



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

IMAM SUBEKHI, Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Tritis RT 025/RW 010, Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jekrinus H Sirait, S.H., M.Kn., Jonathan Bagaskara Bari Radja, SH., Gerry William Koronka D.M.,S.H, S.H. , dan Timotius Nainggolan ., Para Advokat dan Paralegal dari kantor hukum dan konsultan Hak Kekayaan Intelektual Jekrinus & Co, berkantor di Karindra Building, Lantai 2 Nomor 7, Jalan Palmerah Sel. No. 30A, RT.4/RW.2, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 2613/SK/X/2023/PN.SMG tanggal 16 Oktober 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

MUKIT HENDRAYATNO, S.T., beralamat di Perum Taman Gading, Jl. Sriwijaya No. 04, RT/RW 006/009, Kel. Tegalkamulyan, Kec.Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili Kuasanya : Deddy Firdaus Yulianto, SH,LLM., Mahesa Rhani Jenar, SH, Hendi Sucahyo Supadiono, SH,MH., Josephine Levina Pietra, SH,MKn., Seyla Missy Togito Silitonga,SH.MH., Advokad dan Konsultan Kekayaan Intelektual pada Kantor Hukum AFJ Counselors At Law yang beralamat di Estubizi Business Center , Setiabudi Building 2,2th Floor Jl HR Rasuna Said Kav 62 Jakarta , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 2793/SK/X/2023/

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.SMG tanggal 31 Oktober 2023 untuk selanjutnya disebut  
TERGUGAT;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Oktober 2023 di bawah Register Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha peternak kambing perahan, pengusaha produksi susu kambing dan penjualan susu kambing yang telah memulai usaha sejak tahun 2012, dan usaha melakukan produksi dan memakai merek ETAWAKU dengan adanya legalitas kepemilikan merek ETAWAKU sejak tahun 2015 dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- 2) Bahwa pertama kali Penggugat dalam rangka mengembangkan bisnisnya, Penggugat terlebih dahulu mendirikan CV Global Mandiri Perkasa (GMP) yang khusus menjadi Perusahaan yang mengolah dan memasarkan Produk Susu Kambing Serbuk pada tanggal 29 November 2012 dengan berbagai merek salah satunya merek ETAWAKU.
- 3) Kemudian Penggugat melengkapi beberapa persyaratan yang disyaratkan oleh pemerintah dalam menjalankan usaha susu kambing merek ETAWAKU, maka Penggugat mengajukan beberapa perizinan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor: 503/006625.68.13/HO/2013 tanggal 05 Juli 2013.
- 4) Bahwa sebagai bentuk komitmen Penggugat dalam menjalankan perusahaan yang berbasis industri pengolahan susu untuk merek ETAWAKU, maka berdasarkan pengajuan administrasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman menerbitkan Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor: 503/003/003/B/TDI-P//2014 pada tanggal 15 Januari 2014;
- 5) Bahwa dalam rangka mendapatkan perizinan penjualan susu kambing merek-merek milik Penggugat dan salah satunya merek ETAWAKU, maka Penggugat mengajukan izin usaha perdagangan dan kemudian Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman menerbitkan

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor: 503/010268/Mkr/II/2014 tanggal 14 Februari 2014;

- 6) Bahwa Penggugat dalam memakai merek ETAWAKU, telah mengajukan permohonan sertifikat halal untuk merek ETAWAKU dan merek-merek lain milik Penggugat kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Sertifikat Halal No: 12160002850915 tanggal 26 September 2015 untuk jenis produk yang terlampir yaitu:

No.	Item
1	Gema Mandiri Perkasa Coklat
2	Gema Mandiri Perkasa Natural
3	Gema Mandiri Perkasa Kedelai
4	Etawaku Coklat
5	Etawaku Natural
6	Etawaku Kedelai

- 7) Bahwa kemudian, selain mendapatkan legalitas kepemilikan dan pengakuan atas pemakaian merek ETAWAKU dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Penggugat juga telah mengajukan hak izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka terbitlah Izin Edar Pangan Olahan Nomor: PN.06.07.51.12.17.0841.PKPE/MD/0197 tanggal 18 Desember 2017 untuk produk susu kambing dan krimer bubuk dengan nama dagang Etawaku dengan Nomor Izin Edar: BPOM RI MD 803112001030;
- 8) Sebagaimana dapat dicermati dari seluruh perizinan yang didapatkan oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis selanjutnya disebut sebagai "Undang-undang Merek", unsur yang dominan pada Merek 'ETAWAKU' milik Penggugat tersebut adalah kombinasi unsur dan cara penulisan huruf "E", "T", "A", "W", "A", "K", "U", yang apabila dibaca membuat bunyi ucapan "ETAWAKU".
- 9) Bahwa contoh penggunaan merek "ETAWAKU" milik Penggugat dapat dicermati dari permohonan merek ETAWAKU PLATINUM atau dengan logo "



"untuk susu kambing dikelas 5, 29 dan 35.

PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK ETAWAKU PLATINUM MILIK PENGGUGAT DI INDONESIA



- 10) Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan merek "Etawaku Platinum" dikelas 29 dengan nomor permohonan DID2021059412 milik Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 September 2022 untuk melindungi jenis barang susu dan susu kambing.

- 11) Bahwa selain daripada pendaftaran merek dikelas 29, untuk melindungi merek-merek untuk situs, website dan jasa penjualan online lainnya yang memakai kata etawaku, Penggugat juga mengajukan permohonan merek “



” di kelas 35 dengan nomor permohonan JID2022089652 pada tanggal 7 November 2022.

- 12) Kemudian untuk melengkapi perlindungan merek “” untuk jenis susu kambing dari herbal atau susu kambing yang dilindungi di kelas 5, maka Penggugat juga telah mengajukan merek ETAWAKU dikelas 5 pada tanggal 1 Oktober 2023 dengan nomor permohonan DID2023088226.

- 13) Bahwa selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Merek, maka Gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Merek disebutkan”

*Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.*

Adapun bukti permohonan pendaftaran Merek “ETAWAKU” milik Penggugat di Indonesia akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian nanti

PENGGUGAT ADALAH SEORANG PEBISNIS KHUSUS SUSU KAMBING TERKEMUKA DI INDONESIA, SEDANGKAN TERGUGAT ADALAH BUKAN PENGUSAHA SUSU KAMBING

- 14) Bahwa adapun asal mula pemakaian merek ETAWAKU berasal dari nama “Etawa” yang adalah jenis kambing yang di perah untuk menghasilkan susu kambing jenis Peranakan atau disingkat dengan “PE” atau gabungan kambing lokal dan kambing luar negeri, dan adapun susu kambing yang kemudian masyarakat umum akrab menyebutnya “Etawa”, sedangkan alasan penambahan “ku” oleh Penggugat dan team Penggugat adalah supaya masyarakat umum mengetahui bahwa ETAWA versi Penggugat adalah milik semuanya dan agar seluruh konsumen merasa memiliki dengan penambahan kata “KU” setelah kata “ETAWA”.

- 15) Bahwa untuk mendukung fakta yang benar atas adanya sejarah ilham pemakaian dan kepemilikan merek “ETAWAKU” milik Penggugat, maka

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg

#### 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

Penggugat akan menghadirkan beberapa saksi yang mendukung untuk sejarah kepemilikan merek 'ETAWAKU" milik Penggugat.

- 16) Secara formal untuk memenuhi administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada mulanya Penggugat mendirikan perusahaan untuk bisnis susu kambing pada tahun 2012 dengan terbentuknya CV Global Mandiri Perkasa yang khusus menjadi Perusahaan yang mengolah dan memasarkan Produk Susu Kambing Serbuk.
- 17) Kemudian CV Global Mandiri Perkasa milik Penggugat mendapatkan sertifikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor Sertifikat Halal No: 12160002850915 tanggal 26 September 2015 untuk jenis produk merek ,Etawaku Coklat, Etawaku Natural dan Etawaku Kedelai, Penggugat sudah mendeklarasikan dirinya sebagai pengusaha khusus susu kambing dengan merek ETAWAKU.
- 18) Bahwa untuk mendukung bisnis susu kambing merek ETAWAKU , maka Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memberikan keabsahan merek ETAWAKU untuk susu kambing milik Penggugat dengan adanya Izin Edar Pangan Olahan Nomor: PN.06.07.51.12.17.0841.PKPE/MD/0197 tanggal 18 Desember 2017 untuk produk susu kambing dan krimer bubuk dengan nama dagang Etawaku dengan Nomor Izin Edar: BPOM RI MD 803112001030;
- 19) Kemudian untuk mengembangkan usaha dibidang susu kambing diluar merek ETAWAKU, Penggugat juga telah memiliki merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Penggugat, namun dengan alamat Kartu tanda penduduk lama Penggugat dengan alamat di Dusun Jagalan RT. 02, RW. 013, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, yang hanya khusus untuk merek susu kambing dan merek jasa pendukung bisnis susu kambing diantaranya menjalankan industri pengolahan susu yang memiliki beberapa merek terdaftar diantaranya:

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Jenis Barang/Jasa
1		IDM000479808	29	12 Juni 2015	Susu Kambing Bubuk Kemasan
1		IDM001122895	5	22 Sept. 2023	Susu formula yang mengandung susu kambing,....



2		IDM000874557	29	22 Juli 2021	Minuman susu cair, Susu kental manis, Hasil-hasil produksi susu,...
3		IDM001114582	5	31 Agustus 2023	Susu formula yang mengandung susu kambing,....
4		IDM001114583	29	31 Agustus 2023	hasil produksi susu kambing...
5		IDM001114585	35	31 Agustus 2023	jasa eceran atau jasa grosir untuk susu, jasa grosir untuk produk susu....

20) Bahwa untuk mengembangkan usaha yang hanya khusus dalam bisnis susu kambing atau susu etawa, Penggugat juga mengajukan permohonan pendaftaran merek sebagai berikut:

No.	Merek	No. Permohonan	Kelas	Tanggal Permohonan	Jenis Barang/Jasa
1	ETAWANEW	DID2023048239	29	15/06/2023	hasil produksi susu kambing,.....
2	ETAWANEW	JID2023052036	35	26/06/2023	Iklan secara online, jasa eceran atau jasa grosir untuk susu...
3		DID2023002018	5	06/01/2023	..susu bubuk kambing untuk bayi, Susu bubuk kambing
4		DID2023002020	29	06/01/2023	..hasil produksi susu kambing..
5		JID2023002022	35	06/01/2023	.... jasa grosir untuk produk susu

21) Bahwa keseluruhan merek Penggugat yang diajukan dan terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis adalah semua terkait produksi dan penjualan susu kambing yang nyata memberikan fakta bahwa Penggugat adalah pengusaha khusus susu kambing profesional.

22) Bahwa sebagai perbandingan, Penggugat juga akan menyampaikan merek-merek milik Tergugat diluar objek perkara *a quo* merupakan merek-merek lain yang bukan jenis susu kambing yang seperti yang dimiliki oleh Penggugat sebagai pebisnis khusus susu kambing, adapun merek-merek milik Tergugat antara lain:

No.	Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran	Jenis Barang Contoh barang
1	GIZIDAT	5	IDM000632002	<i>bahan pembalut, bahan pembasmi kuman, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, balsem,</i>



				hasil farmasi, jamu, makanan bayi, makanan kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, minyak akar lawang, minyak gandapura, minyak gosok, minyak kayu putih, minyak tawon, minyak telon, obat tradisional, obat-obatan, pil-pil obat, plester, sediaan farmasi, vitamin-vitamin
2	GIZIDAT	30		beras, beras merah, bubuk pengembang, bumbu masak, coklat, coklat bubuk, cuka, cuka; minuman berbahan dasar kopi; cuka gandum; cuka buah; cuka bubuk; ponzu (saus jepang berbahan dasar sitrus); rempah-rempah; sushi; cuka bir; makanan yang telah diolah dalam bentuk bubuk, butiran, atau jelly dan terbuat kebanyakan dari Kurozu (cuka hitam jepang);dst
3	ZIMUNO	5	DID2022042458	Jamu, Jamu herbal, Jamu memelihara kesehatan, Madu untuk kesehatan, makanan/minuman suplemen kesehatan, minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak,
4	Serayu News	35	JID2023041587	Jasa kliping berita dan media, jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer, Jasa-jasa kliping berita, Layanan kliping berita online, Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan
5	Serayu News	38	JID2023041589	antor berita, layanan kantor berita, Layanan kantor berita untuk transmisi elektronik, menyediakan akses ke web, surat dan portal berita, menyediakan akses terhadap berita, berita terkini, dan informasi olahraga....
6	Serayu News	41	JID2023041590	layanan pelaporan berita, layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis, layanan pelaporan berita di bidang berita keuangan, layanan pelaporan berita di bidang fashion, layanan pelaporan berita di bidang hukum
7	HERBIBET BASIC TRADITIONAL	5	D002016002294	manusia; daun-daun untuk keperluan pengobatan; obat penyembuh dan penghilang rasa sakit, Obat untuk diabetes; vitamin; jamu; hasil-hasil



HERBS FOR DIABET + LUKISAN			<i>farmasi; sediaan-sediaan farmasi untuk perawatan tubuh</i>
----------------------------	--	--	---

23) Bahwa perbandingan dari kepemilikan merek antara merek milik Penggugat yang hanya memiliki merek untuk susu kambing atau susu etawa, dibandingkan dengan kepemilikan merek Tergugat yang tidak memiliki merek susu kambing atau paling tidak bukan merupakan pengusaha khusus susu kambing, jelas bahwa Tergugat bukan lah pebisnis khusus susu kambing.

**TENTANG TERGUGAT DAN MEREK TERGUGAT SEBAGAI OBJEK PERKARA**

24) Bahwa dengan adanya bisnis Penggugat untuk susu kambing dengan merek Etawaku yang sudah dijalankan dan mendapatkan Sertifikat Halal pada tahun 2015 serta Izin Edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terbit pada tahun 2017 milik atas nama CV Global Mandiri Perkasa yang merupakan Perusahaan milik Penggugat, Penggugat pun mengajukan permohonan merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, yang selanjutnya kami sebut sebagai "ETAWAKU PLATINUM Penggugat" sebagai berikut:

No.	Merek	Kelas	Nomor Permohonan	Tgl. Permohonan
1		29	DID2021059412	7 September 2022
2		35	JID2022089652	7 November 2022
3		5	DID2023088226	1 Oktober 2023

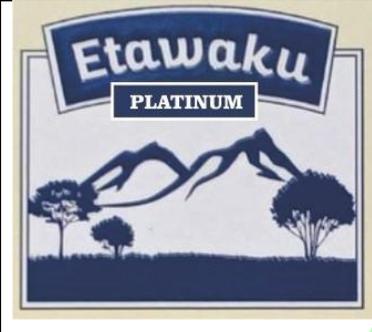
25) Bahwa Penggugat kemudian menemukan fakta bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek tanpa sepengetahuan Penggugat yang terdaftar pada tahun 2021 dan 2022, dimana yang sebenarnya secara fakta hukum bahwa Penggugatlah sebagai pemilik merek sejak 2015 berdasarkan Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia dan Sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan adapun permohonan merek Tergugat yang juga menjadi objek perkara yang selanjutnya kami sebut sebagai "ETAWAKU PLATINUM milik Tergugat" adalah sebagai berikut:

No.	Merek	No.	Kelas	Didaftarkan	Tanggal
-----	-------	-----	-------	-------------	---------



		Pendaftaran		Atas Nama	Pendaftaran
1		IDM000887662	29	Mukit Hendrayatno, S.T.	03 September 2021
2		IDM001043502	5	Mukit Hendrayatno, S.T.	29 Desember 2022

26) Bahwa detail logo dari “ETAWAKU PLATINUM milik Tergugat” adalah sebagai berikut:

	Warna: Krem, Biru, Putih
	Tulisan: Etawaku (huruf depan “E” kapital disusul “tawaku” huruf kecil) + PLATINUM (huruf kapital semua)
	Lukisan: 2 Gunung , 3 Pohon, dan hamparan rumput secara horizontal

TENTANG PERSAMAAN ANTARA MEREK “ETAWAKU” MILIK TERGUGAT DENGAN MEREK “ETAWAKU” MILIK PENGGUGAT

27) Bahwa, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek jelas mengatur mengenai ,suatu merek tidak didaftarkan jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan /atau jasa sejenis. Penjelasan dari Pasal tersebut mengatur:

*“Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut”*

28)Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran Merek ETAWAKU milik Tergugat karena pertimbangan sebagai berikut:

Merek ETAWAKU milik Tergugat terdiri dari kombinasi unsur dan cara penulisan huruf "E", "T", "A", "A", "K", "U" Yang apabila dibaca membuat bunyi ucapan "ETAWAKU milik Tergugat yang memiliki persamaan unsur

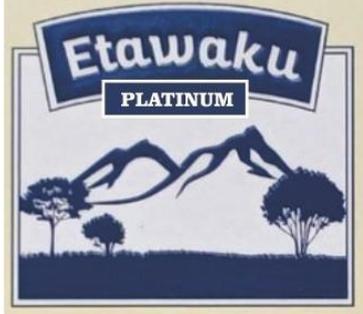
Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Merek, "ETAWAKU" milik Penggugat sebagaimana diutarakan di atas, secara langsung menunjukkan adanya suatu persamaan ucapan.

