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Sawah Sianik RT. 01 RW. 01 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Sumatera Barat.

Dalam hal ini memilih tempat domisili atau kediaman hukum di alamat yang akan disebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa khusus kepada:

M ALDI PADILA, SH NIA : 23.00125

AGUNG KURNIA SANDI, SH NIA : 23.03816

Keduanya adalah Advokat yang beralamat Jl Paninjauan Kelurahan Garegeh, Kec Mandiagin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatra Barat., dengan alamat elektronik: maldipadilashmhadvokat@gmail.com. mewakili untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengurus hak-hak serta kepentingan hukumnya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/adv//A&A-MAF&P/I/2024 tertanggal 27 Februari 2024, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

LAWAN:

Nama : HERU FERNANDO
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : TOKO RJBR (kedai eceran jual plastik dan karung) di Jln bukittinggi-Padang Luar KM 4, Samping Jati Perabot, Padang Luar, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatra Barat 26181, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Muda Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar dalam Register Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Kompetensi Absolut

1. Bahwa Gugatan *a-quo* adalah sudah tepat dan benar diajukan ke **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus** karena perkara *a-quo* merupakan Perkara Perdata Niaga mengenai gugatan pelanggaran Merek terhadap **TERGUGAT** yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis dengan merek milik **PENGUGAT**, sebagaimana ketentuan Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi sebagai berikut : (dikutip)

Pasal 83

(1) *Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima lisensi 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.*

(3) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diajukan kepada **Pengadilan Niaga**.*

Kompetensi Relatif

2. Bahwa mengingat domisili **TERGUGAT** yang beralamat di Jln bukittinggi-Padang Luar KM 4, Samping Jati Perabot, Padang Luar, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatra Barat 26181, maka

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Gugatan *a-quo* adalah sudah tepat dan benar pula diajukan ke **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus**;

3. Bahwa hal tersebut diperkuat berdasarkan asas ***actor secuitur forum rei (domicile)*** sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR / Pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (*Indonesian General Principles of Law*) dimana ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum **TERGUGAT** berdiam;

4. Bahwa oleh karena itu, **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus** memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo*;

TENTANG PENGGUGAT SEBAGAI PEMILIK MEREK YANG SAH

5. Bahwa Merek yang dimaksud dalam gugatan *a-quo* adalah Merek Dagang “**KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” milik **PENGUGAT** untuk kelas barang 22 yaitumeliputi,ikatan plastik untuk penggunaan rumah atau kebun, jaring ikan, jaring pencegahan jatuhan batu, paranet, pengikat plastik untuk digunakan di rumah, tali, Tali pengikat plastik, Tali Tambang, tali untuk tenda, tas jaring untuk penyimpanan ;karungberas;waring(karung untuk pertanian); Etiket merek**PENGUGAT**;

KARUNG WARING
“ JAYA BARU ”
KUALITAS EXPORT

6. Bahwa **PENGUGAT** adalah Pemilik yang sah atas Merek Dagang “**KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” yang telah didaftarkan di Ditjen HAKI Depkum & HAM RI dan telah terbit sertifikat merek dagangsehingga telah mendapatkan Nomor Pendaftaran IDM001088471atas nama **PENGUGAT** adalah melalui pendaftaran merek langsung oleh **PENGUGAT** melalui kuasanya dengan nomor permohonan DID2022059723 tanggal pengajuan 10 Agustus 2022 dan tanggal Penerimaan 11 Agustus 2022 untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam Kelas 22 tersebut diatas,

7. Bahwa oleh karena itu menurut hukum **PENGUGAT** mempunyai Hak Tunggal / Hak Khusus untuk memakai Merek tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasil produksinya dari hasil-hasil produksi pihak lain.;

8. Bahwa oleh karena Tanggal Penerimaan Permohonan (*filing date*) Merek dagang“ **KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS**



EXPORT” tersebut adalah tanggal 11 Agustus 2022 maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek tersebut akan mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun lamanya sejak Tanggal Penerimaan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang;

9. Bahwa **PENGUGAT** telah memproduksi dan sekaligus telah memasarkan barang berupa karung waring (karung untuk pertanian); dengan menggunakan **Merek Dagang “ KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” semenjak tahun 2021;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah jelas dan nyata bahwasanya **PENGUGAT** adalah Pemilik yang sah atas Merek Dagang “ **KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” tersebut dan mempunyai hak tunggal/hak khusus untuk memakai Merek Dagang“ **KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” tersebut guna membedakan hasil produksinya dengan hasil produksi pihak lain. Oleh karenanya kepemilikan **PENGUGAT** atas Merek Dagang“ **KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” tersebut dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku.;

Tentang perbuatan **TERGUGAT** yang secara tanpa hak menggunakan merek dagang “ **KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” yang mana mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan“ **KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” milik **PENGUGAT**

11. Bahwa **PENGUGAT** mengetahui telah ada karung waring (karung untuk pertanian) dengan merek dagang “ **KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” beredar di pasaran pada bulan Januari awal tahun 2024 yang diedarkan oleh **TERGUGAT**;

12. Bahwa **PENGUGAT** telah memperoleh fakta dan bukti yang cukup bahwasanya di pasaran telah beredar karung waring (karung untuk pertanian) dengan menggunakan Merek Dagang “ **KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” yang ternyata dilakukan oleh **TERGUGAT**

13. Bahwa **TERGUGAT** telah dengan sengaja secara tanpa hak menggunakan Merek Dagang“ **KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” yang mana mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang “ **KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” milik **PENGUGAT**;

**KARUNG WARING
“ GAYA BARU ”
KUALITAS EXPORT**

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Etiket milik **TERGUGAT**;

14. Bahwa **TERGUGAT** tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin **PENGUGAT** telah memproduksi dan mengedarkan / memasarkan karung waring (karung untuk pertanian) dengan menggunakan Merek Dagang “**KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT”** secara tanpa hak.;

15. Bahwa Sebenarnya **TERGUGAT** sudah mengetahui bahwa Merek Dagang “**KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT”**” adalah milik **PENGUGAT**, yang sudah terdaftar atas nama **PENGUGAT** dengan jenis barang dalam Kelas 22 Karena **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** adalah Rekan Bisnis(pembelidan penjual) sebelumnya, yang mana **TERGUGAT** sering mengambil atau mengorder barang kepada **PENGUGAT** termasuk berupa karung waring (karung untuk pertanian) dengan menggunakan Merek Dagang “**KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT”**” ;

16. Bahwa karena **TERGUGAT** tidak secara CHAS akan tetapi secara (berhutang dengan jangka waktu tertentu) namun nyatanya **TERGUGAT** sering telat dalam proses pelunasan pembayaran maka **PENGUGAT** dengan mempertimbangkan kesehatan keuangan Bisnis **PENGUGAT** sekiranya pada akhirnya bulan Agustus 2022 dengan sedikit terpaksa dan berat hati menghentikan atau membatasi pemberian barang dagang kepada **TERGUGAT** sampai **TERGUGAT** bisa membeli dengan cara tunai kepada **PENGUGAT**;

17. Bahwa **PENGUGAT** melalui kuasanya telah sering berupaya menempuh jalur *non litigasi* (musyawarah mufakat) akan tetapi **TERGUGAT** tidak punya iktikad baiknya dalam menyelesaikan perkara ini dengan mengangap sengketa ini tidaklah begitu serius(sepele) padahal **PENGUGAT** melalui kuasanya telah menyampaikan dampak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** terhadap bisnis **PENGUGAT**, akan tetapi **TERGUGAT** juga engan mencapai kesepakatan dengan **PENGUGAT**.

18. Bahwa selanjutnya diperoleh fakta bahwasanya dengan tidak adanya iktikad baik dari Tegugat karena **TERGUGAT** tidak hanya memproduksi dan memasarkan berupa karung waring (karung untuk pertanian) dengan Merek Dagang “**KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT”**” secara tanpa hak akan tetapi juga mencoba



mendaftarkan merek Dagang “ **KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT**”tersebut pada Dirjen HAKIDepkum & HAM RI pada tanggal 16 Februari 2024 dengan Nomor Permohonan : DID2024014207 sebagaimana terbukti dari Pengumuman di pangkalan data kekayaan intelektual Tanggapan Atas permohonan Pendaftaran Merek Dagang “ **KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” di tanggal 09 Oktober 2004.;

19. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang telah memproduksi, memasarkan, mendaftarkan dan atas **Merek dagang “ KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT**”tersebut sangat jelas bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* bertentangan dengan isi Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi geografis yang berbunyi sebagai berikut : (*dikutip*)

Pasal 21 Ayat (1)

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

Penjelasan Pasal ini :

Pasal 21 Ayat (1)

*Huruf a : Yang dimaksud dengan **persamaan pada pokoknya** adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol (dominan) antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.*

20. Bahwa unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara Merek Dagang “ **KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” milik **TERGUGAT** dengan Merek Dagang “ **KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” ” milik **PENGUGAT** jelas terletak pada cara penulisan, cara penempatan dan kombinasi antara kata-kata serta seakan akan memiliki persamaan bunyi ucapan pada kedua Merek tersebut, yang mempunyai / memiliki kesamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya yang sulit dibedakan di



kalangan khalayak ramai. Dan hanya memiliki daya pembeda dari segi Huruf satu saja yang mana (G) – (J);

21. Bahwa dengan adanya Merek Dagang “ **KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT”** milik **TERGUGAT** Merek Dagang “ **KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT”** milik **PENGUGAT** di pasaran dapat memperdaya dan membingungkan masyarakat luas selaku konsumen akan kemiripan dan kualitas barang tersebut, sehingga terkesan pada keseluruhannya Merek tersebut adalah sama.;

22. Bahwa dengan demikian sudah jelas dan nyata bahwasanya perbuatan-perbuatan **TERGUGAT** sebagaimana terurai diatas sangat merugikan **PENGUGAT** dan oleh karenanya harus segera dihentikan;

23. Bahwa **PENGUGAT** memohon melalui Ketua **Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A** supaya **TERGUGAT** untuk membayar ganti kerugian Materiil berupa uang yang telah disebabkan dengan adanya Merek Dagang “ **KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT”** milik **TERGUGAT** beredar di pasaran dengan total sejumlah Rp **Rp. 2.765.000.000,- (Dua Milyar Tujuh ratus Enam Puluh Lim juta rupiah)**, dengan rincian bahwa untuk membangun merek tersebut **PENGUGAT** dikenakan biaya sebesar Rp 350.00 setiap helai/lembarnya, dengan kata lain Rp 350.000.00 setiap Ball nya Yang dikeluarkan oleh **PENGUGAT** untuk memperkenalkan, mempromosikan serta membangun Merek dagang“ **KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT”** Milik **PENGUGAT** mulai dari tahun 2021, maka selama tiga tahun terakhir biaya yang dikeluarkan oleh **PENGUGAT** untuk memperkenalkan, mempromosikan serta membangun Merek dagang“ **KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT”** Milik **PENGUGAT** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tahun 2021 **PENGUGAT** memproduksi sebanyak 2600 Ball dengan kata lain 2600 Ball X Rp 350.000.00 Per Ball = **Rp 910.000.000.00 (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah)** yang dikeluarkan oleh Penggugat pada tahun 2021 untuk untuk memperkenalkan, mempromosikan serta membangun Merek dagang“ **KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT”** Milik **PENGUGAT**
2. Pada tahun 2022 **PENGUGAT** memproduksi sebanyak 2500 Ball dengan kata lain 2500 Ball X Rp 350.000.00 Per Ball = **Rp 875.000.000.00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)** yang dikeluarkan oleh Penggugat pada tahun 2022

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



untuk memperkenalkan, mempromosikan serta membangun Merek dagang “ **KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT”** Milik **PENGUGAT**.

3. Pada tahun 2023 **PENGUGAT** memproduksi sebanyak 2800 Ball dengan kata lain 2800 Ball X Rp 350.000.00 Per Ball = **Rp 980.000.000.00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)** yang dikeluarkan oleh Penggugat pada tahun 2023 untuk memperkenalkan, mempromosikan serta membangun Merek dagang “ **KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT”** Milik **PENGUGAT**;

Maka dana keseluruhan yang dikeluarkan oleh **PENGUGAT** untuk memperkenalkan, mempromosikan serta membangun Merek dagang “ **KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT”** Milik **PENGUGAT** dari tahun 2021 sampai 2023 sejumlah **Rp. 2.765.000.000,- (Dua Milyar Tujuh ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)**, maka demikian **PENGUGAT** sesuai dengan dalil diatas dan terpenuhinya unsur unsur pasal 1365 KUH Perdata sehingga melalui Ketua **Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A** supaya menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti kerugian Materiil yang telah disebabkan dengan adanya Merek Dagang “ **KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT”** milik **TERGUGAT** beredar di pasaran dengan total sejumlah **Rp. 2.765.000.000,- (Dua Milyar Tujuh ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)**. Yang dibayarkan kepada **PENGUGAT** secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebagai bentuk kepastian hukum terhadap merek dagang yang terdaftar dan dilindungi oleh undang-undang,

24. Bahwa **PENGUGAT** melalui Ketua **Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A** supaya menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti kerugian immateriil sejumlah **Rp. 1.00.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**. Yang dibayarkan kepada **PENGUGAT** secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

25. Bahwa mengingat salah satu tujuan gugatan a-quo adalah untuk menghentikan **TERGUGAT** melakukan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan tanpa hak merek Dagang “ **KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT”** milik **PENGUGAT**, maka sangat beralasan apabila **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang



memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo supaya menghukum **TERGUGAT** untuk membayar sejumlah uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara a-quo yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*).;

26. Bahwa agar tuntutan **PENGGUGAT** tidak menjadi Illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangkaan yang beralasan bahwa **TERGUGAT** akan engan mematuhi putusan perkara ini, maka dengan ini **PENGGUGAT** mohon dengan hormat kirannya Ketua **Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A** meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sesuai dengan Pasal 227 HIR/261 RBg atas harta benda milik **TERGUGAT** salah satunya sebidang tanah beserta bangunannya yang berada diatasnya dengan nomor sertifikat 00001/PADANG LUAR/1984 NOP PBB P2 13.06.060.039.003-0218,8 serta yang lainnya baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak;

27. Bahwa mengingat Undang-Undang menjamin dan melindungi sepenuhnya hak tunggal/hak khusus **PENGGUGAT** atas Merek Dagang “**KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” tersebut, maka Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo diperkenankan menurut hukum supaya menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut **TERGUGAT** mengajukan suatu upaya hukum, ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PENGGUGAT** adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas Merek Dagang “**KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” yang telah didaftarkan di Ditjen HAKI Depkum & HAM RI dan telah terbit sertifikat merek dagang sehingga telah mendapatkan Nomor Pendaftaran IDM001088471 atas nama **PENGGUGAT**.
3. Menyatakan seluruh perbuatan **TERGUGAT** yang memproduksi, memasarkanserta melakukan perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan penggunaan Merek “**KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** selaku Pemilik Merek Dagang “**KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” yang sah.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



4. Menyatakan seluruh perbuatan **TERGUGAT** yang memproduksi, memasarkan, atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan penggunaan Merek “**KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” tersebut adalah perbuatan yang secara tanpa hak melawan hukum yang mana *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis* dengan Merek dagang milik **PENGUGAT**.
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan Merek “**KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” secara tanpa hak tersebut.
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti kerugian Materiil dengan total sejumlah. **Rp. 2.765.000.000,- (Dua Milyar Tujuh ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).** dan kerugian immateriil sejumlah **Rp.1.00.000.000,- (Satu Milyar rupiah).** Yang dibayarkan kepada **PENGUGAT** secara tunai, seketika setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conversatoir beslag*) yang diletakkan atas harta kekayaan milik **TERGUGAT** dalam perkara ini;
8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Memutuskan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), maupun kasasi dan peninjauan kembali.;
10. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Haki Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan bahwa Penggugat hadir kuasa hukumnya M.Aldi Padila,SH dan Agung Kurnia Sandi,SH berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/adv/A&A-MAF &P/2024 tanggal 27 Februari 2024 sedangkan untuk Tergugat hadir Syafri Yunaldi,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2024 dan Rodi Anjasman,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024;

Menimbang bahwa walaupun dalam sengketa perkara merek tidak mengenal acara mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tanggal 3 Februari 2016 akan tetapi Majelis Hakim menganjurkan kepada para pihak untuk mengadakan perdamaian di luar persidangan yang hasilnya dilaporkan kepada Majelis Hakim sambil perkaranya berjalan dan untuk itu acara tetap dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

Bahwa sebelum masuk kepada dalil eksepsi dan jawaban pada pokok perkara, maka perkenankanlah Tergugat untuk **menceritakan terlebih dahulu secara singkat mengenai latar belakang munculnya permasalahan yang dengan sengaja, secara serampangan, dan/atau membabi buta telah dijadikan dalil persengketaan oleh Penggugat *in litis***. Hal ini dapat Tergugat lihat melalui dalil posita ("kronologi") yang telah disampaikan oleh Penggugat **dengan penuh dengan tipu daya, serta upaya memutarbalikkan fakta** melalui Surat Gugatan yang telah didaftarkan pada tanggal 13 Maret 2024 lalu. Dimana argumentasi yang tertuang dalam dalil-dalil posita gugatannya tersebut, **telah secara sengaja** dibangun oleh Penggugat dengan menyembunyikan fakta hukum yang sebenarnya, guna menggiring/memperdaya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Pemeriksa perkara *in litis* **agar dapat menuruti seluruh kehendak dari Penggugat dalam perkara *aquo***. Adapun uraian latar belakang **sebenarnya ("kronologis")** dari peristiwa yang telah diklaim Penggugat *in litis* sebagai bentuk Pelanggaran atas Merek dalam perkara *aquo*, adalah sebagai berikut:

I. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah **Saudara satu ayah namun berbeda ibu** (saudara tiri), atau biasa disebut dengan istilah *paternal half sibling*, di mana menurut keyakinan yang di anut oleh Penggugat maupun Tergugat (Agama Islam), keduanya masih merupakan Saudara se-Nasab (pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping) dari seorang Ayah/Bapak yang bernama **HASRI** (alm.);

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



II. Dahulu-nya (pada tahun 2017 - 2020), mendiang Ayah Kandung Penggugat maupun Tergugat tersebut di atas, **memiliki sebuah usaha perdagangan berupa plastik mulsa dan karung merah ukuran 50 x 80 dengan merek dagang “Jaya Baru”**, yang mana sekiranya pada tahun 2018 Tergugat-pun juga telah ikut berkecimpung di bisnis/usaha perdagangan Almarhum Bapak Kandung Penggugat dan Tergugat tersebut dalam bentuk sistem “bond” barang berupa karung merah ukuran 50 x 80 dengan merek “Jaya Baru”. Bahkan, sebagai bahan informasi serta pengetahuan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, jika senyata-nya Tergugat juga pernah diamanatkan oleh (alm.) **HASRI** untuk membuat dan/atau menambah usaha tersebut tadi dalam bentuk barang dagang berupa tali dengan mempergunakan merek “Jaya Baru”. Hal mana, berkenaan dengan amanah tersebut diketahui pula secara jelas dan pasti oleh Bapak **DEFRIYON** yang merupakan suami dari Adik Perempuan Kandung (alm.) **HASRI** beserta dengan beberapa orang Saudara Kandung dari (alm.) **HASRI** lainnya;