Merek Penggugat "ETAWAKU PLATINUM"	Merek Tergugat "ETAWAKU" (tampilan "ETAWAKU PLATINUM")
	
<p>Persamaan:</p> <p>Adanya kata "ETAWA PLATINUM" di merek Penggugat dan Merek Tergugat</p>	

29)Demikian juga permohonan merek ETAWAKU yang sesuai logo yang terbaca adalah ETAWAKU PLATINUM milik Tergugat memiliki persamaan jenis barang antara produk yang dilindungi di dalam ETAWAKU PLATINUM milik Penggugat dengan produk-produk milik Penggugat dengan memakai Merek "ETAWAKU" yang melindungi produk dalam Kelas 5 dan Kelas 29. Untuk lebih jelasnya kami perbandingkan komparasi persamaan kelas dan barang antara Merek "ETAWAKU" milik Penggugat dengan Merek "ETAWAKU" Tergugat:

1. Merek Penggugat di kelas 5		
MEREK	KELAS	NOMOR PERMOHONAN
Etawaku Platinum	5	
Jenis Barang		
.....Susu formula yang mengandung susu kambing, Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan...		
2. Merek Tergugat dikelas 5		
MEREK	KELAS	NOMOR PENDAFTARAN
Etawaku Platinum	5	IDM001043502
Jenis Barang		
..... susu bubuk kambing untuk bayi, Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi.....		
3. Merek Penggugat dikelas 29		
MEREK	KELAS	NOMOR PERMOHONAN
ETAWAKU PLATINUM	29	DID2021059412

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



Jenis Barang
serbuk susu kambing

4. Merek Tergugat dikelas 29

Merek	kelas	Nomor permohonan
Etawaku	29	IDM000887662
Jenis Barang		
Hasil produksi susu, hasil produksi susu kambing, keju susu kambing, serbuk susu kambing, susu, susu kambing, susu kambing bubuk, Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing		

30) Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 21 (l) di atas, maka jelas terbukti berdasarkan analisa persamaan sebagaimana diuraikan di atas bahwa Merek ETAWAKU PLATINUM milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan ETAWAKU PLATINUM milik Penggugat .

31) Dari perbandingan sebagaimana di atas, jelas bahwa Merek, "ETAWAKU" Tergugat memiliki unsur- unsur yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "ETAWAKU" milik Penggugat, yang nyata-nyata telah dimiliki terlebih dahulu, telah dikenal luas oleh masyarakat secara umum melalui produksi , Sertifikat dari HALAL Majelis Ulama Indonesia dan Izin Edar dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan makanan.

32) Penggugat tentu sangat berkeberatan dengan adanya pendaftaran Merek "ETAWAKU" milik Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, dalam hal ini, Penggugat meyakini bahwa Tergugat mengajukan merek ETAWAKU memiliki unsur itikad tidak baik yang sangat kuat dari Tergugat dalam mendaftarkan merek tersebut karena nyata-nyata Merek "ETAWAKU" Tergugat merek tersebut didaftarkan untuk melindungi jenis barang pada Kelas 5, dan kelas 29 khusus untuk jenis barang yang berkaitan dengan "susu" dan lebih khusus lagi adalah "susu kambing", yang merupakan bisnis khusus Penggugat.

33) Bahwa dalam hal ini, tegas dan jelas bahwa unsur-unsur sebagaimana telah diuraikan di atas secara umum merupakan dasar adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Merek dan jelas memberikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo.

34) Bahwa adanya dasar untuk tidak mendaftarkan merek yang memiliki persamaan dengan merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu juga diatur dalam Pasal 16 jo. Pasal 17 Permenkumham No. 67/2016. Adapun



Pasal 17 ayat (2) Permenkumham No. 67/2016, yang mengatur lebih jauh tentang kriteria penentuan barang dan/atau sejenis sebagai berikut:

Pasal 17 ayat (2) Permenkumham No. 67/2016

"Kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis dapat berupa barang dengan barang barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:

1. Sifat dari barang dan/atau jasa;
2. Tujuan dan metode penggunaan barang
3. Komplementaritas barang dan/atau jasa;
4. Kompetisi barang dan/atau jasa;
5. Saluran distribusi barang dan/atau jasa;
6. Konsumen yang relevan; atau
7. Asa produksi barang dan/atau jasa"

35) Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa "adanya unsur yang dominan yang menimbulkan kesan adanya persamaan" antara merek satu dengan merek terdaftar lebih dahulu milik pihak lain menjadi faktor yang penting dalam menentukan tingkat persamaan antara merek-merek tersebut.

36) Sedangkan perbandingan untuk menentukan persamaan pada jenis barang dan/atau jasa dapat ditentukan dengan membandingkan barang dan/atau jasa tersebut dengan barang dan/atau jasa lain, dengan menentukan persamaan antara keduanya dari sudut pandang diantaranya:

- a. sifat dari barang dan/atau jasa; atau
- b. tujuan dan metode penggunaan barang.

37) Selain unsur-unsur utama tersebut di atas, hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya dan/atau persamaan pada keseluruhannya antara untuk merek dengan merek lainnya adalah cara menganalisa keberadaan unsur persamaan tersebut. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 PK/pay/992 pertanggal 6 Januari 1008 memberikan keterangan keseluruhannya pada suatu merek dengan menimbang tentang persamaan pada pokoknya dan/atau persamaan

- *Persamaan bentuk (similarity of form);*
- *Persamaan komposisi (similarity of composition);*
- *Persamaan kombinasi (similarity of combination);*
- *Persamaan unsur elemen (similarity of elements);*
- *Persamaan bunyi (similarity of sound);*

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



- *Persamaan ucapan (similarity of phonic);*
- *Persamaan penampilan (similarity of appearance).*

38) Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa ETAWAKU PLATINUM milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya, dengan Merek "ETAWAKU" milik Penggugat yang sudah sudah lama dimiliki oleh Penggugat sejak tahun 2015 dan juga jelas bahwa ETAWAKU PLATINUM milik Tergugat Didaftarkan Dengan Itikad tidak Baik.

39) Bahwa sebelumnya Penggugat telah meminta bantuan kepada Tergugat untuk membantu melakukan penjualan susu kambing Merek "ETAWAKU" milik Penggugat dengan menggunakan badan hukum yang bernama PT Etsa Bregas Makmur dengan kepemilikan saham bersama, namun Penggugat tidak lah mengetahui bahwa ternyata Tergugat dengan inisiatif sendiri tanpa persetujuan Penggugat telah melakukan permohonan merek pada tahun 2021 kepada Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual yang nyata-nyata merek ETAWAKU merupakan milik Penggugat sejak tahun 2015, dan fakta tersebut jelas bahwa Tergugat memiliki itikad tidak baik ingin memiliki merek ETAWAKU yang sebenarnya merupakan milik Penggugat.

40) Bahwa dari uraian yang telah Pengugat jelaskan dalam butir-butir diatas, Penggugat juga menduga bahwa Merek ETAWAKU PLATINUM milik Tergugat didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud mengajukan permohonan merek ETAWAKU dengan berharap meniru dan membonceng keterkenalan Merek "ETAWAKU" Penggugat dengan mendapatkan keuntungan sendiri.

41) Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek tegas mengatur bahwa suatu merek yang diajukan dengan landasan itikad tidak baik tidak dapat didaftarkan.

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek tegas mengatur hal sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen."*

42) Mengacu pada ketentuan di atas, dugaan kuat adanya itikad tidak baik dari Tergugat dalam mendaftarkan mereknya muncul dari fakta-fakta yang telah Penggugat uraikan pada dalil-dalil terdahulu sebagai berikut

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



- 43) Merupakan hal yang umum bagi pihak-pihak yang memiliki itikad tidak baik untuk mendaftarkan, merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "ETAWAKU" Penggugat, motif dibalik adanya pendaftaran dengan itikad tidak baik tersebut tidak lain adalah kemudahan dalam mencari keuntungan dengan mendapatkan keuntungan sendiri dengan menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang dikenal luas oleh masyarakat, dalam hal ini adalah Merek "ETAWAKU" milik Penggugat.
- 44) Fakta di atas, menunjukkan kebenaran bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* mempunyai itikad tidak baik untuk membonceng merek terkenal milik Penggugat yang sudah lama beredar dan dimiliki terlebih dahulu oleh Penggugat sejak tahun 2015, dan berharap legalitas dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga seolah-olah Tergugat adalah pemilik yang sah.
- 45) Fakta selanjutnya adalah bahwa merek Tergugat dalam perkara *a quo* telah terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "ETAWAKU" milik Penggugat. Telah Penggugat uraikan bahwa persamaan-persamaan tersebut muncul dari berbagai segi, diantaranya dari segi bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, bunyi, ucapan maupun tampilan.
- 46) Kuat dugaan bahwa persamaan-persamaan ini terjadi bukan dari sebuah kebetulan semata, melainkan memang didasarkan atas adanya itikad tidak baik Tergugat dalam mendaftarkan merek-mereknya untuk menguasai sendiri merek ETAWAKU yang nyata-nyata Penggugatlah yang memiliki Merek Etawaku sejak tahun 2015, sedangkan Tergugat hanya diminta sebagai mitra membantu menjual merek susu kambing merek ETAWAKU, sehingga dibuat sedemikian rupa agar memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "ETAWAKU" milik Penggugat.
- 47) Tidak perlu diuraikan secara menyeluruh, merek Tergugat pada perkara *a quo* jelas didaftarkan pada Kelas 5 dan kelas 29 untuk jenis barang "susu", khususnya "susu kambing" di mana barang tersebut adalah barang yang sejenis dengan jenis barang pada pendaftaran Merek "ETAWAKU" milik Penggugat.
- 48) Itikad tidak baik dari Tergugat terlihat dengan tindakan tersebut di atas, merek Tergugat jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "ETAWAKU" milik Penggugat dan didaftarkan pada Kelas barang yang sama dan mencakup jenis barang yang sama, yaitu "susu". Hal-hal ini tentu tidak akan dilakukan oleh pendaftar merek yang memiliki itikad baik.



49) Bahwa perbuatan Tergugat dengan memiliki merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat dan diajukan dengan itikad tidak baik dalam mengajukan merek ETAWAKU milik Tergugat adalah upaya Tergugat untuk mengambil alih kepemilikan merek dengan mengandalkan permohonan merek, menyesatkan (*misleading*) khalayak ramai tentang asal merek serta menyatakan perbuatan yang dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*). Sehingga apabila hal tersebut dibiarkan, akan terjadi pembiaran atas perampasan kepemilikan merek sebenarnya milik Penggugat dan juga bertentangan pula dengan ketertiban umum yang akan mengakibatkan penyesatan publik yang seakan akan Tergugat lah pemilik merek Etawaku sesuai dengan Pasal 20 huruf a Undang Undang Merek. Karena itu, Penggugat berkepentingan untuk menuntut agar pendaftaran merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM000887662 kelas 29 dan merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM001043502 kelas 5 atas nama Tergugat dinyatakan batal atau setidaknya dibatalkan.

Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan pendaftaran merek Tergugat dari Daftar Umum Merek pada kantor Direktorat Merek.

Oleh karena itu, Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM000887662 kelas 29 dan merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM001043502 kelas 5 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek ETAWAKU milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa pendaftaran merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM000887662 kelas 29 dan merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM001043502 kelas 5 milik Tergugat pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis diajukan dengan itikad tidak baik;
4. Membatalkan pendaftaran merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM000887662 kelas 29 dan merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM001043502 kelas 5 atas nama Tergugat dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Semarang untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat 2 Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis
6. Memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mentaati Putusan Pengadilan Niaga dengan mencatat pembatalan merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM000887662 kelas 29 dan merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM001043502 kelas 5 atas nama Tergugat serta mengumumkan pada Daftar Umum Merek di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et a bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir kuasa Hukumnya tersebut diatas ;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh Majelis pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat :

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut, Tergugat telah membantah dengan memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

### SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT CACAT FORMIL DAN TIDAK SAH

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 September 2023 yang menjadi dasar bagi kuasa hukum Penggugat untuk membuat, menandatangani, dan mengajukan gugatan *a quo*, TIDAK SAH dan tidak dapat digunakan karena pembubuhan meterainya terbukti tanpa disertai pencantuman tanggal, bulan dan tahun, sehingga tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 1.1. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a *jo*. Pasal 3 ayat (2) berikut Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai ("UU Bea Meterai"), telah diatur bahwa surat kuasa termasuk dokumen yang dikenakan bea meterai, sebagaimana dikutip berikut ini:

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



Pasal 3 ayat (1) huruf a UU Bea Meterai

“Bea Meterai dikenakan atas:

a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan...”

Pasal 3 ayat (2) huruf a UU Bea Meterai

“Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya;”

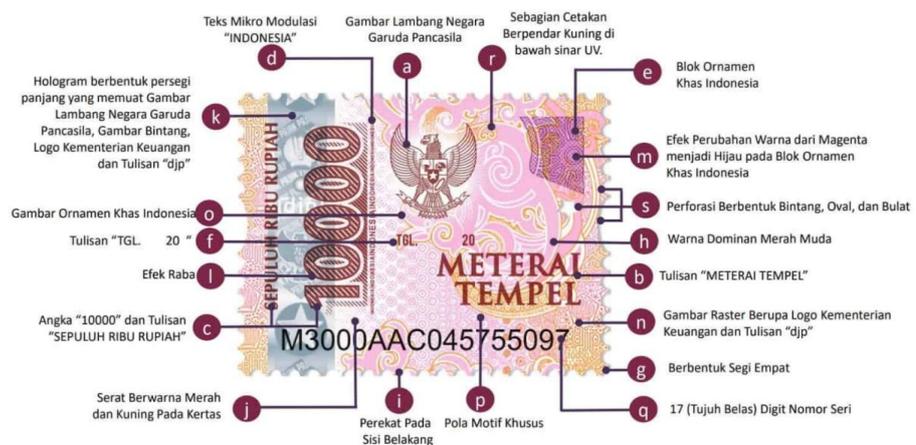
Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf a UU Bea Meterai

“Yang dimaksud dengan "surat lainnya yang sejenis" adalah surat yang sejenis dengan surat pernyataan, antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat wasiat.”

- 1.2. Berdasarkan pemeriksaan dokumen *legal standing* Penggugat yang dilakukan bersama-sama dengan Majelis Hakim pada tanggal 31 Oktober 2023, diketahui bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 September 2023 telah dibubuhkan meterai. Namun demikian, meterai yang ditempelkan hanya dibubuhkan Tanda Tangan pihak prinsipal Penggugat, tanpa disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun di atas meterainya. Padahal pada tiap meterai, telah diberikan kolom untuk menulis tanggal bulan dan tahun ketika dokumen ditandatangani, sebagaimana dapat dilihat dari gambar dan ciri-ciri meterai berikut ini:

**CIRI UMUM & KHUSUS**

**METERAI TEMPEL KOPUR 10000**





1.3. Sehingga pembubuhan meterai pada Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 September 2023 yang digunakan dalam mengajukan gugatan *a quo*, tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berakibat pembayaran bea meterai tidak sah dan dokumen surat kuasa dianggap demi hukum tidak dibubuhi meterai. Hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian (“PMK No. 134/2021”), yang dikutip berikut ini:

Pasal 15 ayat (1) huruf b PMK No. 134/2021

“Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Tempel sah jika memenuhi ketentuan:

b.pembubuhan Meterai Tempel memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).”

Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK No. 134/2021

“Pembubuhan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

b.Tanda Tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai Tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan.”

Pasal 16 PMK No. 134/2021

“Pembayaran bea meterai tidak sah dan dokumen dianggap tidak dibubuhi meterai dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 tidak terpenuhi.”

1.4. Dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 September 2023 harus dianggap demi hukum tidak sah dan tidak dibubuhi meterai. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Bea Meterai berikut penjelasannya, dokumen yang bea meterainya tidak dibayar, tidak dapat diproses oleh

*Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg*



pejabat yang berwenang, termasuk dalam hal ini oleh Pejabat Hakim (in casu: Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*), sebagaimana dikutip berikut ini:

Pasal 21 ayat (1) UU Bea Meterai

“(1) Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas atau jabatannya, dilarang:

- a. Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar;”

Penjelasan Pasal 21 ayat (1)

“Pejabat yang berwenang dalam ketentuan ini antara lain hakim, panitera, jurusita, notaris, ...”

- 1.5. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka TERBUKTI bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 September 2023 (berikut gugatan *a quo*), bukan dokumen yang sah dan dapat diterima dalam pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, patut demi hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 September 2023 cacat formil dan gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena pihak Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang dalam petitum ke-6 gugatannya diminta agar dihukum/diperintahkan membatalkan merek ETAWAKU kelas 29 dan ETAWAKU kelas 5 milik Tergugat, TIDAK DITARIK sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.

- 2.1. Sesuai dengan Petitum ke-6 Gugatannya, Penggugat meminta Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* guna memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mentaati Putusan Pengadilan Niaga, dengan mencatat pembatalan merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM000887662 kelas 29 dan merek ETAWAKU

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



nomor pendaftaran IDM001043502 kelas 5 milik Tergugat serta mengumumkannya pada Daftar Umum Merek di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, pihak Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Merek dan Indikasi Geografis harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagai pihak tergugat atau turut tergugat, sehingga dapat tunduk terhadap dan terikat untuk melaksanakan isi putusan perkara *a quo*.

- 2.2. Hal ini sebagaimana telah berulang kali diputus oleh pengadilan dalam berbagai putusan antara lain Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 011/Pdt.Sus.HKI/MEREK/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 23 April 2020. Pada putusan pengadilan niaga tersebut, diputuskan bahwa gugatan pembatalan merek yang petitumnya meminta agar Direktur Merek dan Indikasi Geografis membatalkan merek yang digugat, namun tidak menarik pihak Direktur Merek dan Indikasi Geografis sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat, sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebagaimana dikutip pertimbangan hukumnya berikut ini:

“Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat di mana di dalam petitum gugatan Penggugat yang mana Penggugat mohon agar memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mencoret pendaftaran merek CAPITAL Daftar Nomor: IDM000186189 Kelas 30 atas nama Tergugat dan selanjutnya mengumumkan pembatalan merek tersebut dalam Berita resmi Merek, sedangkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tidak didudukan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 216 K/Sip/1979 tanggal 27 Maret 1975 jo. Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1976 jo. 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan bahwa “tidak dapat diterimanya gugatan *a quo* adalah karena da kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat belum digugat”;

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas sudah sangatlah tepat dikatakan bahwa gugatan penggugat patut untuk tidak dapat diterima karena ada pihak yang seharusnya termasuk di dalamnya tapi oleh penggugat tidak digugat;"

- 2.3. Namun demikian dalam *persona standi* gugatannya, Penggugat hanya mendudukkan satu orang Tergugat, yakni Mukit Hendrayatno, S.T., selaku pemilik merek yang hendak dibatalkan oleh Penggugat. Sementara pihak Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang diminta PENGGUGAT untuk mencatatkan pembatalan merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM000887662 kelas 29 dan merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM001043502 kelas 5 milik Tergugat, tidak ditarik sebagai pihak Tergugat mau pun Turut Tergugat.
- 2.4. Gugatan Penggugat yang demikian, TERBUKTI tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, yang berakibat hukum gugatan *a quo* cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena itu, patut demi hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### B. DALAM POKOK PERKARA

3. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan terbukti menurut hukum kebenarannya. Tergugat mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi Jawaban ini, secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara.

PENDAFTARAN MEREK "ETAWAKU" KELAS 29 DAN KELAS 5 OLEH TERGUGAT DIDASARKAN PADA IKTIKAD BAIK DAN MERUPAKAN KESEPAKATAN BISNIS ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



4. Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan pendaftaran merek "ETAWAKU" kelas 29 dan kelas 5 oleh Tergugat dilakukan dengan iktikad tidak baik untuk merugikan kepentingan Penggugat. Dalil-dalil Penggugat tersebut tidak benar dan menyesatkan, karena faktanya pendaftaran merek "ETAWAKU" kelas 29 dan kelas 5 oleh dan atas nama Tergugat dilakukan dengan iktikad baik, untuk digunakan dalam kegiatan usaha penjualan produk susu kambing Etawaku yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
  - 4.1. Pada tanggal 26 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian MOU Produk Etawaku, yang pada pokoknya berisi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk memproduksi dan menjual produk susu kambing Etawaku ("MOU 26 Juni 2019"). Berdasarkan MOU 26 Juni 2019, Penggugat berkewajiban memproduksi produk susu kambing Etawaku, sementara Tergugat berkewajiban menjual produk sebanyak minimal 500 kotak/bulan.
  - 4.2. Sebagaimana Penggugat telah akui sendiri pada angka 22 Gugatannya, Tergugat merupakan pengusaha yang sudah lama berkecimpung di industri makanan dan minuman serta obat herbal. Melalui Grup usaha Tergugat antara lain CV Wijaya Food dan CV Bumi Wijaya, Tergugat telah memproduksi dan/atau menjual banyak produk makanan dan minuman, serta memiliki jaringan distribusi yang luas.
  - 4.3. Faktanya, dengan menggunakan jaringan distribusi Tergugat yang luas, investasi yang besar dari Tergugat dan strategi *marketing* atau penjualan yang baik, Tergugat BERHASIL melakukan penjualan produk susu kambing Etawaku dengan jumlah yang terus meningkat dari ribuan, hingga puluhan ribu kotak per bulan. Pada bulan September 2021, penjualan produk berhasil mencapai jumlah lebih dari 75.000 kotak/bulan. Jauh melebihi dari target penjualan minimal yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam MOU 26 Juni 2019 yang hanya 500 kotak/bulan.

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



- 4.4. Penggugat dan Tergugat kemudian menindaklanjuti keberhasilan dalam penjualan produk susu kambing Etawaku tersebut, dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembuatan Pabrik Susu tertanggal 20 Oktober 2021 ("PKS Pendirian Pabrik"). Melalui penandatanganan PKS Pendirian Pabrik, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas yang nantinya akan mendirikan pabrik untuk memproduksi susu kambing Etawaku, dengan porsi kepemilikan saham 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat. Sehingga ke depannya, produk susu kambing Etawaku yang sebelumnya diproduksi di pabrik milik pihak lain (antara lain di pabrik milik CV Tamto Mandiri), dapat diproduksi sendiri oleh pabrik milik Penggugat dan Tergugat.
- 4.5. PKS Pendirian Pabrik direalisasikan dengan pendirian PT Etsa Bregas Makmur ("PT EBM") melalui Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 7 Januari 2022, yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Total
IRWAN ANDRIANO SUHENDRA	DIREKTUR	-	Rp.0
IMAM SUBEKHI (in casu: Penggugat)	KOMISARIS UTAMA	25.000	Rp.500.000.000
MUKIT HENDRAYATNO, S.T. (in casu: Tergugat)	KOMISARIS	25.000	Rp.500.000.000

- 4.6. Seiring dengan rencana pendirian PT EBM dan pabrik susu sebagaimana disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam PKS Pendirian Pabrik, guna melindungi nama produk Etawaku yang telah digunakan selama ini, maka disepakati pula agar nama produk Etawaku didaftarkan mereknya oleh Tergugat ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("Dirjen KI") baik untuk kelas 29 maupun kelas 5. Sesuai dengan pendaftaran merek yang telah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, maka telah terdaftar merek "Etawaku" untuk kelas 29 dan kelas 5 sebagai MILIK DARI Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Kelas Merek	No Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Pemilik	Status
1	 Etawaku	29	IDM000887662	2021-09-03	Tergugat	Didaftar
2	 Etawaku	5	IDM001043502	2022-03-30	Tergugat	Didaftar

Berdasarkan informasi di atas, dapat disampaikan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengadopsi prinsip "*first to file*", dan tidak mengenal prinsip "*first to use*". Pasal 1 angka 5 UU Merek mendefinisikan hak merek sebagai berikut:

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

Lebih lanjut, Pasal 3 UU Merek menegaskan kembali bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif atas suatu merek akan timbul dan diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang sudah mengajukan permohonan pendaftarannya dan kemudian disetujui untuk didaftar oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



Hal ini sebagaimana telah berulang kali diputus dalam berbagai putusan antara lain Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016

“Bahwa pertimbangan hukum putusan judex facti yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang berlaku di Indonesia atas merek dagang “Mawar + Logo” untuk kelas 03 dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dalam perkara a quo, di mana ternyata antara merek milik Penggugat yaitu merek dagang “Mawar + Logo” terdaftar untuk kelas yang sama telah terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang yang sejenis kelas 03 dengan merek Tergugat, persamaan tersebut baik bunyi, ucapan dan atau susunan kata atau huruf, yang dapat menyesatkan konsumen dan merek Penggugat telah terlebih dahulu terdaftar dari pada merek Tergugat, sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan a quo (hal. 8 dan 14).”

- 4.7. Pendaftaran merek Etawaku kelas 29 dan kelas 5 oleh Tergugat ini pun tidak mungkin tidak diketahui oleh Penggugat yang berkedudukan sebagai Komisaris Utama di PT EBM, karena setelah merek Etawaku kelas 29 dan kelas 5 terdaftar, Tergugat selaku pemilik merek memberikan lisensi penggunaan mereknya kepada PT EBM (YANG DIMILIKI BERSAMA oleh Penggugat dan Tergugat) melalui penandatanganan Perjanjian Lisensi tertanggal 16 Januari 2023 antara Tergugat selaku pemberi lisensi merek dengan PT EBM selaku penerima lisensi merek.
- 4.8. Penggugat selaku pemegang saham di PT EBM juga telah memberikan persetujuannya dalam RUPS PT EBM tertanggal 2 Februari 2023 yang membahas mengenai persetujuan atas Laporan Kinerja perusahaan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Perusahaan Tahun 2023. Sehingga Penggugat patut demi hukum dianggap menyetujui dan membenarkan pendaftaran merek Etawaku kelas 29 dan kelas 5 oleh dan sebagai milik dari Tergugat.

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



- 4.9. Penggugat dalam gugatannya, juga mengakui bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pendaftaran merek “Etawaku” kelas 29 dan kelas 5 ke Dirjen KI, melainkan mengajukan permohonan pendaftaran beberapa merek antara lain “Etawaku Platinum”, merek “Etawanew” dan merek “Etawakid”. Fakta bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan merek “Etawaku” kelas 29 dan kelas 5, membuktikan bahwa Penggugat MENAKUI secara tersirat bahwa merek “Etawaku” memang menjadi milik dan hak dari Tergugat.
5. Kerja sama produksi dan penjualan produk susu kambing antara Penggugat dengan Tergugat, serta pendaftaran merek produk “Etawaku” kelas 29 dan kelas 5 oleh Tergugat, terbukti bertujuan dan pada faktanya telah menguntungkan kedua belah pihak, termasuk PENGGUGAT. Sehingga pendaftaran merek “Etawaku” kelas 29 dan kelas 5 oleh Tergugat TERBUKTI DILAKUKAN oleh Tergugat dengan IKTIKAD BAIK sebagai pemilik merek.
- 5.1. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Merek”), telah dijelaskan kualifikasi pendaftaran merek yang dilakukan dengan iktikad tidak baik, sebagaimana dikutip berikut ini:
- “Yang dimaksud dengan “pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.”
- 5.2. Kemudian dalam kaedah hukum Yurisprudensi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 94/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, juga telah uraikan unsur-unsur adanya iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek apabila memenuhi hal-hal berikut:



- Adanya niat untuk menguntungkan usaha Pemohon Pendaftaran sekaligus merugikan pihak lain;
- Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menunpang/ membonceng/*inbossing* ketenaran merek pihak lain.

5.3. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh Tergugat, faktanya pendaftaran merek "Etawaku" kelas 29 dan kelas 5 oleh Tergugat selaku pemilik merek, merupakan bagian dari strategi bisnis dan pelaksanaan kerja sama produksi dan penjualan produk susu kambing antara Penggugat dengan Tergugat yang saling menguntungkan. Setelah pabrik produksi susu PT EBM (yang sahamnya dimiliki Bersama 50:50 oleh Penggugat dan Tergugat) berdiri pun, perusahaan terus mencatat peningkatan produksi produk susu merek "Etawaku" yang mereknya telah didaftarkan Tergugat tersebut, dengan penjualan Tahun 2022 sebanyak 4.357.995 (empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) kotak, dan laba bersih dari Tahun Buku 2022 sebesar Rp 7.699.690.501,31 (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus Sembilan puluh ribu lima ratus satu koma tiga puluh satu Rupiah). Sementara pada tahun 2023, hingga bulan Oktober yang lalu, PT EBM berhasil memperoleh pendapatan sebesar Rp 85.736.401.551,76 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus lima puluh satu koma tujuh puluh enam Rupiah) atau sekitar 3.727.670 (tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) kotak yang terjual.

5.4. Faktanya, ketika kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat dimulai berdasarkan MOU 26 Juni 2019 dan merek "Etawaku" belum didaftar oleh Tergugat, target penjualan adalah minimal 500 kotak/bulan dengan proyeksi omset antara Rp 150-200 juta Rupiah. Sehingga jika dibandingkan dengan laba bersih PT EBM Tahun 2022,

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



28etika merek "Etawaku" sudah didaftarkan oleh Tergugat, terjadi PENINGKATAN omset dan keuntungan dari penjualan produk susu "Etawaku" HINGGA RATUSAN bahkan RIBUAN KALI LIPAT.

5.5. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa pendaftaran merek "Etawaku" kelas 29 dan kelas 5 oleh Tergugat selaku pemilik merek, TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN bahkan SEBALIKNYA meningkatkan omset dan keuntungan dari produksi produk susu merek "Etawaku", yang BISA DINIKMATI BERSAMA-SAMA baik oleh Penggugat maupun Tergugat selaku pemilik PT EBM. Pendaftaran merek "Etawaku" kelas 29 dan kelas 5 oleh Tergugat selaku pemilik merek, juga tidak ditujukan untuk menyesatkan konsumen yang ada, karena nama produk "Etawaku" merupakan merek yang sejak awal disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam MOU 26 Juni 2019 untuk digunakan sebagai merek produk susu kambing yang hendak dijual.