Sementara itu, faktanya Penggugat baru ikut serta memulai terjun ke dalam usaha perdagangan barang plastik mulsa dan karung merah sebagaimana tersebut di atas pada tahun 2019, setelah sebelumnya “gagal” dalam mengembangkan kegiatan bisnis usaha-nya berupa penjualan tiket secara online;

III. Bahwa pada tanggal 17 September 2020 yang lalu, Bapak **HASRI** (alm.) pun meninggal dunia. Dan selanjutnya tanpa adanya komunikasi dengan seluruh “ahli waris” dari (alm.) Bapak **HASRI** tiba-tiba Penggugat mengambil alih secara sepihak usaha perdagangan barang-barang dengan merek dagang “Jaya Baru” tersebut di atas. Padahal, **semasa hidupnya (alm.) Bapak HASRI tidak pernah sekalipun mewasiatkan merek maupun usaha dagang “Jaya Baru” tersebut kepada salah seorang ahli waris-nya saja**. Dan guna menghindari perselisihan, maka “ahli waris” dari (alm.) Bapak **HASRI** (*incasu*: Tergugat, Penggugat, beserta beberapa Saudara lainnya dari Solok) membuat sebuah kesepakatan lisan yang memperkenankan Tergugat untuk tetap melanjutkan usaha perdagangan plastik mursal dan karung merah merek “Jaya Baru” untuk area pemasaran di Kota Bukittinggi, dan Penggugat-pun juga



diperkenankan pula melakukan kegiatan usaha perdagangan plastik mursal dan karung merah merek “Jaya Baru” dimaksud di wilayah area Solok;

IV. Bahwa setelah tercapainya kesepakatan tersebut di atas dan guna meminimalisir timbulnya konflik antar sesama “ahli waris” (alm.) Bapak **HASRI**, maka Tergugat *in litis* mengambil barang karung merek “Jaya Baru” tersebut tadi langsung kepada Penggugat melalui sistem bond. Yang mana seiring berjalannya waktu, **pembayaran bond Tergugat kepada Penggugat suatu ketika sempat mengalami kendala dalam rentan waktu satu minggu**. Hal ini lantas “dimanfaatkan” oleh Penggugat *in litis* untuk tidak lagi memberikan barang dagangan merek “Jaya Baru” tersebut dengan sistem bond kepada Tergugat, sekaligus meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran secara tunai apabila hendak melanjutkan kegiatan perdagangan barang berupa karung merek “Jaya Baru” dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) per-bal-nya. Dimana harga yang di patok oleh Penggugat tersebut sama sekali tidak logis, karena Tergugat mengetahui dengan jelas dan pasti jika harga modal karung merah yang dimaksud per-bal-nya hanyalah sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah). Selain itu, pada saat (alm.) Bapak **HASRI** masih hidup, harga karung merah merek “Jaya Baru” yang diberikan kepada Tergugat hanya-lah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Sehingga-nya, wajar dan sangat beralasan jika kemudian Tergugat berasumsi jika **kenaikan harga karung merah merek “Jaya Baru” yang telah di patok oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut merupakan salah satu upaya guna menyingkirkan Tergugat dari kegiatan bisnis usaha perdagangan karung merah merek “Jaya Baru” yang mau tidak mau harus diakui merupakan warisan/peninggalan dari Ayah Kandung Penggugat dan Tergugat;**

V. Di lain hal-nya lagi, dua bulan setelah Tergugat berupaya untuk menghubungi Penggugat guna melakukan pembelian karung merah merek “Jaya Baru” tersebut secara *cash* atau tunai, Penggugat *in litis* malah sama sekali tidak memberikan respon yang baik terhadap Tergugat, bahkan Penggugat ditenggarai telah mem-blokir nomor kontak Tergugat yang jelas-jelas merupakan Saudara Satu Ayah-nya.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, dengan keadaan yang demikian Tergugat-pun berinisiatif untuk menghubungi Adik Kandung Penggugat yang bernama **ARIF** (saudara tiri Tergugat lainnya) guna meminta dan/atau membeli karung merah merek “Jaya Baru” dimaksud. Dimana akhirnya, **ARIF-pun memberikan karung merah merek “Jaya Baru” tersebut kepada Tergugat;**

VI. Bahwa setelah persediaan karung merah merek “Jaya Baru” yang didapatkan oleh Tergugat dari Sdr. **ARIF** tadi telah habis, serta dikarenakan Tergugat tidak lagi memperoleh karung merah merek “Jaya Baru” tersebut dari Penggugat, maka sekiranya pada bulan Agustus 2022, Tergugat atas inisiatifnya sendiri mencoba untuk menyambangi pabrik yang memproduksi karung merah tersebut di Kota Solo **guna membeli karung merah tanpa merek**. Akan tetapi pada saat itu, pihak pabrik malah menyarankan Tergugat untuk membeli karung merah yang dimaksud langsung kepada Penggugat, **tanpa memberitahukan alasan jelas dari saran-nya tersebut;**

VII. Bahwa pasca mendapatkan penolakan dari pihak pabrik sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya di atas, Tergugat-pun mencoba untuk membeli karung merah tanpa merek melalui distributor sebanyak 50 (lima puluh) bal. Dan dikarenakan kualitas karung merah yang Tergugat dapatkan dari distributor tersebut nyatanya lebih baik serta diminati oleh banyak pelanggan, akhirnya pada bulan Desember 2023 atas beberapa pertimbangan, Tergugat-pun mencoba untuk memesan langsung beberapa bal karung merah melalui sebuah Pabrik di Bandung dengan permintaan merek dan desain “GAYA BARU”. Dan untuk diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, merek “GAYA BARU” yang Tergugat pergunakan tersebut diperoleh setelah mempertimbangkan **jika pada dasarnya secara hukum Tergugat memiliki hak kewarisan yang sama dengan Penggugat dalam hal mewarisi kekayaan intelektual dari Almarhum Ayah/Bapak Kandung Tergugat dan Penggugat**, selaku pencetus nama atau merek dari karung merah yang dimaksud. Akan tetapi guna menghindari adanya perselisihan antar saudara, **Tergugat lebih memilih untuk mempergunakan merek “GAYA BARU” dengan desain jenis huruf dan ketebalan huruf yang jauh berbeda dengan merek “Jaya Baru”**. Sekalipun,

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan-pelanggan Tergugat dapat dipastikan mengetahui jika merek “Jaya Baru” sangat-lah identik dengan diri Tergugat;

VIII. Bahwa baru-lah **pada bulan Januari 2024**, Saudara **ARIF** yang merupakan adik kandung Penggugat tiba-tiba datang menemui Tergugat dengan maksud untuk menyampaikan jika merek “Jaya Baru” yang pada awalnya merupakan merek dagang plastik mulsa dan karung merah Ayah/Bapak Kandung Tergugat bersama-sama dengan Penggugat, telah didaftarkan oleh Penggugat melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Agustus 2022, sekaligus menyampaikan kepada Tergugat untuk tidak lagi menjual karung merah dengan merek “GAYA BARU” di pasaran. Yang mana, permintaan dari Saudara **ARIF** tersebut kemudian nyata-nya dituruti oleh Tergugat guna menjaga hubungan persaudaraan antara Tergugat dengan Penggugat;

Mohon untuk menjadi bahan perhatian serta pertimbangan dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pemeriksa perkara *aquo*, **jika permintaan Saudara ARIF tersebut telah menyebabkan Tergugat menarik kembali 8 (delapan) bal karung merah yang telah beredar dipasaran serta tidak lagi menjual sisa karung yang berada/tersimpan di Gudang Tergugat**;

IX. Akan tetapi sekalipun demikian, teror dan ancaman Penggugat terhadap Tergugat tidak serta merta berhenti begitu saja. Karena pada bulan Februari 2024, **Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali menghubungi Tergugat dan meminta ganti rugi sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta Rupiah)** dengan ancaman jika Tergugat telah melakukan pemalsuan merek. Yang mana apabila permintaan ganti rugi tersebut sama sekali tidak Tergugat penuhi, **maka Penggugat akan melaporkan Tergugat kepada Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat**. Dengan adanya ancaman tersebut, pada tanggal 12 Februari 2024, Tergugat pun meminta untuk bertemu langsung dengan Penggugat di salah satu café yang terletak di Batas Kota Bukittinggi. Dimana, **dalam pertemuan tersebut Penggugat telah mengutus kuasa hukumnya dan langsung meminta ganti kerugian kepada Tergugat sebesar minimal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), yang apabila**

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klaim kerugian tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat maka Tergugat akan dipidana dengan kurungan penjara selama 4 (empat) tahun serta seluruh asset milik Tergugat nantinya akan di lelang untuk membayar ganti rugi sesuai dengan permintaan dari Penggugat tadi;

X. Bahwa fakta lainnya yang perlu pula diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa serta mengadili perkara *aquo*, jika pada tanggal 19 Februari 2024 yang lalu Tergugat juga telah berupaya untuk menemui Penggugat ke tokonya. **Yang mana pada saat itu Tergugat tiba-tiba disodori surat pernyataan yang harus Tergugat tanda tangani.** Saat itu, **Kuasa Hukum Penggugat menyatakan apabila Surat Pernyataan yang dimaksud tidak ditanda tangani oleh Tergugat, maka persoalan pemalsuan merek akan dilanjutkan ke Kepolisian karena Penggugat telah membuat laporan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat.** Jika pernyataan yang disodorkan tersebut ditandatangani oleh Tergugat, maka Penggugat akan mencabut laporannya dan Tergugat juga dipersilahkan kembali menjual karung merah yang sebelumnya telah ditarik dari pasaran dengan mencabut merek "GAYA BARU" yang terdapat pada karung tersebut;

XI. Bahwapada tanggal 13 Maret 2024, Tergugat kembali bertemu dengan Penggugat di salah satu Kafe yang terletak di Tangah Jua, Kota Bukittinggi. Dimana dalam pertemuan tersebut, Penggugat kembali didampingi oleh kuasa hukumnya dan menyampaikan jika Tergugat telah melanggar Undang-Undang terkait merek serta diwajibkan untuk membayarkan ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam pertemuan tersebut, kuasa hukum Penggugat juga kembali menyampaikan kepada Tergugat jika mereka (*incasu*: Penggugat bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya) telah berkomunikasi dengan Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Tergugat juga telah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Dikarenakan ancaman yang demikian dan agar permasalahan tersebut tidak berlarut, akhirnya Tergugat bersedia untuk menyerahkan karung merah yang telah dibeli dan dibuka mereknya oleh Tergugat kepada Penggugat, senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sekaligus menawarkan diri untuk tidak lagi menjual

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



karung merah sebagaimana yang dimaksud. Dan sekaitan dengan tawaran dari Tergugat tersebut, serta merta ditolak oleh Penggugat *in litis* dengan tetap meminta ganti rugi minimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang disampaikan oleh kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat;

XII. Bahwa dikarenakan dalam pertemuan tersebut Tergugat tidak didampingi oleh kuasa hukum dan/atau setidaknya oleh orang maupun pihak yang paham dengan hukum, maka pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 14 Maret 2024, Tergugat pun menghubungi Saudara Kandung dari (alm.) Bapak **HASRI** yang bernama Bapak **BUYUNG** guna memfasilitasi Tergugat berkomunikasi dengan Penggugat dan menawarkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sebagai bentuk ganti rugi yang diminta oleh Penggugat. Akan tetapi, tawaran Tergugat tersebut kembali tidak direspon oleh Penggugat;

XIII. Singkatnya, gugatan perkara *aquo* pun muncul tanpa adanya somasi dan/atau peringatan tertulis dari Penggugat terhadap Tergugat. Dan untuk diketahui serta menjadi perhatian bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, bahwa terkait merek "**GAYA BARU**" telah didaftarkan oleh Tergugat melalui Pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 Februari 2024 yang lalu, dengan Nomor Permohonan: DID2024014207. Dimana, pendaftaran merek "**GAYA BARU**" yang dimaksud saat ini berada dalam masa pengumuman/publikasi Berita Resmi Merek (BRM), dengan tanggal pengumuman 21 Februari 2024. Yang artinya, dalam beberapa waktu ke depan akan melewati tahapan pemeriksaan substantif yang dapat menghasilkan 2 (dua) jenis usulan berupa usulan untuk didaftar atau usulan untuk ditolak (apabila terdapat keberatan dengan lampiran bukti-bukti yang kuat sehingga dapat menjadi pertimbangan para pemeriksa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menerima ataupun menolak suatu permohonan merek);

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah Tergugat sampaikan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat hendak menyatakan jika **TERGUGAT DENGAN TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT, KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG DIAKUI**



SECARA TEGAS OLEH TERGUGAT, DENGAN URAIAN SEBAGAI BERIKUT:

B. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK
(EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, karena menurut hemat Tergugat, Penggugat telah tidak lengkap menarik pihak pada gugatan perkara *aquo*. Yang mana berkaitan dengan hal tersebut diatas akan Tergugat uraikan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat berpendapat jika para pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat dalam surat gugatan perkara *aquo* sama sekali tidak lengkap. Karena apabila mencermati dalil posita gugatan Penggugat *in litis* yang mendalilkan jika "Tergugat telah secara tanpa hak menggunakan merek dagang KARUNG WARING "GAYA BARU" KUALITAS EXPORT memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan KARUNG WARING "JAYA BARU" KUALITAS EXPORT". Dimana faktanya, pada saat berlangsungnya Gugatan dalam perkara *aquo*, merek dagang KARUNG WARING "GAYA BARU" KUALITAS EXPORT masih dalam proses pemeriksaan substantif pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

- Sehingga, dengan tidak ditariknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selaku salah satu pihak di dalam perkara *aquo*, tentunya akan menyebabkan gugatan Para Penggugat mengalami cacat secara formil mengenai pihak (*error in persona*). Karena senyatanya merek dagang KARUNG WARING "GAYA BARU" KUALITAS EXPORT belum-lah merupakan merek terdaftar (usulan untuk di daftar) serta belum tentu pula mendapatkan usulan penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

- Bahwa sekalipun kemudian Penggugat mendalilkan telah mengajukan tanggapan keberatan atas adanya pendaftaran merek KARUNG WARING "GAYA BARU" KUALITAS EXPORT, tidak serta merta pula dapat dipastikan jika usulan penolakan yang diajukan oleh Penggugat melalui tanggapan keberatannya tersebut dapat

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang mana apabila selanjutnya usulan penolakan yang dilakukan oleh Penggugat *in litis* di terima oleh Pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Tergugat selaku pihak yang mendaftarkan merek secara yuridis masih memiliki hak untuk mengajukan banding kepada Ditjen KI;

- Dan oleh karenanya, untuk membuat terang mengenai hal tersebut, sudah seharusnya Pihak Ditjen KI dilibatkan sebagai salah satu pihak dalam perkara *aquo*, sebagaimana kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor: 1311 K/Pdt/1983, tertanggal 12 Desember 1984, yang berbunyi (kutipan):

“Lebih baik ikut dijadikan sebagai pihak, hal ini menghindari dari Kurang Pihak (Plurium litis Consortium).”

- Dengan demikian, dikarenakan gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* nyata-nyatanya kurang pihak, maka sudah sepatutnya pula-lah jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus menyatakan jika gugatan perkara *aquo* tidak dapat diterima karena kurang pihak;

2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU TIDAK TERANG (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa setelah Tergugat membaca, meneliti, dan memahami setiap bagian Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*, maka dapat Tergugat simpulkan jika Gugatan Penggugat sama sekali tidak jelas dan/atau tidak terang, hal tersebut dikarenakan di dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai dasar perolehan hak merek KARUNG WARUNG “JAYA BARU” KUALITAS EXPORT. Berkaitan dengan hal yang Tergugat maksud, dapat diperhatikan bersama melalui dalil gugatan Penggugat yang sama sekali tidak menerangkan secara jelas dasar hukum (*rechts grond*) maupun dasar fakta (*feitelijke grond*) sehubungan dengan proses pewarisan merek dagang KARUNG WARUNG “JAYA BARU” KUALITAS EXPORT yang senyatanya merupakan hasil dari ide serta kekayaan intelektual dari (alm.) HASRI. Dimana setiap ahli waris dari (alm.) HASRI (*incasu*: Penggugat, Tergugat, beserta dengan ahli waris lainnya) memiliki hak yang sama

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



secara hukum untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan merek dagang tersebut;

- Bahwa selain dari pada hal tersebut di atas, faktanya yang telah dijadikan sebagai objek sengketa di dalam Surat Gugatan Perkara *aquo* juga sama sekali tidak jelas. Dalam uraian posita gugatannya, Penggugat telah mendalilkan 2 (dua) pokok persengketaan yaitu pelanggaran merek dan pembatalan pendaftaran merek. Berkenaan dengan pelanggaran merek nyatanya juga telah Tergugat jelaskan melalui bagian pendahuluan sebelumnya di atas jika Tergugat sama sekali belum sempat untuk memasarkan merek dagang **KARUNG WARING“GAYA BARU”KUALITAS EXPORT** karena sebelum merek dagang tersebut akan dipasarkan dan/atau diedarkan oleh Tergugat, Penggugat telah terlebih dahulu disambangi oleh Sdr. **ARIF** yang merupakan adik kandung Penggugat serta dilarang untuk mempergunakan merek sebagaimana yang dimaksud (*vide*: angka VIII bagian Pendahuluan Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam perkara *aquo*) sehingga karung merah dengan merek dagang **KARUNG WARING“GAYA BARU”KUALITAS EXPORT** sama sekali tidak sempat beredar dan/atau diperdagangkan oleh Tergugat di pasaran. Apabila yang dipersengketakan oleh Penggugat *in litis* adalah berkaitan dengan pembatalan pendaftaran merek **KARUNG WARING“GAYA BARU”KUALITAS EXPORT** faktanya secara *de jure* merek sebagaimana yang dimaksud juga sama sekali belum terdaftar secara utuh pada Ditjen KI Kemenkum Ham RI karena masih harus melewati beberapa tahapan proses pendaftaran;

- Bahwa selain dari pada *ambiguitas* objek sengketa dalam gugatan perkara *aquo*, Penggugat juga telah mendalilkan permohonan ganti kerugian yang sangat *absurd*, karena melalui posita gugatannya pada angka 25, 26, 27, dan 28, Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai wujud kerugian nyata (*actual loss*) yang disebabkan oleh merek **KARUNG WARING“GAYA BARU”KUALITAS EXPORT** yang masih berada dalam proses status pendaftaran pada Ditjen KI Kemenkum Ham RI. Terminologi “memperdaya serta membingungkan konsumen” yang telah dipergunakan oleh Penggugat juga sama sekali tidak

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



mampu untuk menggambarkan suatu bentuk dalil “kausalitas” konkrit dari klaim pelanggaran merek yang dituduhkan oleh Penggugat kepada diri Tergugat. Sehingga, jelas dan nyata jika tuntutan ganti kerugian yang demikian bertentangan kelayakan dan kepatutan sebagaimana yang telah diatur melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1226 K/Sip/1977, tertanggal 13 April 1987;