5.6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, TERBUKTI dengan JELAS dan TERANG bahwa pendaftaran merek "Etawaku" kelas 29 dan kelas 5 oleh Tergugat selaku pemilik merek, tidak memenuhi kualifikasi pendaftaran merek yang beriktikad tidak baik sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat terbukti tidak benar dan mengada-ada, dan gugatan *a quo* patut demi hukum untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

PENGGUGAT JUSTRU TERBUKTI SEBAGAI PIHAK YANG BERIKTIKAD BURUK DALAM KERJA SAMA PRODUKSI DAN PENJUALAN SUSU KAMBING MEREK "ETAWAKU", KARENA MEMPRODUKSI DAN MENJUAL PRODUK SEJENIS TANPA PERSETUJUAN DARI TERGUGAT SELAKU MITRA BIS

6. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tergugat, diketahui Penggugat mendaftarkan merek-merek tanpa sepengetahuan Tergugat dan dengan sengaja menyerupai, meniru dan menjiplak



merek-merek Tergugat yang telah didaftarkan sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Kelas Merek	No Permohonan	Tanggal Permohonan	Pemohon	Status Permohonan
1	 Etawaku Platinum	29	DID2021059412	2021-09-07	Penggugat	Ditolak
2	 LOGO+Etawaku Platinum	35	JID2022089652	2022-11-07	Penggugat	Ditolak
3	ETAWANEV	29	DID2023048239	2023-06-15	Penggugat	Pelayanan Teknis
4	ETAWANEV	35	JID2023052036	2023-06-26	Penggugat	Pelayanan Teknis
5	 Etawaku Platinum	5	2023-09-27	2023-09-27	Penggugat	Pengumuman

Berdasarkan informasi diatas diketahui bahwa permohonan merek

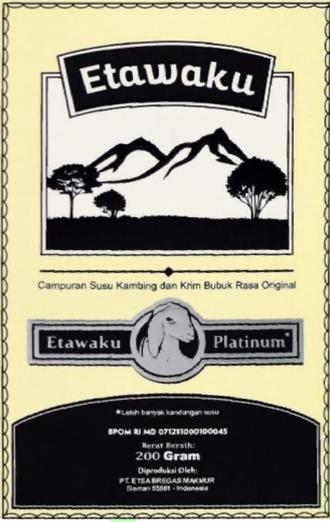
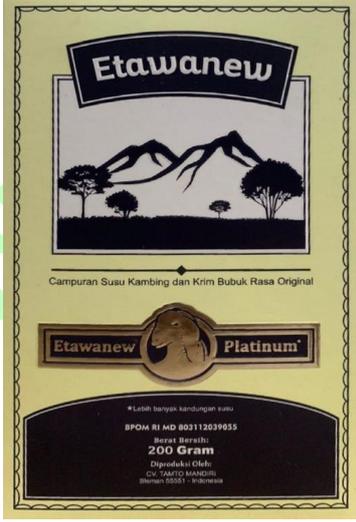


Penggugat yaitu “” untuk kelas 29 dan kelas 35 DITOLAK oleh Dirjen KI dikarenakan mempunyai persamaan pada pokoknya dan beriktikad tidak baik terhadap merek-merek milik Tergugat. Kemudian setelah mengetahui permohonan merek-mereknya ditolak kemudian Penggugat mencoba mendaftarkan kembali merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan milik Tergugat yaitu dengan mendaftarkan merek “ETAWANEV” untuk kelas 29 dan kelas 35.

- Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tergugat juga, diketahui bahwa ternyata Penggugat setidaknya sejak bulan Juni 2023, telah memproduksi dan menjual produk susu kambing dengan merek “Etawanew”, yang sejenis dan bersaing dengan produk susu kambing yang diproduksi oleh PT EBM (yang sahamnya dimiliki bersama oleh Penggugat dan Tergugat). Tidak hanya jenis produknya yang sama, namun merek “Etawanew” dan logo serta kemasan yang digunakan Penggugat pun sangat mirip dengan produk yang diproduksi PT EBM. Namun berbeda dengan etiket



merek yang didaftarkan oleh Penggugat "ETAWANEW" di kelas 29 dan kelas 35 sebagaimana dapat dilihat berikut ini:

	Produk PT EBM (yang dimiliki Penggugat dan Tergugat)	Produk Penggugat
Merek:	Etawaku	Etawanew
Kemasan		
Web	<a href="http://www.etawakubrand.id">www.etawakubrand.id</a>	<a href="http://www.etawanew.com">www.etawanew.com</a>

- Perbuatan Penggugat yang menjual produk sejenis dengan menggunakan merek, logo dan kemasan yang sangat mirip dengan produk PT EBM, jelas merupakan upaya Penggugat untuk menyesatkan masyarakat dan konsumen agar terkecoh dan keliru menyamakan produk milik Penggugat dengan produk PT EBM. Tidak hanya memiliki kemiripan nama merek, jika disandingkan, desain logo maupun kemasan produk "Etawanew" yang diproduksi dan dijual Penggugat juga sangat mirip dengan produk "Etawaku" milik PT EBM.
- Pada logo dan kemasan produknya, Penggugat hanya berupaya "membedakan" dengan produk PT EBM, dengan cara menambahkan satu lekuk atau ukiran pada gambar gunungnya, menambahkan satu pohon kecil dan mengubah arah kepala kambing menjadi menengok ke kiri (kambing pada produk PT EBM menengok ke kanan). Detail selebihnya dari logo dan kemasan produk "Etawanew", sama persis dengan desain milik PT EBM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penjualan produk susu "Etawanew" juga dilakukan oleh Penggugat secara masif dan luas, antara lain melalui *market place* yang banyak digunakan oleh masyarakat maupun pemesanan langsung ke website miliknya. Begitu pula promosinya, dilakukan dengan menggandeng tokoh terkenal (*public figure*) sebagaimana Tergugat uraikan berikut ini:

Lazada

Tokopedia



Rp75.000

1 BOX ETAWANEW PLATINUM SUSU KAMBING SANNEN TERBAIK BNTU ATASI MASALAH NYERI SENDI PERNAFASAN

Pilihan Produk

Spesifikasi Merek:Organik,Diet Khusus

Beli Sekarang Tambah ke Trol



Rp75.000

[ 1 BOX ] ETAWANEW PLATINUM SUSU KAMBING ETAWA KUALITAS TERBAIK

Terjual 6 5.0 (5) 9 1

Ada cashback hingga Rp100.000

Tips hemat: Tumpuk promonya sama Bebas Ongkir

Beli + Keranjang



[ 1 BOX ] ETAWANEW PLATINUM SUSU KAMBING ETAWA KUALITAS PREMIUM

Rp75.000

4.9 24 Terjual

Gratis Ongkir

Ongkos Kirim: Rp0 - Rp13.000

Garansi Shopee

Beli Sekarang

Shopee

Tiktok



11. Sesuai ketentuan UU Merek, maka perbuatan Penggugat yang menjual produk susu kambing dengan merek yang sama pada pokoknya dengan merek milik Tergugat dan sedang digunakan PT EBM berdasarkan perjanjian lisensi, patut diduga merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (2) UU Merek dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Selain itu, perbuatan Penggugat yang berupaya menyesatkan masyarakat dan konsumen pembeli produk susu kambing “Etawaku” hasil produksi PT EBM, untuk kepentingan dan keuntungan Penggugat sendiri, juga patut diduga merupakan perbuatan pidana “persaingan curang” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 382 bis KUHP, yang bunyinya Tergugat kutip berikut ini:

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurensya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”

12. Tindakan Penggugat tidak hanya patut diduga melanggar hukum, namun juga jelas merupakan perbuatan yang bertujuan dan telah menciderai hubungan kerja sama bisnis produksi dan penjualan



produk susu kambing merek “Etawaku” yang telah berjalan dengan baik antara penggugat dengan Tergugat selama ini. Alih-alih Penggugat sebagai Komisaris Utama dan pemegang 50% saham di PT EBM berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan PT EBM, Penggugat justru membuat dan menjual produk lain yang sejenis dan secara langsung bersaing dan berpotensi menggerus atau memakan pangsa pasar produk susu “Etawaku” yang diproduksi oleh PT EBM.

13. Padahal sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya dalam Jawaban ini, rangkaian kegiatan pendaftaran merek “Etawaku” kelas 29 dan kelas 5 oleh Tergugat, serta pendirian PT EBM dan pabrik susu yang menjadi strategi bisnis yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, telah berhasil meningkatkan omset dan juga laba bersih dari penjualan produk susu “Etawaku” hingga ratusan bahkan ribuan kali lipat dari yang diproyeksikan di awal kerja sama. Namun demikian kenyataannya, peningkatan penjualan dan laba bersih yang turut dinikmati oleh Penggugat tersebut, tidak mampu menghentikan niat buruk Penggugat untuk menggantung dalam lipatan demi mencari keuntungan lebih besar. Meskipun dengan cara-cara yang melawan hukum, tidak etis dan merugikan pihak Tergugat selaku mitra bisnisnya.

14. Berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut, menjadi jelas dan terang bahwa pendaftaran merek “Etawaku” untuk kelas 29 dan kelas 5 oleh Tergugat dilakukan dengan iktikad baik dan patut untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sebaliknya, justru Penggugat yang terbukti beriktikad buruk dengan melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang tidak hanya merugikan kepentingan Tergugat, namun juga merugikan kepentingan masyarakat dan konsumen. Dengan demikian, patut demi hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban Tergugat, perkenankan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa:

1. Fotocopy dari Asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV Global Mandiri Perkasa" (GMP) No. 7 Tanggal 29 November 2012 milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Notaris - PPAT Raden Heri Sartana, S.H. di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, diberi tanda P-1 :
2. Fotocopy dari Asli Tanda Pengesahan pendaftaran Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV Global Mandiri Perkasa" (GMP) No. 7 , Pertanggal 01 Mei 2013, dengan nomor 190/HK/V/CV/2013/PN.Smrg, diberi tanda P-2 :
3. Fotocopy dari Asli Sertifikat Izin Gangguan No. 503/006625. 68.13/HO/2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada tanggal 05 Juli 2013, diberi tanda P-3 :
4. Fotocopy dari Asli Tanda Daftar Industri No. 503/003/003/B/TDI-P//2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman pada tanggal 15 Januari 2014, diberi tanda P-4 :
5. Fotocopy dari Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro No. 503/010268/Mkr/II/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman pada tanggal 14 Februari 2014, diberi tanda P-5 :
6. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Cipta ETAWAKU dari Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Hak Cipta dan Design Industri milik Penggugat yang pertama kali diumumkan pada tanggal 1 Desember 2012, diberi tanda P-6 :
7. Fotocopy dari Asli Sertifikat Halal No: 12160002850915 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 September 2015, diberi tanda P-7 :

8. Fotocopy dari Asli Izin Edar Pangan Olahan Nomor: PN.06.07.51.12.17.0841.PKPE/MD/0197 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tanggal 18 Desember 2017, diberi tanda P-8 :
9. Fotocopy Print out website BPOM terkait design Kotak Pembungkus produk susu kambing merek Etawaku yang dijual pertama kali pada tahun 2012 milik CV.GMP milik Penggugat, diberi tanda P-9 :
10. Fotocopy dari Asli Kotak Pembungkus produk susu kambing merek Etawaku yang di jual di Indonesia Produk CV.Global Mandiri Perkasa milik Penggugat, diberi tanda P-10 :
11. Fotocopy dari Asli Kotak Pembungkus produk susu kambing merek Etawaku yang di jual di Indonesia Produk CV.Tamto atas permintaan Penggugat, diberi tanda P-11 :
12. Print out Website BPOM menerangkan bahwa Izin Edar Pangan Olahan Nomor: PN.06.07.51.12.17.0841.PKPE/MD/0197 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tanggal 18 Desember 2017 sudah dinyatakan dicabut/dibatalkan, diberi tanda P-12 :
13. Fotocopy dari Asli Izin Edar Pangan Olahan Nomor: PN.06.07.52.05.21.3673.PKPE/MD/0264 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tanggal 18 Desember 2017, diberi tanda P-13:
14. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan dari Sumamo (Pimpinan CV Tamto Mandiri) yang menyatakan bahwa yang meminta mendaftarkan baru Izin Edar Pangan Olahan adalah Penggugat, diberi tanda P-14 :
15. Fotocopy dari Asli Rekening Korang Bank BNI Milik Abi Marob Badroni Cabang Banjarmasin mengenai transfer pembayaran susu etawaku kepada Penggugat sebesar Rp.7749.110 pada tanggal 6 Juni 2016, diberi tanda P-15 :
16. Fotocopy dari Print Out Tanda terima pembayaran di Bank Syariah mandiri pada tanggal 20 Desember 2014 sebesar Rp. 4.500.000 dari Imam Kuswardayan kepada Penggugat, di email Penggugat, diberi tanda P-16 ;
17. Fotocopy dari Print Out Tanda terima Internet banking pembayaran di Bank Syariah mandiri pada tanggal 17 Februari 2018 sebesar Rp. 10.000.000 Kepada Penggugat, diberi tanda P-17 :

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



18. Fotocopy dari Print Out Tanda terima Internet banking pembayaran di Bank Syariah mandiri pada tanggal 2 November 2018 sebesar Rp. 5.166.000 Kepada Pengguga
19. Fotocopy dari Print Out Tanda terima Internet banking pembayaran di Bank Syariah mandiri pada tanggal 28 November 2018 sebesar Rp. 1.800.000 Kepada Penggugat, diberi tanda P-19 :
20. Fotocopy dari Print Out Tanda terima Internet banking pembayaran di Bank Syariah mandiri pada tanggal 26 Januari 2019 sebesar Rp. 6.156.000 Kepada Penggugat, diberi tanda P-20 :
21. Fotocopy dari Print Out Tanda terima Internet banking pembayaran di Bank Syariah mandiri pada tanggal 27 April 2019 sebesar Rp. 5.404.000 Kepada Penggugat, diberi tanda P-21 :
22. Fotocopy dari Print Out Tanda terima Internet banking pembayaran di Bank Syariah mandiri pada tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 5.797.000 Kepada Penggugat, diberi tanda P-22 :
23. Fotocopy dari Print Out *Purchasing Order* dari PT.Bagaskara Semesraya Int nomor BSI/PO/002/II/2018 pertanggal 25 Januari 2018 kepada Penggugat, diberi tanda P-23 :
24. Fotocopy dari Print Out *Purchasing Order* dari PT.Bagaskara Semesraya Int nomor BSI/PO/003/IV/2018 pertanggal 25 April 2018 kepada Penggugat, diberi tanda P-24 :
25. Fotocopy dari Print Out *Purchasing Order* dari PT.Bagaskara Semesraya Int nomor BSI/PO/004/X/2018 pertanggal 25 Oktober 2018 kepada Penggugat, diberi tanda P-25 :
26. Fotocopy dari Print Out *Purchasing Order* dari PT.Bagaskara Semesraya Int nomor BSI/PO/005/XII/2018 pertanggal 25 Desember 2018 kepada Penggugat, diberi tanda P-26 :
27. Fotocopy dari Print Out *Purchasing Order* dari PT.Bagaskara Semesraya Int nomor BSI/PO/006/III/2019 pertanggal 25 Maret 2019 kepada Penggugat, diberi tanda P-27 :
28. Fotocopy dari Print Out *Purchasing Order* dari PT.Bagaskara Semesraya Int nomor BSI/PO/007/III/2019 pertanggal 25 April 2019 kepada Penggugat, diberi tanda P-28 :
29. Asli *Print out* whatsapp dari s aan blora kepada Penggugat mengenai pemesanan produk Etawaku pertanggal 30 Desember 2017, diberi tanda P-29 :