- Oleh sebab itu berdasarkan uraian sanggahan dan/atau bantahan yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya, **mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* untuk menyatakan jika gugatan Penggugat *in litis* di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena Penggugat sama sekali tidak memperjelas serta mempertegas formil gugatannya;**

3. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)

Bahwa masih berketerkaitan dengan dalil sanggahan dan/bantahan Tergugat sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya di atas, Tergugat berkesimpulan jika Gugatan Penggugat pada perkara *aquo* sangatlah terlampau dini untuk diajukan dan/atau diperiksa pokok sengketanya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Hal ini **dapat ditelisik melalui dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan jika Tergugat telah melakukan pelanggaran atas hak merek milik Penggugat.** Tidak satu-pun dalil gugatan perkara *aquo* yang mampu untuk menerangkan secara jelas serta terperinci mengenai wujud nyata dari “pelanggaran” tersebut, karena senyatanya Merek **KARUNG WARING “GAYA BARU” KUALITAS EXPORT** yang dimaksud oleh Penggugat *in litis* sama sekali belum sempat dipasarkan dan/atau diedarkan oleh Tergugat secara luas dipasaran, malahan sebahagian karung merah dengan merek **KARUNG WARING “GAYA BARU” KUALITAS EXPORT** yang tadinya akan dijual langsung oleh Bapak **DEFRIYON** selaku suami dari adik kandung (alm.) **HASRI** juga telah ditarik pula oleh Tergugat dari pasaran; Dengan demikian apabila ditinjau dari doktrin hukum nasional, maka Tergugat berpandangan jika terdapat alasan yang cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas



IA Khusus untuk menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat *litis*, karena masih adanya syarat/faktor yang menengguhkan pokok sengketa dalam perkara *aquo* berkaitan dengan “klaim” pelanggaran merek yang telah didalilkan Penggugat melalui Surat Gugatannya;

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat sampaikan melalui bagian “PENDAHULUAN” maupun pada bagian “DALAM EKSEPSI”, sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya diatas, adalah merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan di dalam perkara *aquo* (*mutatis mutandis*);

1) Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang dapat diakui secara tegas oleh Tergugat, serta dapat pula dibuktikan melalui kaidah hukum pembuktian yang diperkenankan dalam hukum acara;

2) **TIDAK BENAR** dan **HARUSLAH DITOLAK**, dalil posita gugatan Penggugat yang telah meng-klaim jika Penggugat merupakan pemilik sah dari merek dagang KARUNG WARING “JAYA BARU” KUALITAS EXPORT, karena sekalipun merek dagang tersebut telah didaftarkan oleh Penggugat pada bulan Agustus 2022, faktanya merek dagang sebagaimana yang dimaksud merupakan hasil dari ide dan/atau kekayaan intelektual dari (alm.) Bapak **HASRI** yang merupakan Ayah Kandung dari Tergugat maupun Penggugat *in litis*. Selain itu, merek dagang KARUNG WARING “JAYA BARU” KUALITAS EXPORT juga telah dipergunakan oleh (alm.) Bapak **HASRI** bersama-sama dengan Tergugat semenjak tahun 2017 yang lalu;

Dan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pemeriksa perkara *aquo*, jika proses pendaftaran merek dagang KARUNG WARING “JAYA BARU” KUALITAS EXPORT sama sekali tidak pernah diinformasikan dan/atau diberitahukan sebelumnya oleh Penggugat kepada Tergugat. Sehingga sudah sewajarnya pula-lah apabila Tergugat kemudian tidak mengetahui fakta mengenai pendaftaran merek dagang sebagaimana yang dimaksud, karena merek dagang tersebut telah dipergunakan secara turun temurun oleh (alm.) Bapak **HASRI** beserta dengan keseluruhan ahli warisnya

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



yang ikut serta memperdagangkan karung merah dengan merek dagang tersebut. Oleh sebab itu, dalil posita gugatan Penggugat pada angka 9 surat gugatannya jelas merupakan dalil manipulatif yang dengan sengaja disampaikan oleh Penggugat guna menggiring pemikiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, untuk dapat menuruti serta mengabulkan niat buruk terselubung yang dimiliki oleh Penggugat melalui gugatan dalam perkara aquo;

3) Bahwa pembuatan dan/atau produksi merek dagang **KARUNG WARING "GAYA BARU" KUALITAS EXPORT** yang dilakukan oleh Tergugat, memang benar merupakan ide, buah pikiran, maupun gagasan Tergugat. Dimana pada awalnya, penciptaan merek dagang tersebut diniatkan serta ditujukan untuk menghindari adanya perselisihan monopoli usaha dagang plastik mulsa dan karung merah ukuran 50 x 80 dengan merek "JAYA BARU" yang telah dilakukan oleh Penggugat secara sepihak, sekalipun faktanya merek dagang "JAYA BARU" sebagaimana dimaksud merupakan "warisan" dari Ayah Kandung Tergugat yang juga merupakan Ayah dari Penggugat. Akan tetapi sekalipun merek dagang **KARUNG WARING "GAYA BARU" KUALITAS EXPORT** tersebut "hampir" identik dengan **KARUNG WARING "JAYA BARU" KUALITAS EXPORT** yang kemudian hari baru diketahui telah didaftarkan oleh Penggugat secara sepihak, **tetap saja terdapat perbedaan dalam bentuk desain huruf, jenis huruf, ketebalan huruf, perbedaan nama, serta perbedaan kualitas karung merah yang diproduksi oleh Tergugat**;

Dan untuk diketahui pula oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, jika gugatan dalam perkara aquo merupakan wujud dari rasa iri dan dengki Penggugat terhadap Tergugat, karena faktanya Tergugat selalu lebih unggul dari pada Penggugat dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan karung waring-nya, **sekalipun karung waring yang dijual oleh Tergugat tanpa disertai dengan merek dagang**;

4) Bahwa selain dari rasa iri dan dengki yang telah disampaikan tadi, Gugatan dalam perkara *aquo* pada prinsipnya juga ditujukan oleh Penggugat bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya untuk **MELANCARKAN** serta **MENGHALALKAN** upaya "**PEMERASAN**"

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



terhadap diri Tergugat. Karena “upaya pemerasan” yang dimaksud, telah acap kali gagal melalui dalih “upaya non litigasi” sebagaimana didalilkan Penggugat melalui bagian angka 17 posita gugatannya;

5) BAHWA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS GUGATAN PENGGUGAT SELAIN DAN SELEBIHNYA;

Oleh karenanya, berdasarkan uraian pendahuluan, eksepsi, serta jawaban dalam pokok perkara sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan tersebut di atas, **maka dengan penghormatan yang setinggi-tingginya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo**, agar sekiranya berkenan memutus perkara ini dengan bunyi diktum putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1. MENERIMA SERTA MENGABULKAN SELURUH EKSEPSI TERGUGAT;**
- 2. MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;**

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 2. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SELURUH BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI;**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon dengan segala kerendahan hati agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 April 2024 dan Tergugat tertanggal 25 April 2024 yang mempertahankan dalil-dalil masing-masing yang isi selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 1 (satu) video berupa:

- 1. Fotokopi sertifikat merek dagang “karung waring “ jaya baru” kualitas export” atas nama jufri devis dengan nomor pendaftaran IDM001088471 tanggal 7 Juni 2023 yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-1;**

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi 2 Buah Nota Pembelian dari tempat usaha TERGUGAT, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P-2;
3. Dua helai Produk Dengan Merek Dagang “ Karung Waring “ Gaya Baru” Kualitas Export” Milik Tergugat Dan Merek Dagang “ Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” Milik Peggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Hasil Cetak (screenshot) /print out berupa chat antara kuasa Peggugat dengan Tergugat, yang telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P-4;
5. Hasil Cetak/print out beberapa poto promosi yang dilakukan PENGGUGAT, yang telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy rekap penjualan, faktur pajak, invoice serta surat jalan dari PT TERANG CAHAYA MENTARI TAHUN 2021., yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy rekap penjualan, faktur pajak, invoice serta surat jalan dari PT TERANG CAHAYA MENTARI TAHUN 2022, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P- 7;
8. Fotocopy rekap penjualan, faktur pajak, invoice serta surat jalan dari PT TERANG CAHAYA MENTARI TAHUN 2023, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy rekap penjualan, faktur pajak, invoice serta surat jalan dari PT TERANG CAHAYA MENTARI TAHUN Januari sampai dengan Maret 2024, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P- 9;
10. Hasil Cetak (screenshot) chat antara Peggugat dengan saksi TIMOTIUS MISGIYANTO., yang telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P-10;
11. File video dari saksi TEMON, diberi tanda bukti P-11 (Keterangan: tidak dapat dibuka video tersebut);
12. Hasil Cetak (screenshot) chat antara Peggugat dengan Tergugat, yang telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Peggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Timotius Misgiyanto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal 13 November 1975, agama Kristen, berjanji menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2015.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa karung waring dengan merek dagang Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” adalah milik Penggugat;
 - Bahwa Merek Dagang “Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” milik Penggugat untuk kelas barang 22 yaitu meliputi, ikatan plastik untuk penggunaan rumah atau kebun, jaring ikan, jaring pencegahan jatuhnya batu, paranet, pengikat plastik untuk digunakan di rumah, tali, Tali pengikat plastik, Tali Tambang, tali untuk tenda, tas jaring untuk penyimpanan ;karung beras; waring(karung untuk pertanian).
 - Bahwa karung waring dengan merek dagang Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” milik Penggugat sudah melakukan orderan produk sekian ribu ball setiap tahunnya;
 - bahwa merek dagang Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” milik Penggugat sudah terkenal hingga pulau jawa dibuktikan dengan adanya permintaan merek dagang Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” milik Penggugat terhadap saksi dan saksi menyarankan untuk langsung membeli terhadap Penggugat langsung;
 - Bahwa untuk penambahan merek di setiap helai produk dikenakan biaya tambahan sebesar RP 350.00-(tiga ratus lima puluh rupiah) dengan kata lain sebanyak Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Per Ball;
 - Bahwa saksi mengenal merek dagang Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” tersebut sejak tahun 2021.
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2015.

2. Agustinus Tangguh., jenis kelamin laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal 5 Januari 1987, agama Katholik, berjanji menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak mengenal Tergugat.

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



- Bahwa saksi mengetahui bahwa karung waring dengan merek dagang Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” adalah milik Penggugat;
- Bahwa Merek Dagang “Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” milik Penggugat untuk kelas barang 22 yaitu meliputi, ikatan plastik untuk penggunaan rumah atau kebun, jaring ikan, jaring pencegahan jatuhnya batu, paranet, pengikat plastik untuk digunakan di rumah, tali, Tali pengikat plastik, Tali Tambang, tali untuk tenda, tas jaring untuk penyimpanan ;karung beras; waring(karung untuk pertanian);
- Bahwa baru pada tahun 2021 mulai adanya karung waring dengan merek dagang Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” milik Penggugat;
- Bahwa saksi yang bertugas untuk melakukan pengiriman barang terhadap Penggugat berupa karung waring dengan merek dagang Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export;
- Bahwa karung waring dengan merek dagang Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” milik Penggugat sudah melakukan orderan produk sekian ribu ball setiap tahunnya;
- Bahwa merek dagang Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” milik Penggugat tersebut sudah didaftarkan;

3. Temon., jenis kelamin laki-laki, lahir di Solok pada tanggal 13 Maret 1985, agama Islam, di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak mengenal Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa karung waring dengan merek dagang Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” adalah milik Penggugat;
- Bahwa Merek Dagang “Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” milik Penggugat untuk kelas barang 22 yaitu meliputi, ikatan plastik untuk penggunaan rumah atau kebun, jaring ikan, jaring pencegahan jatuhnya batu, paranet, pengikat plastik untuk digunakan di rumah, tali, Tali pengikat plastik, Tali Tambang, tali untuk tenda, tas jaring untuk penyimpanan ;karung beras; waring(karung untuk pertanian);.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



- Bahwa baru pada tahun 2021 mulai adanya karung waring dengan merek dagang Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” milik Penggugat;
- Bahwa saksi sendiri yang melaporkan adanya karung waring dengan merek dagang Karung Waring “Gaya Baru”Kualitas Export” yang telah beredar di pasaran kepada Penggugat.
- Bahwa karung waring dengan merek dagang Karung Waring “Gaya Baru”Kualitas Export” dijual perkodi dibawah harga jual karung waring dengan merek dagang Karung Waring “Jaya Baru”Kualitas Export” artinya tidak hanya di merek dagang yang Tergugat coba rusak tatapi di harga juga di rusak oleh Tergugat dengan cara menjual di bawah harga jual Penggugat;
- Bahwa adanya karung waring dengan merek dagang Karung Waring “Gaya Baru” Kualitas Export’ beredar di pasaran beserta juga dijual perkodi di bawah harga jual karung waring dengan merek dagang Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” di pasaran menyebabkan penurunan orderan yang sangat signifikan, artinya terjadi kerugian yang sangat signifikan yang dirasakan oleh Penggugat karena yang biasanya saksi sebagai salah satu sales untuk satu wilayah biasanya dalam satu bulan itu bisa menjual 50-60 ball namun setelah dengan adanya karung waring dengan merek dagang Karung Waring “Gaya Baru” Kualitas Export” hanya bisa menjual antara 10-15 ball dalam satu bulan;
- Bahwa Karung Waring “Gaya Baru” Kualitas Export” telah beredar di pasaran saksi juga telah memvidiokan (dokumentasi) di salah satu toko yang biasanya merupakan pelanggan dari saksi;
- Bahwa mengenai asal muasal karung waring dengan merek dagang Karung Waring “Gaya Baru” Kualitas Export” yang mana atas keterangan pemilik toko diketahui fakta bahwa yang mengedarkan adalah Defriyon; atau dengan kata lain orang toko mendapatkan karung waring dengan merek dagang Karung Waring “Gaya Baru” Kualitas Export”dari bapak Defriyon;.
- Bahwa sudah banyak masyarakat atau konsumen yang salah paham dan bingung dan tersesat dengan adanya merek dagang Karung Waring “Gaya Baru” Kualitas Export milik

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Tergugat dengan menyatakan bahwa merek dagang Karung Waring “Gaya Baru” Kualitas Export milik Tergugat sama atau satu kesatuan dengan merek dagang Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export milik Penggugat yang mana itu merupakan bukan suatu hal yang benar atau keliru karna dua merek dagang tersebut bukan lah satu kesatuan melainkan beda dalam artian (beda produsen, beda kualitas dan beda pemilik).

- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat. Sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui merek dagang Karung Waring “Gaya Baru” Kualitas Export milik Tergugat sejak akhir tahun 2023 pada saat saksi bekerja di lapangan;

4. Fahrizal, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Saning Bakar pada tanggal 6 Agustus 1968, agama Islam, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa karung waring dengan merek dagang Karung Waring “ Jaya Baru” Kualitas Export” adalah milik Penggugat;
- Bahwa Merek Dagang “Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” milik Penggugat untuk kelas barang 22 yaitu meliputi, ikatan plastik untuk penggunaan rumah atau kebun, jaring ikan, jaring pencegahan jatuhnya batu, paranet, pengikat plastik untuk digunakan di rumah, tali, Tali pengikat plastik, Tali Tambang, tali untuk tenda, tas jaring untuk penyimpanan ;karung beras; waring(karung untuk pertanian).
- Bahwa baru pada tahun 2021 mulai adanya karung waring dengan merek dagang Karung Waring “ Jaya Baru” Kualitas Export” milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Penggugat untuk mengantarkan pesanan karung waring sebanyak 5 ball dengan merek dagang Karung Waring “Jaya Baru ”Kualitas Export” kepada Tergugat akan tetapi saksi karena ada suatu hal maka saksi memintak tolong kepada saksi Arif Rahman untuk mengantarkan pesanan Tergugat tersebut karena kebetulan saksi Arif Rahman juga ada agenda pergi ke bukittinggi;



- Bahwa Penggugat telah melakukan promosi secara besar berasan untuk memperkenalkan secara luas karung waring dengan merek dagang Karung Waring "Jaya Baru "Kualitas Export dengan cara mendatangi toko baik dalam Provinsi Sumatera Barat sampai dalam Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dijelaskan oleh saksi, saksi pernah melaksanakan perjalanan selama kurang lebih 15 hari untuk wilayah sumatera utara lebih tepatnya di lingkaran danau toba untuk mempromosikan karung waring dengan merek dagang Karung Waring "Jaya Baru "Kualitas Export;
- Bahwa bentuk promosi yang dilakukan oleh Penggugat selain memperkenalkan juga memberikan sampel produk rung waring dengan merek dagang Karung Waring "Jaya Baru "Kualitas Export" dengan jumlah yang berbeda beda antara 2-5 kodi per toko, beserta kaos dengan tulisan Karung Waring "Jaya Baru "Kualitas Export" di setiap toko yang di singgahi oleh Penggugat dan tim;.
- Bahwa merek dagang Karung Waring " Jaya Baru" Kualitas Export" milik Penggugat tersebut sudah didaftarkan;.
- Bahwa saksi merupakan sopir dan menerima gaji dari Penggugat;

5. Arif Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Saning Bakar pada tanggal 13 Mei 1999, agama Islam, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa karung waring dengan merek dagang Karung Waring " Jaya Baru" Kualitas Export" adalah milik Penggugat;
- Bahwa Merek Dagang "Karung Waring "Jaya Baru" Kualitas Export" milik Penggugat untuk kelas barang 22 yaitu meliputi, ikatan plastik untuk penggunaan rumah atau kebun, jaring ikan, jaring pencegahan jatuhnya batu, paranet, pengikat plastik untuk digunakan di rumah, tali, Tali pengikat plastik, Tali Tambang, tali untuk tenda, tas jaring untuk penyimpanan ;karung beras; waring(karung untuk pertanian).