30. *Asli Print out* whatsapp dari S Ida Lampung kepada Penggugat mengenai pemesanan produk Etawaku pertanggal 10 September 2017, diberi tanda P-30 :
31. *Asli Print out* whatsapp dari s agus medan kepada Penggugat mengenai pemesanan produk Etawaku pertanggal 04 Januari 2018, diberi tanda P-31 :
32. *Asli Print out* whatsapp dari S Abdul Kadir Makassar kepada Penggugat mengenai pemesanan produk Etawaku pertanggal 18 Agustus 2017, diberi tanda P-32 :
33. *Asli Print out* whatsapp dari S Abdulrofiq Purbalingga kepada Penggugat mengenai pemesanan produk Etawaku pertanggal 18 September 2017, diberi tanda P-33 :
34. *Asli Print out* whatsapp dari s arip jy riau kepada Penggugat mengenai pemesanan produk Etawaku pertanggal 18 Januari 2018 dan pertanggal 04 April 2019, diberi tanda P-34 :
35. *Asli Print out* whatsapp dari Imam As'ad Sidoarjo New kepada Penggugat mengenai pemesanan produk Etawaku pertanggal 28 September 2017 dan pertanggal 11 Januari 2018, diberi tanda P-35 :
36. *Asli Print out* whatsapp dari s septian kepada Penggugat mengenai pemesanan produk Etawaku pertanggal 05 Agustus 2017 dan pertanggal 09 Agustus 2017, diberi tanda P-36 :
37. *Asli Print out* whatsapp dari Muhammad syukri, Sum... kepada Penggugat mengenai pemesanan produk Etawaku pertanggal 15 Agustus 2017, diberi tanda P-37 :
38. *Asli Print out* whatsapp dari s pratikno crb kepada Penggugat mengenai pemesanan produk Etawaku pertanggal 11 Oktober 2017, pertanggal 04 Januari 2018, dan pertanggal 05 Maret 2018, diberi tanda P-38 :
39. *Asli Print out* whatsapp dari Imam As'ad Sidoarjo New kepada Penggugat mengenai transfer bank dan pemesanan produk Etawaku pertanggal 05 November 2017, diberi tanda P-39 :
40. *Asli Print out* whatsapp dari s novita pkbaru kepada Penggugat mengenai pemesanan produk Etawaku pertanggal 14 September 2017, diberi tanda P-40 :
41. Fotocopy dari Asli Formulir permohonan pendaftaran merek Etawaku Platinum nomor permohonan DID2023088226 kelas 5 milik Penggugat, diberi tanda P-41 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotocopy dari print out Data permohonan pendaftaran merek Etawaku Platinum nomor permohonan DID2021059412 kelas 29 milik Penggugat, diberi tanda P-42 :
43. Fotocopy dari Asli Permohonan Petikan Resmi Merek Terdaftar Nomor Daftar IDM000887662 Merek Etawaku Kelas 29 milik Tergugat yang diajukan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis , diberi tanda P-43 a '  
Fotocopy dari Asli Petikan Resmi Merek Terdaftar Nomor HKI.4.01.09-80856/2023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berisi Petikan Resmi Merek Terdaftar Nomor Daftar IDM000887662 Merek Etawaku Kelas 29 milik Tergugat, diberi tanda P-43 b ;
44. Fotocopy dari Asli Permohonan Petikan Resmi Merek Terdaftar Nomor Daftar IDM001043502 Merek Etawaku Kelas 5 milik Tergugat yang diajukan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, diberi tanda P-44 a  
Fotocopy dari Asli Petikan Resmi Merek Terdaftar Nomor HKI.4.01.09-80855/2023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berisi Petikan Resmi Merek Terdaftar Nomor Daftar IDM001043502 Merek Etawaku Kelas 5 milik Tergugat, diberi tanda P-44 b
45. Fotocopy dari print out Merek Terdaftar **GMP** , kelas 29, nomor pendaftaran IDM000479808 milik Penggugat, diberi tanda P-45 :
46. Fotocopy dari Asli Sertifikat Merek Terdaftar  , kelas 5, nomor pendaftaran IDM001122895 milik Penggugat, diberi tanda P-46 :
47. Fotocopy dari Asli Sertifikat Merek Terdaftar  , kelas 29, nomor pendaftaran IDM000874557 milik Penggugat, diberi tanda P-47 :
48. Fotocopy dari Asli Sertifikat Merek Terdaftar  , kelas 5, nomor pendaftaran IDM001114582 milik Penggugat, diberi tanda P-48 :
49. Fotocopy dari Asli Sertifikat Merek Terdaftar  , kelas 29, nomor pendaftaran IDM001114583 milik Penggugat, diberi tanda P-49 :

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg

#### 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)



50. Fotocopy dari Asli Sertifikat Merek Terdaftar , kelas 35, nomor pendaftaran IDM001114585 milik Penggugat, diberi tanda P-50 :
51. Fotocopy dari Asli Formulir permohonan pendaftaran merek ETAWANEW nomor permohonan DID2023048239 kelas 29 milik Penggugat, diberi tanda P-51
52. Fotocopy dari Asli Formulir permohonan pendaftaran merek ETAWANEW nomor permohonan JID2023052036 kelas 35 milik Penggugat, diberi tanda P-52
53. Fotocopy dari Asli Formulir permohonan pendaftaran merek  nomor permohonan DID2023002018 kelas 5 milik Penggugat, diberi tanda P-53 ;
54. Fotocopy dari Asli Formulir permohonan pendaftaran merek  nomor permohonan DID2023002020 kelas 29 milik Penggugat, diberi tanda P-54
55. Fotocopy dari Asli Sertifikat Merek Terdaftar  nomor pendaftaran IDM001130014 kelas 35 milik Penggugat, diberi tanda P-55 :
56. Fotocopy dari Foto copi Permohonan merek GIZIDAT, kelas 5, nomor pendaftaran IDM000632002 dikutip dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diberi tanda P-56 :
57. Fotocopy dari foto copi Permohonan merek GIZIDAT, kelas 30, nomor pendaftaran IDM000634201 dikutip dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diberi tanda P-57 :
58. Fotocopy dari fotocopy Permohonan merek ZYMUNO, kelas 30, nomor permohonan DID2022042458 dikutip dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diberi tanda P-58 :
59. Fotocopy dari fotocopy Permohonan merek Serayu News, kelas 35, nomor permohonan JID2023041587 dikutip dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diberi tanda P-59 :
60. Fotocopy dari fotocopy Permohonan merek Serayu News, kelas 38, nomor permohonan JID2023041589 dikutip dari Pangkalan Data



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diberi tanda P-60 :

61. Fotocopy dari fotocopy Permohonan merek Serayu News, kelas 41, nomor permohonan JID2023041590 dikutip dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diberi tanda P-61 :

62. Fotocopy dari fotocopy Permohonan merek HERBIBET BASIC TRADITIONAL HERBS FOR DIABET + LUKISAN, kelas 5, nomor permohonan D002016002294 dikutip dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual', diberi tanda P-62 :

63. Fotocopy dari fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Etsa Bregas Makmur" No. 01 Tanggal 07 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris - PPAT Suwasti Yudani, S.H., M.Kn di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, diberi tanda P-63 :

64. Fotocopy dari fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Etsa Bregas Makmur" No. 23 Tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris - PPAT Suwasti Yudani, S.H., M.Kn di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, diberi tanda P-64 a :

Fotocopy dari Asli data resmi dari Kementerian Hukum dan HAM RI terkait pengurus perusahaan , update ertanggal 05 November 2023, diberi tanda bukti T- 64 b

65. Fotocopy dari Asli Kotak Pembungkus produk Etawaku yang dikeluarkan oleh PT Etsa Bregas Makmur, diberi tanda P-65:

66. Fotocopy dari Asli Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 (3) dan Penjelasan, diberi tanda P-66

67. Fotocopy dari fotocopy Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, terkait " kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis dapat berupa barang dengan barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa" , diberi tanda P-67 :

68. Fotocopy dari Asli Putusan Perkara Pembatalan Merek Nomor 18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, , diberi tanda P-68 :

69. Fotocopy dari Salinan Putusan Perkara Pembatalan Merek 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Jkt.Pst diberi tanda P-69 :

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg

#### 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)



70. Fotocopy dari Salinan Putusan Perkara Pembatalan Merek 794 K/Pdt.Sus-HKI/2020, diberi tanda P-70 :
71. Fotocopy dari fotocopy Isi Gugatan Perkara merek nomor 69/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020 / PN Niaga Jkt . Pst diberi tanda P-71 a :  
Fotocopy dari fotocopy Jawaban Tergugat dalam Gugatan Perkara merek nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Jkt.Pst diberi tanda P-71 b :  
Fotocopy dari fotocopy Relas Pemberitahuan isi Putusan Nomor 1857 KPdt.K/Pdt.Sus-HKI /2020 Jo. 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/ PN Niaga Jkt.Pst Gugatan Perkara merek nomor 69/Pdt.Sus-HKI/ Merek/ 2020/PN Niaga Jkt.Pst diberi tanda P-71 c :
72. Fotocopy dari prin out amar Putusan Perkara nomor 1/HKI/Merek /2013/PN.SMG diberi tanda P-72 a :  
Foto Copi dari print out Putusan Perkara nomor nomor 393 K/Pdt.Sus-HKI/2013 ,diberi tanda P-72 b :
73. Fotocopy dari foto copi print out gugatan merek 29/Pdt.Sus-HKI/Merek /2023/PN.Niaga Jkt.Pst, diberi tanda P-73 :
74. Fotocopy dari foto copi Pemberitahuan Putusan Perkara Niaga nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, diberi tanda P-74 :
75. Fotocopy dari fotocopy Pemberitahuan Putusan Perkara Niaga nomor 69/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst,diberi tanda P-75 :
76. Fotocopy dari fotocopy Pemberitahuan Putusan Perkara Niaga nomor 18 PK / Pdt.Sus-HKI/2021. Jo 06/Pdt.Sus- Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst diberi tanda P-76 :
77. Fotocopy dari fotocopy Pemberitahuan Putusan Perkara Niaga nomor 794 PK / Pdt.Sus-HKI/2020. Jo 44/Pdt.Sus- Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst bermaterai dan pencantuman tanggal diluar materai diberi tanda P-77 :
78. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 16 Oktober 2023 diberi tanda P-76 :
79. Fotocopy dari fotocopy File Manager design merek etawaku dan logo box terbaru diberi tanda P-79 a :  
Fotocopy dari fotocopy Tracking atau Properties File Manager design merek etawaku dan logo box terbaru pada tanggal 21 Januari 2018 sampaidengan 3 Februari 2018, diberi tanda P-79 b :  
Fotocopy dari fotocopy File Manager tampilan data pada tanggal 21 Januari tahun 2018 sampai dengan 3 Februari 2018 diberi tanda P-79 c :



80. Fotocopy dari asli Empat List File Manager design merek etawaku dan logo box terbaru pada 2018 diberi tanda P-80 a :  
Fotocopy dari asli out file pertama di File Manager merek etawaku diberi tanda P-80 b :  
Fotocopy dari asli Fil Manager design merek etawaku diberi tanda P-80 c  
Fotocopy dari asli design merek etawaku dan logo box, diberi tanda P-80d:  
Fotocopy dari asli file keempat File design merek etawaku dan logo box terbaru pada 2018 diberi tanda P-80 e :
81. Fotocopy dari asli surat Pencatatan Ciptaan yang dicatatkan pada tanggal 26 Mei 2023 diberi tanda P-81 :
82. Fotocopy dari print out Hak Cipta etawaku tanggal 7 Januari 2023, tanpa bukti dengan nomor hak cipta EC00202371007 yang dicatatkan pada tanggal 23 Agustus 2023 diberi tanda P 82 :
83. Fotocopy dari asli chat via Whatt up , diberi tanda P-83 :
84. Fotocopy dari print out detail produk nomor registrasi MD071111000100047, masa berlaku sampai dengan 14-11-2027 diberi tanda P-84
85. Fotocopy dari print out detail produk nomor registrasi MD071111001300047, masa berlaku sampai dengan 27-07-2028 diberi tanda P-85 :
86. Fotocopy dari print out detail produk nomor registrasi MD071211000100045, masa berlaku sampai dengan 15-117-2027 diberi tanda P-86 :
87. Fotocopy dari print out detail produk nomor registrasi MD803112038055, masa berlaku sampai dengan 24-05-2026 diberi tanda P-87 :
88. Foto Copi dari asli formulir 41.Permohonan lainnya nomor dokumen 90493/2023 .diberi tanda P-88 ;
89. Fotocopy dari asli formulir 41.Permohonan lainnya nomor dokumen 90507/2023 .diberi tanda P-89 ;
90. Fotocopy dari asli formulir 41.Permohonan lainnya nomor dokumen 90506/2023 .diberi tanda P-90 ;
91. Fotocopy dari asli formulir 41.Permohonan lainnya nomor dokumen 90508/2023 .diberi tanda P-91 ;
92. Fotocopy dari asli formulir 41.Permohonan lainnya nomor dokumen 90509/2023 .diberi tanda P-92 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana tersebut:

## 1.Saksi LUQMAN HAKIM;

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat
- Saksi merupakan karyawan kontrak dari Penggugat sejak tahun 2018 hingga tahun 2018 akhir
- bahwa Saksi mengetahui ada masalah bisnis Etawaku, bisnis susu kambing Etawaku.
- bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi produksi susu
- bahwa Saksi mengetahui produk susu kambing Etawaku adalah susu bubuk kemasan plastik dalam box
- Saksi mengetahui pemasaran dilaksanakan dengan Online
- bahwa Saksi mengetahui merek Etawaku terdaftar di MUI tahun 2015 atas nama Penggugat
- bahwa Saksi mengetahui dan membantu untuk syarat-syarat pendaftaran HAKI namun tidak tahu kelanjutannya
- Saksi yang mendesain gambar untuk Etawaku
- bahwa Saksi menggambar logo untuk menunjukkan suatu yang alami dan ada kaitannya dengan orang BPOM untuk saat itu untuk gambar kambing
- bahwa Saksi BPOM sempat menolak gambar logo Etawaku
- bahwa Saksi ada susunan Tim yang merupakan karyawan Pak Imam untuk pendaftaran logo
- bahwa Logo sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat
- bahwa Saksi yang disuruh didaftarkan oleh Pak Imam adalah untuk HAKI namun tidak mendeskripsikan untuk HAKI apa
- bahwa Saksi mengetahui bahwa Pak Mukit bergerak di bidang produksi madu
- bahwa Saksi hanya bertemu satu kali dengan Pak Mukit di kantor Pak Imam
- bahwa Pak Mukit bergerak di bidang madu dan Pak Imam di Susu Kambing Etawaku
- bahwa produk etawaku tersebut milik Pak Imam karena saksi yang membuat logonya

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg

### 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

- bahwa Saksi lupa mana yang diajukan ke HAKI
- bahwa Saksi pernah membantu Pak Mukit untuk mendesign Gizidat, tidak pernah meminta desain produk susu.
- bahwa Saksi tidak ada pekerjaan, pembayaran, dan pungutan dari Pak Imam
- bahwa Saksi yang mendesain semua logo
- bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanggal 26 Juni 2019 ada kesepakatan bisnis antara Penggugat dan Tergugat
- bahwa Saksi tidak mengetahui ada perjanjian lisensi pada bulan Januari 2023
- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik merek Etawaku
- bahwa Saksi tidak mendaftarkan HAKI, hanya menggambar dan tidak tahu terkait pendaftaran HAKI
- bahwa Saksi tidak mendesain tulisan Etawaku
- bahwa Saksi mendaftar untuk BPOM saja
- bahwa Saksi sudah tidak ikut dan tidak tahu terkait pendaftaran HAKI
- bahwa Saksi mengetahui ada merek susu lain yaitu Etawanew
- bahwa Saksi mengetahui merek Etawanew adalah milik Pak Imam
- bahwa Saksi juga membantu desain merek Etawanew belum lama walaupun sudah tidak bekerja
- bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Pak Imam membuat Etawanew
- bahwa Saksi tidak mengetahui Etawaku diproduksi oleh perusahaan apa saat ini
- bahwa Saksi mengetahui Etawanew diproduksi bersama dengan Etawaku akhir-akhir ini
- bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanggal 26 Juni 2019 ada kesepakatan bisnis antara Penggugat dan Tergugat
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah susu Etawaku diproduksi oleh PT Etsa Bregas Makmur
- bahwa Etawaku dan Etawanew ada perbedaan gambar dalam kemasannya
- bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penjualan Etawaku baik penjualan, mekanisme, pemesanan, dan sebagainya.

## 2. Saksi SUMARNA;

Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena keduanya merupakan rekan bisnis susu.
- bahwa Saksi merupakan Direksi CV Tamto Mandiri.
- bahwa Penggugat ingin bekerja sama dengan CV Tamto Mandiri.
- bahwa sebagai Direktur, Saksi bertanggung jawab untuk mengelola CV Tamto.
- bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat.
- bahwa Saksi mengetahui sengketa merek yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
- bahwa Saksi mengetahui merek Etawaku milik Penggugat karena adanya kerja sama yang terjalin antara Penggugat dan CV Tamto Mandiri.
- bahwa Saksi mengetahui gambar kemasan Etawaku milik Penggugat
- bahwa pendidikan akhir yang ditempuh oleh Saksi adalah SMA.
- bahwa pada gambar Etawaku milik Penggugat, terdapat tulisan "Etawaku".
- bahwa Saksi tidak mengetahui perihal ada atau tidaknya merek lain yang dimiliki oleh Penggugat, selain merek Etawaku.
- bahwa Saksi tidak mengetahui merek produk susu kambing lainnya di luar merek Etawaku sebagai produk susu kambing milik Penggugat.
- bahwa susu Etawaku dikemas dengan kemasan metalis, sedangkan wujud susu Etawaku itu sendiri adalah bubuk.
- bahwa Saksi mengetahui proses perubahan susu yang diperah dari kambing hingga menjadi bubuk karena Saksi sendiri yang mengolahnya dari tahap awal hingga tahap akhir.
- bahwa Saksi tidak bertanggung jawab atas pengemasan susu Etawaku, melainkan hanya bertanggung jawab atas pengolahan susu dari awal diperah hingga menjadi bubuk.
- bahwa proses pengemasan susu ke dalam kotak kemasan dilakukan di tempat CV Tamto Mandiri. Dengan kata lain, CV Tamto mengolah susu Etawaku milik Penggugat hingga susu Etawaku 100% jadi dan siap untuk didistribusikan.
- bahwa sudah ada pihak yang membuat desain untuk dicantumkan dalam kemasan.