- Bahwa baru pada tahun 2021 mulai adanya karung waring dengan merek dagang Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” milik Penggugat;
- Bahwa pada awal tahun 2024 saksi pernah mengingatkan Tergugat untuk tidak lagi menggunakan merek dagang Karung Waring “Gaya Baru” Kualitas Export” karna Penggugat keberatan akan hal tersebut;
- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan hal yang sama yaitu meniplak atau meniru merek dagang orang lain untuk produk tali dengan merek dagang “KING” yang mana saksi yang ikut menjualkan produk tali dari Tergugat tersebut untuk beberapa wilayah, sampai saksi bertemu dengan pemilik merek dagang tersebut dan mendapatkan teguran langsung bahkan disomasi oleh pemilik merek dagang “KING” untuk tidak menjual dan mengedarkan produk tali dengan merek ciptaan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi ikut menjualkan produk karung waring dengan merek dagang Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export milik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) video berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga (“KK”) HASRI (alm.) dan YESMAWATI (almh.), dengan Nomor Induk Kependudukan: 1375011503083438, diberi yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, dengan Nomor: 1375-LT-22042024-0005, atas nama HERU FERNANDO, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Formulir Pendaftaran merek Karung Waring “GAYA BARU” Kualitas Export, dengan Nomor Permohonan: DID2024014207, tertanggal: 16 Februari 2024, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Blanko Surat Perjanjian Ganti Rugi, yang dibuat dan diserahkan oleh Penggugat melalui Kuasanya Hukum-nya kepada Tergugat, pada tanggal 18 Februari 2024, yang telah dinazegelen tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti T-4;

5. Fotocopy Blanko Surat Pernyataan Kesediaan untuk membayar ganti rugi yang dibuat dan diserahkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya kepada Tergugat, pada tanggal 18 Februari 2024, yang telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti T-5;

6. Printout hasil penelusuran melalui website resmi, pada halaman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, merek Karung Waring "GAYA BARU" Kualitas Export, yang telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti T-6;

7. Printout hasil penelusuran melalui website resmi, pada halaman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, merek Karung Waring "JAYA BARU" Kualitas Export, , yang telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti T-7;

8. Fotocopy Bukti faktur pemesanan karung waring tanpa merek yang dilakukan oleh Tergugat, pada tanggal 13 Juli 2023, melalui Saudara KURNIA (freelance) selaku pihak yang memiliki koneksi langsung dengan pabrik yang memproduksi karung waring, yang telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti T-8;

9. Fotocopy faktur pemesanan Karung Waring merek "GAYA BARU" yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 30 November 2023, melalui Saudara KURNIA (freelance) selaku pihak yang memiliki koneksi langsung dengan pabrik yang memproduksi karung waring, yang telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti T-9;

10. Printout Foto kehadiran/kedatangan Kuasa Hukum Penggugat ke toko Tergugat pada tanggal 19 Februari 2024, dengan membawa Surat Perjanjian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Memberikan Ganti Rugi, yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, yang telah dinazegelen tetapi tanpa dapat diperlihatkan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti T-10;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Hasil Rekaman Suara/Percakapan yang berlangsung antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2024. Dimana hasil rekaman tersebut dipindahkan kedalam Compact Disc(CD) guna dijadikan alat bukti, diberi tanda bukti T-11 (Keterangan: tidak dapat dibuka Video tersebut)

12. Hasil Rekaman Suara/Percakapan pada saat proses mediasi pada tanggal 19 Februari 2024, yang dihadiri serta berlangsung di antara Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, serta Tergugat; Dimana hasil rekaman tersebut dipindahkan kedalam Compact Disc (CD) guna dijadikan alat bukti, diberi tanda bukti T-12 (Keterangan: tidak dapat dibuka Video tersebut);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Zulkifli, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1977, agama Islam, di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pengugat dan Tergugat karena saksi merupakan sepupu dari Ayah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara satu ayah namun berbeda ibu;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal merek dagang Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” akan tetapi saksi tidak mengetahui Karung Waring “Gaya Baru” Kualitas Export”;
- Bahwa pemilik merek dagang Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” adalah Alm. Hasri yang merupakan Ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2017 -2020 almarhum Ayah Kandung Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah usaha perdagangan berupa plastik mulsa dan karung merah dengan merek dagang Jaya Baru;
- Bahwa almarhum ayah Kandung Penggugat dan Tergugat meninggal dunia pada tanggal 17 Septemberr 2020;
- Bahwa semasa hidup Alm. Hasri tidak pernah mewasiatkan merek maupun usaha dagang jaya Baru tersebut kepada salah seorang ahli warisnya saja;



2. Rahmat Asdar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 20 Mei 1988, agama Islam, di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi merupakan salah seorang petani bawang di Nagari Guguak Randah Kecamatan VI Koto Kabupaten Agam Sumatera Barat;
- Bahwa saksi menjadi seorang petani sudah cukup lama melakukan usaha budidaya bawang merah di Nagari Guguak Randah Kecamatan VI Koto Kabupaten Agam Sumatera Barat;
- Bahwa sebagai Petani pada saat panen saksi langsung didatangi toke atau agen dengan membawa langsung karung waring warna merah tanpa merek;
- Bahwa karung waring warna merah tanpa merek yang digunakan untuk tempat bawang merah pasca panen juga banyak dijual di kios-kios Bukit Tinggi dan sekitarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal merek dagang Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export” milik Penggugat dan Karung Waring “Gaya Baru” Kualitas Export” milik Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan konklusi/kesimpulannya yang isinya mempertahankan argumentasinya masing-masing yang bunyi selengkapnya sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat di samping mengajukan jawaban atas pokok perkara telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, karena menurut hemat Tergugat, Penggugat telah tidak lengkap menarik pihak pada gugatan perkara *aquo*. Yang mana berkaitan dengan hal tersebut diatas akan Tergugat uraikan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat berpendapat jika para pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat dalam surat gugatan perkara *aquo* sama sekali tidak lengkap, karena apabila mencermati dalil posita gugatan Penggugat *in litis* yang mendalilkan jika "Tergugat telah secara tanpa hak menggunakan merek dagang KARUNG WARING "GAYA BARU" KUALITAS EXPORT memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan KARUNG WARING "JAYA BARU" KUALITAS EXPORT". Di mana faktanya, pada saat berlangsungnya Gugatan dalam perkara *aquo*, merek dagang KARUNG WARING "GAYA BARU" KUALITAS EXPORT masih dalam proses pemeriksaan substantif pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sehingga, dengan tidak ditariknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selaku salah satu pihak di dalam perkara *aquo*, tentunya akan menyebabkan gugatan Para Penggugat mengalami cacat secara formil mengenai pihak (*error in persona*).

- Bahwa sekalipun kemudian Penggugat mendalilkan telah mengajukan tanggapan keberatan atas adanya pendaftaran merek KARUNG WARING "GAYA BARU" KUALITAS EXPORT, tidak serta merta pula dapat dipastikan jika usulan penolakan yang diajukan oleh Penggugat melalui tanggapan keberatannya tersebut dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang mana apabila selanjutnya usulan penolakan yang dilakukan oleh Penggugat *in litis* di terima oleh Pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Tergugat selaku pihak yang mendaftarkan merek secara yuridis masih memiliki hak untuk mengajukan banding kepada Ditjen KI;

2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU TIDAK TERANG (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



- Bahwa Gugatan Penggugat sama sekali tidak jelas dan/atau tidak terang, hal tersebut dikarenakan di dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai dasar perolehan hak merek KARUNG WARING “JAYA BARU” KUALITAS EXPORT. Berkaitan dengan hal yang Tergugat maksud, dapat diperhatikan bersama melalui dalil gugatan Penggugat yang sama sekali tidak menerangkan secara jelas dasar hukum (*rechts grond*) maupun dasar fakta (*feitelijke grond*) sehubungan dengan proses pewarisan merek dagang KARUNG WARING “JAYA BARU” KUALITAS EXPORT yang senyatanya merupakan hasil dari ide serta kekayaan intelektual dari (alm.) HASRI. Dimana setiap ahli waris dari (alm.) HASRI (*incasu*: Penggugat, Tergugat, beserta dengan ahli waris lainnya) memiliki hak yang sama secara hukum untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan merek dagang tersebut;

- Bahwa dalam uraian posita gugatannya, Penggugat telah mendalilkan 2 (dua) pokok persengketaan yaitu pelanggaran merek dan pembatalan pendaftaran merek. Berkenaan dengan pelanggaran merek nyata-nya juga telah Tergugat jelaskan melalui bagian pendahuluan sebelumnya di atas jika Tergugat sama sekali belum sempat untuk memasarkan merek dagang KARUNG WARING “GAYA BARU” KUALITAS EXPORT karena sebelum merek dagang tersebut akan dipasarkan dan/atau diedarkan oleh Tergugat;

3. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)

- Bahwa Gugatan Penggugat pada perkara *aquo* sangatlah terlampau dini untuk diajukan dan/atau diperiksa pokok sengketanya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Hal ini dapat ditelisik melalui dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan jika Tergugat telah melakukan pelanggaran atas hak merek milik Penggugat. Tidak satu-pun dalil gugatan perkara *aquo* yang mampu untuk menerangkan secara jelas serta terperinci mengenai wujud nyata dari “pelanggaran” tersebut, karena senyatanya Merek KARUNG WARING “GAYA BARU” KUALITAS EXPORT yang dimaksud oleh Penggugat *in litis* sama sekali belum sempat

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



dipasarkan dan/atau diedarkan oleh Tergugat secara luas dipasaran, malahan sebahagian karung merah dengan merek **KARUNG WARING“GAYA BARU” KUALITAS EXPORT** yang tadinya akan dijual langsung oleh Bapak **DEFRIYON** selaku suami dari adik kandung (alm.) **HASRI** juga telah ditarik pula oleh Tergugat dari pasaran;

- Dengan demikian apabila ditinjau dari doktrin hukum nasional, maka Tergugat berpandangan jika terdapat alasan yang cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus untuk menyatakan tidak dapat menerima

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi –eksepsi tersebut Penggugat dalam Replik menanggapi sebagai berikut di bawah ini;

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 83 ayat (3) UU MIG pada pokoknya telah menegaskan bahwa suatu gugatan pelanggaran merek terdaftar hanya wajib diajukan terhadap pemilik merek terdaftar ke Pengadilan Niaga. Terlepas dari fakta bahwa praktik peradilan menunjukkan bahwa terdapat kebiasaan dari para PENGGUGAT pembatalan merek terdaftar untuk menarik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai TURUT TERGUGAT, hal demikian sesungguhnya tidak dapat dikatakan menjadi suatu kewajiban karena UU MIG sendiri tidak mewajibkan hal tersebut.;
- Bahwa Pasal 91 ayat (1) UU MIG telah menegaskan bahwa “Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek”. Ketentuan tersebut memberikan kewajiban hukum bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia q.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tentang pembatalan merek terdaftar setelah diterimanya salinan atas putusan tersebut, serta pembatalan tersebut harus diumumkan dalam berita resmi merek;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



2. Tentang Gugatan Tidak Jelas (*obscuur libel*) Penggugat dalam Replik menanggapi sebagai berikut;
 - Bahwa jika Tergugat menyatakan memiliki hak merek dagang Karung Waring Jaya baru Kualitas Eksport maka harus menempuh jalur hukum, bukan dengan cara meniplak milik Penggugat;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur, yang dalam Repliknya Penggugat menanggapi di bawah ini;
 - Bahwa eksepsi Tergugat terlalu mengada-ada dan tidak berdasar bahwa merek dagang Karung Waring Jaya Baru Kualitas Export baru dirancang pada tahun 2021 oleh Penggugat bersama-sama dengan pihak pabrik;
 - Bahwa UndangUndang Merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar sehingga melarang siapa saja yang menggunakannya tanpa izin pemilik merek tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi – eksepsi Tergugat tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* bahwa Penggugat Jufri Devis telah menggugat Heru Fernando dengan alasan adanya pelanggaran merek berdasarkan norma hukum yang diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tanpa mengikutsertakan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai merek dagang Penggugat dengan etiket Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export dengan merek dagang Tergugat yaitu Karung Waring “Gaya Baru” Kualitas Export di mana merek dagang Penggugat Karung Waring “Jaya Baru” Kualitas Export telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor IDM001088471 dan telah memiliki sertifikat merek sementara merek dagang Tergugat berupa Karung Waring “Gaya Baru” Kualitas Export baru dalam tahap pendaftaran permohonan dalam selanjutnya akan memasuki proses pemeriksaan substantif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat saling mengklaim tentang merek dagang masing-masing yang telah diterbitkan sertifikatnya untuk merek Karung Waring Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kualitas Export milik Penggugat dan yang satunya telah didaftar untuk proses substantif untuk Karung Waring “Gaya Baru” Kualitas Export milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan sikap keberatan atas permohonan pendaftaran merek Karung Waring “Gaya Baru” Kualitas Export milik Tergugat maka dengan kehadiran pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di persidangan akan membuat fakta hukum menjadi lebih jelas dan terang mengingat kedua permohonan merek dalam perkara *a quo* berasal dari pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa tanpa kehadiran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di persidangan atau sekurang-kurangnya dijadikan sebagai saksi di persidangan mengakibatkan fakta hukum dalam perkara *a quo* dinilai kabur karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) oleh Tergugat beralasan hukum sehingga oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak maka gugatan Penggugat tersebut dinilai tidak memenuhi suatu surat formal gugatan tentang pelanggaran merek sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa selain itu surat gugatan Penggugat tidak diberi tanggal surat gugatan sehingga apabila dikaitkan dengan surat kuasa Penggugat yang tertulis tanggal 27 Februari 2024 tidak terdapat korelasinya satu sama lainnya sehingga menimbulkan pertanyaan apakah surat gugatan dibuat sebelum atau sesudah surat kuasa ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formal suatu surat gugatan pelanggaran merek maka eksepsi lainnya *Obscuur Libel* dan Eksepsi Prematur tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya oleh karena Tergugat telah

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena secara tanpa izin telah memproduksi dan /memasarkan karung waring (karung untuk pertanian) dengan menggunakan Merek Dagang “ **KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang milik Penggugat **KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Depkum & HAM RI pada tanggal 16 Februari 2024 dengan Nomor Permohonan : DID2024014207 dan perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat maka oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus memutuskan antara lain, yaitu:

1. Menyatakan **PENGGUGAT** adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas Merek Dagang “ **KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” yang telah didaftarkan di Ditjen HAKI Depkum & HAM RI dan telah terbit sertifikat merek dagang sehingga telah mendapatkan Nomor Pendaftaran IDM001088471 atas nama **PENGGUGAT**.
2. Menyatakan seluruh perbuatan **TERGUGAT** yang memproduksi, memasarkan serta melakukan perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan penggunaan Merek “ **KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** selaku Pemilik Merek Dagang “ **KARUNG WARING “ JAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” yang sah.
3. Menyatakan seluruh perbuatan **TERGUGAT** yang memproduksi, memasarkan, atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan penggunaan Merek “ “ **KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” tersebut adalah perbuatan yang secara tanpa hak melawan hukum yang mana mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis dengan Merek dagang milik **PENGGUGAT**.
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan Merek “ “ **KARUNG WARING “ GAYA BARU” KUALITAS EXPORT**” secara tanpa hak tersebut.
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti kerugian Materiil dengan total sejumlah. **Rp. 2.765.000.000,- (Dua Milyar Tujuh ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)**. dan kerugian immateriil

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp.1.00.000.000,- (Satu Milyar rupiah)**. Yang dibayarkan kepada **PENGUGAT** secara tunai, seketika setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut di atas Tergugat dalam jawaban Pokok Perkara pada Pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dan haruslah ditolak, dalil posita gugatan Penggugat yang telah meng-klaim jika Penggugat merupakan pemilik sah dari merek dagang KARUNG WARING “**JAYA BARU**” KUALITAS EXPORT, karena sekalipun merek dagang tersebut telah didaftarkan oleh Penggugat pada bulan Agustus 2022, faktanya merek dagang sebagaimana yang dimaksud merupakan hasil dari ide dan/atau kekayaan intelektual dari (alm.) Bapak **HASRI** yang merupakan Ayah Kandung dari Tergugat maupun Penggugat *in litis*. Selain itu, merek dagang KARUNG WARING “**JAYA BARU**” KUALITAS EXPORT juga telah dipergunakan oleh (alm.) Bapak **HASRI** bersama-sama dengan Tergugat semenjak tahun 2017 yang lalu;
2. Bahwa poses pendaftaran merek dagang KARUNG WARING “**JAYA BARU**” KUALITAS EXPORT sama sekali tidak pernah diinformasikan dan/atau diberitahukan sebelumnya oleh Penggugat kepada Tergugat. Sehingga sudah sewajarnya pula-lah apabila Tergugat kemudian tidak mengetahui fakta mengenai pendaftaran merek dagang sebagaimana yang dimaksud, karena merek dagang tersebut telah dipergunakan secara turun temurun oleh (alm.) Bapak **HASRI** beserta dengan keseluruhan ahli warisnya yang ikut serta memperdagangkan karung merah dengan merek dagang tersebut. Oleh sebab itu, dalil posita gugatan Penggugat pada angka 9 surat gugatannya jelas merupakan dalil manipulatif yang dengan sengaja disampaikan oleh Penggugat guna menggiring pemikiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, **untuk dapat menuruti serta mengabdikan niat buruk terselubung yang dimiliki oleh Penggugat melalui gugatan dalam perkara aquo**;
3. Bahwa pembuatan dan/atau produksi merek dagang KARUNG WARING “**GAYA BARU**” KUALITAS EXPORT yang dilakukan oleh Tergugat, memang benar merupakan ide, buah pikiran, maupun gagasan Tergugat. Dimana pada awalnya, penciptaan merek dagang tersebut diniatkan serta ditujukan untuk menghindari adanya perselisihan monopoli usaha dagang plastik mulsa dan karung merah ukuran 50 x 80

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merek “JAYA BARU” yang telah dilakukan oleh Penggugat secara sepihak, sekalipun faktanya merek dagang “JAYA BARU” sebagaimana dimaksud merupakan “warisan” dari Ayah Kandung Tergugat yang juga merupakan Ayah dari Penggugat. Akan tetapi sekalipun merek dagang KARUNG WARING “GAYA BARU” KUALITAS EXPORT tersebut “hampir” identik dengan KARUNG WARING “JAYA BARU” KUALITAS EXPORT yang kemudian hari baru diketahui telah didaftarkan oleh Penggugat secara sepihak, tetap saja terdapat perbedaan dalam bentuk desain huruf, jenis huruf, ketebalan huruf, perbedaan nama, serta perbedaan kualitas karung merah yang diproduksi oleh Tergugat;

Menimbang, oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal maka berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR yang mengatakan bahwa siapa yang mendalilkan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak itu, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti berupa P.1 sampai dengan bukti P.12 yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P.4, P.5 dan P.10, dan P.12 serta 1 (satu) video tidak dapat dibuka disertai dengan 5 orang saksi yang telah berjanji/bersumpah yaitu Timotius Misgiyanto, Agustinus Tangguh, Temon, Fahrizal dan Arif Rahman yang keterangannya sebagaimana tertera di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membantah dalil-dalil posita gugatan Penggugat dan meneguhkan dalil bantahannya tersebut telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T. 12 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, dan 2 (dua) video (T.11 dan T.12) tidak dapat dibuka disertai 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah yaitu Zulkifli dan Rahmat Asdar yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertera di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan jawab-jawab para pihak maka yang menjadi permasalahan hukum (*legal problem*) dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah melakukan pelanggaran merek Penggugat yang didalilkan dalam surat gugatannya dengan mengacu kepada Pasal 83 Ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan pelanggaran merek sebagaimana yang

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena itu substansi atau materi perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal –pasal RBg serta Peraturan –peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan pelanggaran merek;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari **Selasa, tanggal 4 Juni 2024**, oleh kami ,Dr. Fahren, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Philip M.Soentpiet, S.H., dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn tanggal 13 Maret 2024, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Eridawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Philip M.Soentpiet, S.H.

Dr.Fahren, S.H., M.Hum.

Zufida Hanum, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H.

Perincian biaya

1. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
2. Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Biaya Penggandaan Gugatan	Rp 35.000,00
4. Panggilan	Rp63.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp308.000,00

(tiga ratus delapan ribu rupiah)

MENETAPKAN

.....