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg

#### 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

- bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui, produk susu Etawaku milik Penggugat hanya memiliki 1 (satu) varian rasa, yaitu rasa original. Di luar rasa tersebut, Saksi tidak mengetahui adanya varian rasa lainnya.
- bahwa produk susu kambing Etawaku beserta kemasannya merupakan milik Penggugat.
- bahwa susu kambing yang baru diperah juga diterima oleh CV Tamto Mandiri dari pihak lain, karena CV Tamto Mandiri tidak bisa memenuhi permintaan apabila tidak menerima susu dari pihak lain. Susu tersebut kemudian disetor kepada CV Tamto Mandiri dalam bentuk literan untuk kemudian diolah oleh CV Tamto Mandiri. Bahwa semua produk susu yang dijual merupakan susu kambing dengan rasa tawar atau original dan menggunakan jenis karton yang sama untuk kemasannya.
- bahwa CV Tamto Mandiri tidak memiliki kerja sama dengan pihak lain, selain dengan Penggugat.
- bahwa dalam satu hari dapat memproduksi ribuan liter susu.
- bahwa proses pembuatan susu dari cair hingga setengah jadi memakan waktu sekitar 3,5 jam.
- bahwa susu yang sudah setengah jadi masih harus melalui beberapa proses untuk bisa menjadi susu bubuk yang sudah 100% jadi.
- bahwa ramuan susu Etawaku milik Penggugat dilakukan oleh Penggugat sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pendaftaran susu Etawaku pada BPOM oleh CV Tamto Mandiri, sebagaimana terlampir dalam bukti P-13, dilakukan atas dasar perintah Penggugat.
- bahwa bukti P-11 benar merupakan box hasil produksi CV Tamto Mandiri.
- bahwa Saksi bekerja sama dengan Penggugat sejak September 2022, tepatnya sejak Saksi menjabat sebagai Direksi CV Tamto Mandiri.
- bahwa Saksi tidak memegang data CV Tamto Mandiri sebelum Saksi menjabat sebagai Direksi CV Tamto Mandiri. Data-data tersebut ada pada pihak management CV Tamto Mandiri.

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



- rangkai bahwa produk Etawaku "lumayan" laku, dalam artian bahwa penjualan susu Etawaku telah sesuai dengan target yang diharapkan.
- bahwa dibandingkan dengan tahun 2019, tepatnya sebelum Saksi menjabat sebagai Direksi CV Tamto Mandiri, penjualan susu Etawaku saat ini sudah lumayan bagus. Akan tetapi, Saksi tidak mengetahui perihal detail terkait data-data tersebut.
- bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi, produk yang masih bekerja sama dengan Penggugat adalah Etawaku.
- bahwa Etawanew merupakan produk baru milik Penggugat.
- bahwa terdapat dua produk susu kambing yang bernama Etawaku dan Etawanew.
- aksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui adanya CV Tamto Mandiri dan PT Etsa Bregas Mandiri yang memproduksi susu Etawaku.
- bahwa hingga saat ini CV Tamto Mandiri masih memproduksi susu Etawaku dan baru-baru ini turut memproduksi susu Etawanew. Bahwa permintaan agar CV Tamto Mandiri memproduksi susu Etawaku dan Etawanew diajukan oleh Penggugat.
- bahwa Saksi belum pernah mendengar perihal adanya kerja sama produksi susu kambing antara Penggugat dan Tergugat.
- bahwa meskipun Saksi telah menjabat sebagai Direksi CV Tamto Mandiri sejak September 2022, tetapi Saksi baru mengenal Penggugat di awal tahun 2023.
- bahwa CV Tamto Mandiri merupakan usaha yang didirikan oleh Pak Tamto. Akan tetapi, sejak Pak Tamto meninggal, CV Tamto Mandiri dikelola oleh keluarga Pak Tamto.
- bahwa saksi tidak pernah mendengar CV Wijaya Food.
- bahwa PT Etsa Bregas Makmur pernah membeli susu kambing ke CV Tamto Mandiri, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pribadi di balik pemesanan tersebut karena pemesanan tersebut dilakukan atas nama PT Etsa Bregas Makmur.
- bahwa CV Tamto Mandiri belum pernah menerima somasi dari pihak ketiga.
- bahwa design kemasan Etawanew diberikan oleh Penggugat kepada CV Tamto Mandiri.



- bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Penggugat terkait hubungan antara Etawanew dan Etawaku.
- bahwa susu dengan merek Etawaku dan Etawanew memiliki varian rasa yang sama, yaitu rasa original, dan menggunakan bahan baku susu yang sama. Perbedaan kedua produk tersebut hanya terletak pada kemasannya.
- bahwa Saksi tidak mengetahui mana penjualan yang lebih bagus di antara Etawaku dan Etawanew.
- bahwa munculnya Etawanew yang didirikan oleh Penggugat ditujukan untuk mendongkrak penjualan.
- bahwa pemesanan dan pembayaran Etawanew hanya dilakukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa :

- 1) Fotocopy dari print out Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai ("UU Bea Meterai"), diberi tanda T-1 ;
- 2) Fotocopy dari print out Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian ("PMK No. 134/2021"), diberi tanda T-2 ;
- 3) Fotocopy dari print out Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 011/Pdt.Sus.HKI/ MEREK/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 23 April 2020, diberi tanda T-3 ;
- 4) Fotocopy dari asli Surat Perjanjian MOU Produk ETAWAKU tertanggal 26 Juni 2019 antara Mukit Hendrayatno dengan Imma Subekhi, diberi tanda T-4 ;
- 5) Fotocopy dari print out Tabel Data Penjualan Etawaku Periode Januari 2021 s/d Juni 2022, diberi tanda T-5 ;
- 6) Fotocopy dari print out Hasil Tangkapan Layar Situs Web Resmi Cek Produk BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia) untuk semua produk CV Wijaya Food, CV Bumi Wijaya dan PT. Etsa Bregas Makmur yang telah terdaftar dan memiliki Hak Izin Edar dari BPOM., diberi tanda T-6 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotocopy dari asli Perjanjian Kerja Sama Pembuatan Pabrik Susu tertanggal 20 Oktober 2021, diberi tanda T-7 ;
- 8) Fotocopy dari asli Akta Pendirian PT Etsa Bregas Makmur Nomor 1 tanggal 7 Januari 2022 dibuat di hadapan Suwasti Yudani, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sleman, diberi tanda T-8 ;
- 9) Fotocopy dari asli Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0004091.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 18 Januari 2022, diberi tanda T-9 ;
- 10) Fotocopy dari asli Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Etsa Bregas Makmur No. 23 tanggal 21 September 2022, yang dibuat di hadapan Suwasti Yudani, S.H. M.Kn, Notaris di Kabupaten Sleman, diberi tanda T-10 ;
- 11) Fotocopy dari asli Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0069763.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 28 September 2022, diberi tanda T-11 ;
- 12) Fotocopy dari asli Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 2501220003188 atas nama PT ETSA BREGAS MAKMUR yang diterbitkan tanggal 25 Januari 2022 dengan kode KBLI 10520 yakni Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu kental, diberi tanda T-12 ;
- 13) Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Permohonan Pendaftaran Merek tertanggal 24 Maret 2022 yang diajukan untuk permohonan pendaftaran merek Etawaku oleh Mukit Hendrayatno, S.T, diberi tanda T-13 ;
- 14) Fotocopy dari Fotocopy Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia untuk merek Etawaku kelas 29 dengan nomor pendaftaran IDM000887662 oleh Mukit Hendrayatno, S.T, diberi tanda T-14 ;
- 15) Fotocopy dari fotocopy Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia untuk merek Etawaku kelas 5 dengan nomor pendaftaran IDM001043502 oleh Mukit Hendrayatno, S.T, diberi tanda T-15 ;
- 16) Fotocopy dari asli Sertifikat Merek untuk merek Etawaku nomor pendaftaran IDM000887662 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis kepada MUKIT HENDRAYATNO, S.T untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 16 September 2020, diberi tanda T-16 ;

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Fotocopy dari asli Sertifikat Merek nomor pendaftaran IDM001043502 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis kepada MUKIT HENDRAYATNO, S.T., , diberi tanda T-17
- 18) Fotocopy dari print out Hasil Tangkapan Layar Situs web resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI terkait Pendaftaran merek Etawaku dengan nomor pendaftaran IDM000887662, diberi tanda T-18 ;
- 19) Fotocopy dari print out Hasil Tangkapan Layar Situs web resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI nomor pendaftaran IDM001043502, diberi tanda T-19 ;
- 20) Fotocopy dari asli Notulen dan Kesepakatan Pengaturan Keuangan Shareholder PT Etsa Bregas Makmur pada tanggal 20 Agustus 2022 antara Mukit Hendrayatno dan Imam Subekhir dan Mukit Hendrayatno, diberi tanda T-20 ;
- 21) Fotocopy dari asli Surat Direktur PT. Etsa Bregas Makmur No: 02/DIR-EBMA/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022, diberi tanda T-21 ;
- 22) Fotocopy dari asli Perjanjian Lisensi tertanggal 16 Januari 2023 antara Mukit Hendrayatno, ST dan PT. Etsa Bregas Makmur, diberi tanda T-22 ;
- 23) Fotocopy dari asli Surat Direktur PT. Etsa Bregas Makmur No : 02/EBMA/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023 yang ditujukan kepada Mukit Hendrayatno perihal Permohonan Syarat Pencatatan Perjanjian Lisensi, diberi tanda T-23 ;
- 24) Fotocopy dari print out Materi Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Etsa Bregas Makmur Tahun 2023, diberi tanda T-24a ;  
Fotocopy dari asli Berita Acara RUPS Tahun 2023, Para Pemegang Saham PT. Etsa Bregas Makmur, diberi tanda T-24b ;
- 25) Fotocopy dari Hasil Tangkapan Layar Situs web resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI terkait Pendaftaran merek "Etawanew", diberi tanda T-25 ;

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Fotocopy dari fotocopy Hasil Tangkapan Layar Situs web resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI terkait Pendaftaran merek "Etawaku Platinum", diberi tanda T-26 ;
- 27) Fotocopy Hasil Tangkapan Layar Situs web resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI terkait Pendaftaran merek "Etawakid", diberi tanda T-27 ;
- 28) Fotocopy dari fotocopy Logo dan Kemasan produk susu kambing merek Etawanew yang diproduksi oleh CV Tamto , diberi tanda T-28;
- 29) Fotocopy dari fotocopy foto Logo dan Kemasan produk susu kambing merek Etawaku diproduksi oleh PT. Etsa Bregas Makmur, diberi tanda T-29 ;
- 30) Fotocopy dari fotocopy Data Temuan produk merek dagang Etawanew: Hasil tangkapan layar Domain etawanew.com dan temuan IP Neighbor, hasil tangkapan layar situs web etawanew.com, diberi tanda T-30 ;
- 31) Fotocopy dari fotocopy Hasil Tangkapan Layar Penjualan dan Pemasaran Produk Susu Kambing dengan merek Etawanew melalui loka pasar (*marketplace*) di beberapa platform digital, seperti Lazada, Tokopedia, Shopee dan Tiktok, diberi tanda T-31 ;
- 32) Fotocopy dari fotocopy Hasil tangkapan layar (*screenshot*) bukti percakapan lewat aplikasi sarana komunikasi chat WhatsApp, diberi tanda T-32 ;
- 33) Fotocopy dari asli Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000503960 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Direktur Hak Cipta dan Desain Industri kepada MUKIT HENDRAYATNO, S.T. sebagai Pemegang dan/atau Pemilik Hak Cipta, diberi tanda T-33 ;
- 34) Fotocopy dari print out Hasil Tangkapan Layar Situs web resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI terkait Pendaftaran Hak Cipta atas ciptaan "KAMBING ETAWAKU DAN PEMANDANGAN GUNUNG" dengan Nomor Pencatatan 000503960, diberi tanda T-34;
- 35) Fotocopy dari asli Kemasan produk susu kambing merek Etawaku diproduksi oleh PT. Etsa Bregas Makmur, diberi tanda T-35 ;

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



36) Fotocopy dari print out Hasil Tangkapan Layar Situs web resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM tanggal 3 November 2023, diberi tanda T-36 ;

37) Fotocopy dari asli Kemasan produk susu kambing merek Etawanew yang diproduksi oleh Imam Subekhi, diberi tanda T-37 ;

38) Print out dari asli WA koordinasi strategis etsa , diberi tanda T-38 ;

39) Print out dari asli WA koordinasi strategis etsa , diberi tanda T-39 ;

40) Print out dari asli WA koordinasi strategis etsa , diberi tanda T-40 ;

41) Print out dari asli WA koordinasi strategis etsa , diberi tanda T-41 ;

42) Fotocopy dari asli print out berkas pencatatan Dirjen HAKI, diberi tanda T-42 ;

43) Fotocopy dari asli pencatatan perjanjian lisensi atas merek terdaftar atas nama pemberi lisensi Mukid Hendrayatno, ST diberi tanda T-43;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana tersebut:

1. Saksi TATANG MULYADI

- bahwa ada hubungan bisnis jual beli produk Etawaku antara kedua pihak. Penggugat sebagai Produsen dan Tergugat sebagai Penjual
- Saksi merupakan sesama produsen dan dari 2012 bersama Tergugat menjadi pengurus Koperasi Aneka Sari Mandiri yang bergerak di obat tradisional dan 2014 mendirikan CV Bumi Wijaya.
- bahwa Saksi dikenalkan dengan Penggugat pada tahun 2017 oleh Tergugat pada Syukuran Pembangunan pabrik.
- bahwa Usaha mereka telah terdaftar di BPOM
- pada tahun 2019 ada bisnis bersama antara Penggugat dan Tergugat
- bahwa pada tahun 2022 mereka membangun PT Etsa Bregas Makmur
- bahwa mereka bergerak di bidang Obat Tradisional dan Makanan dan juga Susu Kambing
- bahwa akhir-akhir ini bahwa Merek Etawaku adalah milik Tergugat berdasarkan HAKI
- bahwa merek Etawaku hanya digunakan untuk produk Susu Kambing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat memasok bahan baku susu kambing dari Saksi namun hanya satu bulan karena Pasokan Penggugat sudah cukup
- bahwa Saksi berkerja sama dengan Penggugat terkait Etawaku dan Tergugat menengahi
- bahwa Tergugat mengambil dari Kambing-Kambing Peternak yaitu Etawa, Saanen dan Sapera diambil di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
- bahwa sepengetahuannya tidak ada produk lain selain Etawaku yang memasarkan produk yang sama
- bahwa kemasan kotak Etawanew sama kotaknya dengan kemasan Etawaku
- bahwa Saksi berkerjasama dari 2012 hingga sekarang dan dengan Tergugat saat 2017.
- bahwa Para Pihak sebagai Komisaris PT Etsa Bregas Makmur dan Pak Irwan menjadi Direksi
- bahwa Saksi belum pernah melihat AD/ART dan tau kedudukan dari pembahasan
- bahwa Penggugat menjadi Produsen dalam bentuk kemasan dan Tergugat memasarkan.
- bahwa Penggugat belum memiliki Merek Etawaku dan sudah dimiliki oleh Tergugat
- bahwa Saksi tidak tahu ide merek Etawaku muncul dari siapa dahulu
- bahwa mereka berkerjasama pada tahun 2019 dan Saksi baru masuk pada tahun 2022
- bahwa Saksi hanya pernah mendengar Merek Etawanew dan lihat di online
- bahwa ada produk lain ada tambahan herbal
- bahwa Etawanew hampir mirip dengan Etawaku
- bahwa Saksi tidak mengetahui Etawanew milik siapa
- bahwa Saksi tidak lihat berat produk Etawanew
- bahwa produk Etawaku memiki berat 200 Gram
- bahwa Saksi tidak tahu apabila ada komplain dari Masyarakat terhadap produk Etawaku namun pernah ada tergunan dari BPOM terkait iklan yang overlapping mengiklankan khasiat
- bahwa Saksi yang membantu Tergugat untuk melakukan klarifikasi ke BPOM

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui filosofi merek Etawaku
- bahwa kotak kemasan etawaku yang diproduksi CV Tamto tidak ada tulisan Krimer Bubuk dan Susu Kambing sedangkan kotak kemasan etawaku yang diproduksi CV Global Mandiri Perkasa ada.
- bahwa Pemilik merek Etawaku adalah Pak Mukit dari Website HKI
- bahwa hanya melihat iklan Etawanew di *Marketplace*
- bahwa Penggugat belum punya pabrik dan mengerjakan di Perusahaan lain dan baru memproduksi di PT Etsa Bregas Makmur pada tahun 2022
- bahwa benar Pak Mukit punya usaha susu kambing.
- bahwa selain memproduksi susu kambing etawaku, Saksi ada juga produksi susu kambing lain dengan Tergugat ada produksi susu kambing lain yaitu Weight Herba sama Etawalin.
- bahwa Saksi tidak ada jabatan di PT Etsa Bregas Makmur, saksi merupakan direktur di CV Bumi Wijaya
- bahwa Penggugat bukan direktur di Bumi Wijaya
- bahwa CV Bumi Wijaya memproduksi produk herbal lainnya
- bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat MUI milik Penggugat
- bahwa Penggugat tidak memaklon ke CV Global Mandiri
- bahwa Saksi tidak pernah diberitahu desain Etawaku tahun 2012
- bahwa produk Etawaku berhak diproduksi oleh CV Tamto Mandiri, CV Wijaya Food dan PT Etsa Bregas Makmur
- bahwa kotak kemasan etawaku yang dijual CV Tamto berbeda dari tulisan Krimer yang diproduksi oleh CV GMP
- bahwa sebelum tahun 2019 etawaku diproduksi CV Tamto sebelum kemudian masuk ke PT Etsa Bregas Makmur
- bahwa Saksi tidak ingat terdaftar tahun berapa di BPOM untuk CV Tamto Mandiri
- bahwa Wijaya Food membantu Penggugat untuk produksi susu kambing etawaku
- bahwa Wijaya Food memiliki berbagai macam produk makanan minuman.
- bahwa Wijaya Food punya izin BPOM untuk Susu Kambing Etawaku
- bahwa Wijaya Food memproduksi Etawaku tahun 2022 ;

## 2. Saksi IRWAN ANDRIANO SUHENDRA;

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya.
- bahwa Saksi memiliki hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya merupakan pemegang saham pada PT Etsa Bregas Makmur.
- bahwa Saksi merupakan Direksi dari PT Etsa Bregas Makmur.
- bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat bekerjasama untuk mendirikan pabrik susu kambing PT Etsa Bregas Makmur. Hal ini Saksi ketahui karena Penggugat menjadi pemegang saham serta komisaris utama dari PT Etsa Bregas Makmur dan Tergugat menjadi pemegang saham serta komisaris PT Esta Bregas Makmur, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang produksi susu kambing. Adapun pembagian saham PT Etsa Bregas Makmur adalah 50% dimiliki oleh Penggugat dan 50% dimiliki oleh Tergugat. Sementara itu, Saksi hanya ditunjuk menjadi Direksi PT Etsa Bregas Makmur dan sama sekali tidak memiliki saham atas PT tersebut.
- bahwa hingga saat ini modal PT Etsa Bregas Makmur hanya berasal dari Penggugat dan Tergugat, tidak ada sumber modal dari pihak lainnya.
- bahwa sejak dulu Penggugat lebih menguasai bahan baku susu kambing (hulu dari proses produksi susu), sedangkan Tergugat lebih menguasai pemasaran atau marketing produk susu (hilir). Dengan kata lain, Penggugat dan Tergugat memiliki spesialisasinya masing-masing.
- bahwa pembangunan pabrik PT Etsa Bregas Makmur mulai didirikan sejak bulan Desember 2021 dan selesai bulan Juni 2022.
- bahwa pada awal masalah antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa masalah tersebut diawali dengan adanya permintaan penjualan yang cukup tinggi, sedangkan PT Etsa Bregas Makmur tidak mampu untuk memenuhi permintaan tersebut. Adapun penjualan susu kambing tersebut dilakukan secara *online* dan *offline*, tetapi penjualan tertinggi dilakukan secara *online*, yaitu di atas 90% (sembilan puluh persen). Atas penjualan tersebut, Saksi mengetahui dari bagian laporan keuangan bahwa PT Etsa Bregas Makmur dapat memperoleh omset kotor sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) per bulannya. Akan tetapi,

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



karena PT Etsa Bregas Makmur tidak mampu memenuhi permintaan penjualan yang tinggi pada saat itu, akhirnya PT Etsa Bregas Makmur mengalami penurunan omset, sehingga harus dimulai lagi dari awal. Penurunan Omset tersebut diketahui oleh Saksi melalui distributor yang paham *digital marketing*.

- bahwa terjadi atas penurunan omset tersebut, timbul permasalahan antara Penggugat dengan distributor. Hal ini juga dipicu oleh adanya perbedaan pendapat, yaitu Penggugat yang berkeinginan untuk tetap bertahan di penjualan awal (sebelum turun), sedangkan distributor tidak bisa memenuhi kehendak Penggugat karena adanya kesulitan dalam *digital marketing*. Masalah ini sempat diselesaikan secara pribadi, tetapi tetap tidak ditemukan jalan tengahnya.
- bahwa karena distributor tidak mampu memenuhi permintaan Penggugat, pada akhirnya Penggugat memerintahkan Saksi sebagai Direksi PT Etsa Bregas Makmur untuk menjual susu Etawaku di luar distributor demi mencapai target yang diinginkan Penggugat. Akan tetapi, PT Etsa Bregas Makmur tidak menyanggupi permintaan tersebut karena PT Etsa Bregas Makmur *basic*-nya hanya sebagai produsen dan tidak memiliki tim untuk *marketing*.
- bahwa pemilik merek Etawaku adalah Tergugat. Hal ini Saksi ketahui melalui Penggugat sendiri yang pernah mengatakan hal tersebut kepada Saksi serta dokumen-dokumen terkait merek Etawaku yang pernah Saksi lihat sendiri.
- bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat merek etawaku, tetapi Saksi pernah melihat hal yang berkaitan dengan bukti yang ditunjukkan melalui Pangkalan Data HKI.
- bahwa Saksi pernah mencari tahu terkait merek Etawaku di Pangkalan Data Haki karena Saksi ingin mengetahui secara lebih jelas mengenai merek Etawaku setelah mendengar cerita dari Penggugat.
- bahwa atas pencarian merek Etawaku di Pangkalan Data HKI, Saksi melihat label merek Etawaku dan nama Tergugat
- bahwa merek Etawaku yang Saksi lihat di Pangkalan Data HKI adalah yang dicantumkan dalam Sertifikat Merek untuk merek



Etawaku yang terdaftar atas nama Pak Mukit dengan jenis kelas 29.

- bahwa Saksi tidak mengetahui jenis yang tertera di Pangkalan Data HKI, tetapi yang Saksi ketahui hanya kelasnya saja, yaitu kelas 29. Saksi menerangkan bahwa kelas 29 adalah produsen untuk produk susu.
- bahwa Saksi pernah melihat produk Etawanew karena Saksi pernah membeli produk tersebut.
- bahwa alasan Saksi membeli produk Etawanew karena kemasan yang mirip dengan Etawaku dan ingin mengetahui apakah rasa dari susu Etawanew sama dengan susu Etawaku. Pembelian tersebut Saksi lakukan secara *online*. Bahwa atas pembelian tersebut, Saksi menilai 98% (sembilan puluh delapan persen) kemasan Etawanew sama dengan kemasan Etawaku, dengan isi 200 gram. Susu Etawanew berwarna putih dengan rasa yang sama dengan susu Etawaku.
- bahwa Saksi tidak mengetahui komposisi dari susu Etawanew.
- bahwa warna kemasan Etawanew sama dengan warna kemasan Etawaku, yaitu berwarna gading dan biru dongker.
- bahwa Saksi mengetahui CV Tamto Mandiri, yaitu pengolah susu dan produsen susu kambing.
- bahwa susu Etawaku dulu sempat maklon atau menumpang produksi di CV Tamto Mandiri, tetapi merek yang digunakan tetap Etawaku.
- bahwa selain CV Tamto Mandiri, yang Saksi ketahui tidak ada CV lainnya yang ditumpangi oleh Etawaku untuk produksi susu Etawaku.
- bahwa Saksi pernah melihat CV Global Mandiri Perkasa (GMP) di *marketplace* berupa Tokopedia. Hal ini Saksi lihat pada kemasan yang dijual yang mencantumkan kalimat "Diproduksi oleh CV Global Mandiri Perkasa". Selain melalui *marketplace* tersebut, Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar terkait CV GMP.
- bahwa Saksi bekerja di PT Etsa Bregas Makmur sejak Desember 2021. Akan tetapi, saat itu PT Etsa Bregas Makmur belum berdiri, sehingga Saksi membantu untuk mengurus legalitas PT Etsa Bregas Makmur dan baru menandatangani akta di tanggal 7 Januari 2022.

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengerti gambar yang ada pada kemasan Etawaku, tetapi Saksi tidak mengetahui perihal siapa yang menciptakan gambar tersebut dan siapa yang bertanggung jawab atas ukuran dus produk.
- bahwa Saksi tidak mengetahui perihal MUI.
- bahwa PT Etsa Bregas Makmur bergerak dalam bidang usaha produsen susu kambing bubuk, tidak termasuk pemasaran. Adapun pemasarannya dilakukan oleh CV Family Herbal.
- bahwa merek Etawaku merupakan milik Tergugat secara pribadi, bahkan sebelum PT Etsa Bregas Makmur didirikan. Bahwa sebagai pemilik merek, Tergugat memberikan lisensi merek Etawaku kepada PT Etsa Bregas Makmur, sehingga PT Etsa Bregas Makmur menjadi pemegang lisensi atas merek Etawaku.
- bahwa PT Etsa Bregas Makmur didirikan pada bulan Januari 2022, sedangkan merek didaftarkan pada tahun 2021.
- bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi, merek Etawaku yang dimiliki oleh Tergugat lebih dulu ada dan didaftarkan oleh Tergugat daripada pendirian PT Etsa Bregas Makmur.
- bahwa PT Etsa Bregas Makmur sebagai pemegang lisensi merek membayar royalti kepada Tergugat sebagai pemilik merek. Pembayaran royalti tersebut dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian Lisensi pada 16 Januari 2023. Di dalam Perjanjian Lisensi tersebut, termuat nama Direktur PT Etsa Bregas Makmur dan Tergugat.
- bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Lisensi tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Komisaris Utama PT Etsa Bregas Makmur.
- bahwa terdapat kerjasama terkait merek antara PT Etsa Bregas Makmur dan Tergugat. Oleh karena itu, PT Etsa Bregas Makmur membayar royalti kepada Tergugat, tetapi tidak membeli merek tersebut.
- bahwa Penggugat tidak membayar royalti kepada Tergugat, hanya perusahaan yang membayar royalti.
- bahwa pembayaran royalti dari PT Etsa Bregas Makmur kepada Tergugat dicantumkan dalam laporan keuangan PT Etsa Bregas Makmur dan hal tersebut diketahui oleh Saksi sendiri selaku

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



Direktur PT Etsa Bregas Makmur, bagian keuangan, serta Komisaris Utama PT Etsa Bregas Makmur.

- bahwa Komisaris Utama tidak menandatangani perjanjian terkait kerja sama lisensi, termasuk pembayaran royalti, tetapi dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris telah disepakati perihal kerja sama tersebut.
- bahwa hal yang disepakati di dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris tersebut adalah PT Etsa Bregas Makmur sebagai pihak yang memproduksi susu dan Tergugat sebagai pemilik merek.
- bahwa dari bukti yang ditunjukkan, logo merek Etawaku yang dibayarkan royaltinya oleh PT Etsa Bregas Makmur logo merek yang berada di sebelah kanan.
- bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Etsa Bregas Makmur dengan Tergugat adalah berkaitan dengan merek Etawaku untuk kelas 29 dan kelas 5.
- bahwa sebelum izin edar Etawaku milik PT Etsa Bregas Makmur terbit, PT Etsa Bregas Makmur telah didesak oleh Penggugat untuk mengurus permohonan lisensi agar dapat memproduksi Etawaku.
- bahwa sejak PT Etsa Bregas Makmur berdiri, Penggugat telah mengetahui bahwa merek Etawaku adalah milik Tergugat dan Penggugat tidak pernah membantah terkait hal tersebut.
- bahwa Saksi pertama kali mengetahui produk Etawanew dari distributor dari PT Etsa Bregas Makmur. Atas informasi tersebut, Saksi merasa kaget dan langsung menyampaikan ke pihak distributor bahwa produk tersebut bukan hasil produksi PT Etsa Bregas Makmur. Saksi selanjutnya mencoba untuk cek BPOM secara online dan Saksi menemukan bahwa Etawanew diproduksi oleh CV Tamto Mandiri. Saksi juga mencoba untuk cek di Pangkalan Data HKI dan menemukan bahwa Etawanew sudah didaftarkan oleh Penggugat. Selain itu, Saksi mengetahui produk Etawanew dengan membeli produk tersebut.
- bahwa Saksi tidak pernah mengkonfrontir langsung kepada Penggugat terkait kebenaran produk Etawanew yang dibuat oleh Penggugat, tetapi saat itu sudah tahu sama tahu bahwa Etawanew adalah milik Penggugat. Saksi hanya menyampaikan kepada Penggugat bahwa Etawanew dikhawatirkan akan mengganggu penjualan Etawaku karena kemasan dan rasa Etawanew yang

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



sama dengan Etawaku. Saksi akhirnya memberitahukan informasi ini kepada Tergugat yang saat itu juga telah mengetahui informasi tersebut melalui distributor. Atas informasi tersebut, Tergugat menyampaikan bahwa sebagai pemegang lisensi, PT Etsa Bregas Makmur seharusnya melindungi merek Etawaku.

Saksi juga menyampaikan kepada Penggugat bahwa keberadaan merek Etawanew dapat berimbas pada pencabutan lisensi Etawaku dari PT Etsa Bregas Makmur, tetapi Penggugat merespon bahwa tidak mungkin terjadi pencabutan lisensi, sehingga Saksi pun tidak melakukan tindakan apa-apa. Pada 20 Oktober 2023, pada akhirnya terjadi pencabutan lisensi Etawaku dari PT Etsa Bregas Makmur dengan alasan PT Etsa Bregas Makmur tidak berhasil melindungi merek Etawaku.

- bahwa Penggugat pernah meminta PT Etsa Bregas Makmur untuk membuat *multiproduct* (produk-produk lain). Selain itu, Penggugat juga pernah menyatakan niatnya untuk membajak Etawaku, yaitu dengan menggantikan merek Etawaku dengan Protawa, tetapi tidak pernah direalisasikan hingga munculnya Etawanew.
- bahwa saat ini PT Etsa Bregas Makmur masih memproduksi Etawaku walaupun lisensinya sudah dicabut. Sebenarnya setelah pencabutan lisensi, PT Etsa Bregas Makmur tidak bisa memproduksi Etawaku dan mengakibatkan PT Etsa Bregas Makmur kehilangan omset dan keuntungan. Akan tetapi, karena kebaikan Tergugat, akhirnya PT Etsa Bregas Makmur tetap diperbolehkan untuk memproduksi Etawaku dengan jumlah yang lebih sedikit daripada jumlah sebelumnya.
- bahwa Saksi mengetahui adanya *Whatsapp Group* bernama Koordinasi Strategis Etsa (T-38) dan Saksi juga tergabung dalam *Whatsapp Group* tersebut dengan nama "Pak Irwan Direktur Etsa".
- bahwa sebagaimana tercantum dalam bukti T-39, pada tanggal 28 Oktober 2022, Saksi mem-*forward* Perjanjian Lisensi dan Penggugat menyetujui Perjanjian Lisensi tersebut serta membalas "nuwun" yang artinya terima kasih.
- bahwa sebagaimana tercantum dalam bukti T-40, pada tanggal 1 November 2022, pukul 6 (enam), terdapat *Whatsapp* dari Penggugat kepada Saksi. Dalam percakapan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi meminta *acc* Penggugat untuk

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



mengajukan Perjanjian Lisensi untuk ditandatangani oleh Tergugat. Atas permintaan tersebut, Penggugat menjawab pesan Saksi dengan menyatakan bahwa Penggugat merasa seperti mendikte Tergugat dan merasa tidak enak. Sementara itu, Saksi sendiri lebih memperhatikan kepentingan PT Etsa Bregas Makmur itu sendiri yang harus ada izin untuk memproduksi Etawaku agar tidak melanggar peraturan. Penggugat selanjutnya memberikan usul bahwa hal tersebut dapat disiasati dengan kontraknya Etos yang diketahui Tergugat selaku pemegang HKI. Berdasarkan usul tersebut, Saksi membenarkan bahwa Penggugat sendiri mengakui bahwa Tergugat adalah pemilik merek.

- bahwa sebagaimana tercantum dalam bukti T-41, pada tanggal 1 November 2022, terdapat *Whatsapp* dari Penggugat terkait Perjanjian Lisensi untuk memproduksi susu Etawaku. Dalam percakapan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat adalah pemegang HKI Etawaku. Penggugat juga mengusulkan agar Etos membuat kesepakatan yang diketahui oleh Tergugat selaku pemegang HKI Etawaku.
- bahwa terdapat perjanjian tersendiri antara Penggugat dan Tergugat selaku pemegang saham PT Etsa Bregas Makmur terkait pembagian dividen/keuntungan yang disepakati di luar AD/ART PT Etsa Bregas Makmur. Saksi menerangkan bahwa untuk penjualan 75.000 (tujuh puluh lima ribu) box pertama, keuntungan penjualan akan masuk ke Penggugat. Setelah penjualan 75.000 (tujuh puluh lima ribu) box, keuntungan penjualan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.
- bahwa mengacu pada Perjanjian tersebut, keuntungan yang diterima Penggugat lebih besar daripada Tergugat.
- bahwa sebagai Direktur PT Etsa Bregas Makmur, Saksi menerima gaji dari PT Etsa Bregas Makmur.
- bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak awal tahun 2021.
- bahwa Saksi mengenal CV Tamto Mandiri sebagai sub-distributor.
- bahwa Saksi tidak mengingat tahun BPOM CV Tamto Mandiri.
- bahwa ada kerja sama secara resmi antara CV Tamto Mandiri dan PT Etsa Bregas Makmur untuk produksi dan *supply* bahan baku. CV Tamto Mandiri sebagai pemilik BPOM dan sebagai produsen karena CV Tamto Mandiri merupakan maklon.

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



- bahwa Saksi pernah mengetahui terkait CV GMP dari iklan-iklan *marketplace*.
- bahwa Saksi tidak mengetahui perihal permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk mengalihkan sertifikat merek dari Tergugat kepada PT Etsa Bregas Makmur.
- bahwa Saksi mengetahui logo Etawaku milik Tergugat.
- bahwa terdapat perbedaan antara logo Etawaku dan Etawanew, yaitu adanya tulisan 'Platinum'.
- bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik logo *full* yang ada pada kemasan, karena dalam sertifikat Tergugat hanya mencantumkan 'Etawaku' + 'Platinum'.
- bahwa formula/komposisi susu Etawaku diberikan oleh Penggugat.
- bahwa Saksi mengenal CV Wijaya Food.
- bahwa CV Wijaya Food memiliki hubungan dengan PT Etsa Bregas Makmur karena adanya kerja sama produksi Etawaku yang terjalin antara keduanya. Bahwa CV Wijaya Food ikut memproduksi Etawaku, tetapi Saksi tidak mengetahui tanggal pasti CV Wijaya Food mulai memproduksi, yang Saksi ketahui pasti adalah produksi Etawaku oleh CV Wijaya Food dimulai tahun 2023. Selanjutnya, Saksi menerangkan bahwa setelah pencabutan lisensi PT Etsa Bregas Makmur, CV Wijaya Food turut menunjuk PT Etsa Bregas Makmur untuk ikut memproduksi susu Etawaku.
- bahwa CV Wijaya Food turut memproduksi Etawaku dan memiliki izin BPOM untuk produksi susu kambing tersebut.

1. Keterangan Ahli ADI SUPANTO, S.H., M.H.

- bahwa pengaturan merek sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai aturan paling terbaru, sebelumnya diatur dalam: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961.
- bahwa karena peraturan merek mengalami perubahan beberapa kali, maka sistem perlingkungannya pun berubah.
- bahwa dalam Undang-Undang yang lama sejak Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 berlaku sistem deklaratif yaitu menggunakan sistem perlindungan *First To Use*, jadi merek yang dilindungi ialah merek yang digunakan pertama kali. Tetapi sistem deklaratif ini

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



diganti menjadi sistem konstitutif yaitu sejak tahun 1992 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang berlaku efektif mulai 1 April 1993. Dimana dengan sistem konstitutif ini, merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar saja, sehingga untuk merek yang tidak terdaftar tidak dilindungi. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip *First To File*, jadi siapa yang mendaftarkan merek pertamakali itulah yang dilindungi. Prinsip *First To File* ini yang sampai sekarang berlaku dalam Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

- bahwa merek terbagi menjadi 2 yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang melindungi terkait dengan barang, sedangkan merek jasa itu melindungi terkait dengan jasa. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 2 ayat 2.
- bahwa merek kolektif itu sejak awal diajukan secara kolektif ada aturan-aturan di dalam sistemnya, sejak pertama dinyatakan bahwa itu merek kolektif dan dipakai bersama-sama di antara para anggota itu, seperti koperasi misalnya, itu merek kolektif tapi sampai sekarang jarang didaftarkan dan paling banyak merek perorangan, dimana definisi orang dalam undang-undang merek itu lingkungannya besar yaitu orang perseorangan maupun badan hukum.
- untuk mendapatkan hak atas merek harus mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara online bisa melalui kantor-kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia, ada di setiap provinsi, atau langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Jakarta. Caranya adalah dengan memenuhi minimal ada 3 persyaratan di dalam Undang-Undang, mengisi formulir dengan lengkap kemudian melampirkan label yaitu contoh merek atau e-ticket merek kemudian juga membayar biaya permohonan. Ketiga persyaratan ini dinamakan *minimum requirement* atau persyaratan minimal, ini diatur dalam Pasal 13. Setelah ketiga persyaratan minimal ini disampaikan, berarti sudah memiliki tanda penerimaan, ini yang dihitung sejak *First To File*, apakah pada saat diajukannya telah lengkap ketiga persyaratan itu, maka itu tanggal penerimaan atau *First To File*-nya, tetapi jika misalnya belum dilakukan pembayaran,

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



maka tanggal penerimaan baru terhitung ketika pembayaran sudah dilakukan. Jadi, pendaftaran merek belum tentu dikabulkan, karena secara administrasi, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

- bahwa selain administratif, juga ada pemeriksaan secara substantif. Secara substantif bisa dilihat atau berpedoman kepada Pasal 20 dan Pasal 21, yang memeriksa ialah *Trademark Examiner* atau Pemeriksa Merek yang diangkat oleh Menteri. Di dalam Pasal 20 ada tambahan lagi berdasarkan *Omnibus Law* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, di dalam Pasal 20 ini ditambahkan ada bentuk yang bersifat fungsional, jadi kalau mengandung bentuk yang bersifat fungsional itu juga ditolak.
- bahwa di dalam sistem administrasi dan prosesnya, setelah suatu permohonan itu lengkap kemudian setelah 15 hari paling lambat, itu diumumkan. Pengumuman dilakukan selama 2 bulan, untuk memberikan kesempatan kepada pihak siapapun atau pihak lain, apakah ada keberatan atau tidak di dalam waktu 2 bulan ini. Apabila ada keberatan, maka keberatan tersebut dijadikan bahan untuk memeriksa substantif. Namun, apabila tidak ada keberatan, berarti Pemeriksa langsung memeriksa substantif.
- bahwa jika suatu pemeriksaan secara substantif sudah sesuai dengan Undang-Undang Merek Pasal 20 dan Pasal 21 termasuk aturan tambahan dalam *Omnibus Law*, berarti akan didaftarkan. Tetapi jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka terhadap Pemohon akan disampaikan namanya surat akan ditolak. Mengapa terhadap Pemohon itu diberikan suatu Surat akan ditolak permohonannya, supaya untuk menanggapi permohonannya, kalau tanggapannya diterima nanti akan diberikan juga Surat diterima permohonannya. Setelah itu, terbit Sertifikat, dimana Sertifikat inilah yang dijadikan bukti hak atas Merek.
- bahwa pemilik merek yang memiliki Sertifikat dapat mengalihkan haknya dengan berbagai cara, bisa dengan pewarisan berarti pemilik mereknya meninggal sehingga ahli warisnya yang menjadi pemilik merek, atau dengan suatu perjanjian, atau dengan hibah, atau dengan wakaf, atau keterkaitan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan pemilik mereknya siapa.

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



- bahwa setiap pengalihan merek harus dicatatkan, karena kalau hanya internal itu hanya berlaku para pihak, sedangkan kepada pihak ketiga tidak berlaku dan tidak mengikat. Sehingga harus dicatatkan, baru mengikat pihak ketiga. Seperti juga keterkaitannya dengan lisensi,
- bahwa perbedaan pengalihan hak atas merek dengan pemberian lisensi merek ialah bahwa dalam pengalihan hak itu pemilik haknya berganti, kalau lisensi itu hanya izin menggunakan merek karena hak eksklusif dari merek itu menggunakan sendiri atau memberikan pihak lain untuk menggunakan. Penggunaan oleh pihak lain itulah dinamakan lisensi dengan suatu perjanjian.
- bahwa Lisensi itu tidak boleh melanggar berlakunya suatu merek, kalau suatu merek berlakunya hanya 10 tahun berarti lisensinya berlaku kurang dari 10 tahun. Padahal permohonan suatu merek itu diajukan sekarang tapi baru jadi atau selesai setahun kemudian, berarti lisensi baru setelah 1 tahun itu, jadi meskipun merek tersebut dilindungi 10 tahun, tidak mungkin lisensi itu berlaku 10 tahun, lisensinya berlaku kurang dari 10 tahun.
- bahwa lisensi juga harus dicatatkan. Apabila tidak dicatatkan, maka tidak mengikat. Artinya, seorang penerima lisensi tidak boleh mengadakan pidana kepada yang melanggar apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan, yang dapat mengadakan ialah pemilik aslinya.
- bahwa terhadap suatu merek dapat dimintakan suatu pembatalan, ini terkait dengan Pasal 76. Jadi, pihak yang berkepentingan bisa mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditambahkan dengan aturan Omnibus Law. Siapa saja yang termasuk pihak yang berkepentingan disini adalah yang pertama pemilik merek terdaftar, yang kedua jaksa karena bisa saja suatu merek terdaftar ternyata melanggar ketertiban umum atau kepentingan umum atau bertentangan dengan ideologi negara, yang ketiga ialah lembaga konsumen karena misalnya konsumen terzolimi atau dirugikan ataupun lembaga keagamaan bila merek yang didaftar terkait dengan lambang-lambang agama. Kalau ini tidak terpenuhi atau tidak memiliki merek terdaftar, maka di Pasal 76 ayat 2 dijelaskan bahwa harus mengajukan permohonan terlebih dahulu baru boleh minta pembatalan merek.

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



- bahwa yang boleh dimintakan pembatalan merek ialah hanya terhadap merek terdaftar, kalau merek tidak terdaftar artinya merek tersebut belum dilindungi.
- bahwa mengenai penghapusan merek itu keterkaitannya dengan adanya merek yang tidak dipakai, jadi 3 tahun berturut-turut sudah tidak digunakan lagi, apakah sejak didaftarkan atau sejak terakhir digunakan. Siapapun yang berkepentingan boleh mengajukan penghapusan merek. Penghapusan merek ini bisa juga atas inisiatif sendiri, jadi pemilik merek sendiri yang menghapus dengan meminta atau memohon kepada Dirjen HKI. Tapi pembuktian 3 tahun berturut-turut dipakai atau tidak, itu lumayan sulit juga, ada lembaga yang independen sebagai surveyor yang bisa membuktikan.
- bahwa pembatalan merek bisa dimintakan kepada Pengadilan Niaga, sedangkan penghapusan merek bisa melalui 2 cara yaitu bisa melalui gugatan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga atau langsung ke Dirjen HKI apabila penghapusan merek atas inisiatif sendiri.
- bahwa suatu merek terhitung terdaftar sejak atau mulai dari *filling date*, artinya berlaku mundur dihitung dari tanggal penerimaan. Misalnya, sekarang diajukan dengan memenuhi 3 persyaratan sebagai *Minimum Requirement*, sejak terpenuhi ini dianggap sebagai tanggal penerimaan, walaupun setelahnya dikabulkan setahun kemudian berlakunya tetap sejak tanggal penerimaan. Jadi, berlakunya bukan sejak terbitnya Sertifikat Merek, tapi berlaku mundur sejak tanggal penerimaan berdasarkan prinsip *First To File*. Hal ini tertera juga dalam Sertifikat Merek.
- bahwa perbedaan merek dagang dan merek jasa ialah dari objek yang dilindungi. Kalau merek dagang berarti barang yang dilindungi seperti misalnya laptop, HP (*handphone*), AC atau *Sound System*. Sedangkan merek jasa itu misalnya konsultan hukum atau konsultan perpajakan, jadi bidangnya jasa.
- bahwa hubungannya hak cipta dengan merek secara terpisah itu berbeda. Kalau Hak Cipta itu melindungi ilmu pengetahuan, seni dan sastra, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apa itu ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tentu saja banyak sekali, ada segala bentuk seni, buku-buku, karya tulis, ada musik, ada lagu, beda antara musik dan lagu, ada juga lukisan,

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



ada gambar, tapi kecuali logo. Logo itu tidak bisa dicatitkan hak ciptanya di Dirjen HKI karena telah diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta. Logo kalau yang dipakai untuk merek, berarti yang dilindungi oleh merek, tidak bisa dicatitkan sebagai Ciptaan.

- bahwa sebenarnya suatu ciptaan dilindungi bukan karena pencatatan. Hal ini karena prinsip perlindungan hak cipta berbeda dengan merek, yaitu *declarative system* atau sistem deklaratif. Suatu ciptaan dilindungi sejak ciptaan itu terwujud, sejak ciptaan itu ada. Jadi, harus ada wujudnya, dalam bentuk yang nyata, tidak bisa sebatas ide karena ide belum memenuhi syarat *tangible*. Misalnya, buku, apakah wujudnya itu buku yang formal fisik atau yang digital.
- bahwa definisi logo itu sebenarnya gambar yang memiliki makna, seperti misalnya logo bank BRI pasti memiliki makna khusus. Apakah logo termasuk perlindungan Hak Cipta atau perlindungan Merek, bisa diambil contoh dari hak cipta atas gambar seni misalnya, sebenarnya juga ciptaan tapi tidak bisa dicatitkan. Tetapi begitu dipakai, misalnya untuk bank, dilindungi untuk merek dengan syaratnya harus terdaftar, kalau tidak terdaftar berarti tidak dilindungi. Perlindungan logo ini perlindungannya merek, bukan hak cipta. Kalau hak cipta selesai pada saat seseorang membuat gambar dari logo tadi, begitu ada wujudnya dan dipakai untuk produk/jasa, itu harus terdaftar dan dilindungi sebagai Merek. Jadi, logo tidak bisa dicatitkan berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta. Karena dulu itu, logo sebagai dewa penyelamat, ketika sudah ditolak di merek tapi didaftarkan atau dicatitkan juga sebagai Hak Cipta. Tapi sekarang sudah tidak bisa bermain di 2 *domain*, logo tidak bisa dicatitkan di Direktorat Hak Cipta tapi masuk ke perlindungan merek.
- bahwa terkait prioritas dalam hak merek itu perlindungannya hanya berlaku 6 bulan, sedangkan di paten berlaku 12 bulan. Apa yang dimaksud dengan Hak Prioritas itu berarti tanggal penerimaan itu dianggap pada saat mengajukan prioritas dimana negaranya. Misalnya, pada tanggal 2 Januari didaftarkan di Singapura tahun ini, kemudian merek ini diajukan lagi di Indonesia batasnya adalah akhir Juni, katakanlah tanggal 2 Juli bisa diajukan, itu 6 bulan. Jika diajukan tanggal 30 Juni di Indonesia, tanggal 30 Juni ini berarti



dianggap *filling date*-nya adalah berlaku surut pada saat diajukan di Singapura.

- bahwa terkait persamaan pada pokoknya pada merek terkait Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek. Jadi merek itu ditolak apabila memiliki persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar atau merek yang diajukan lebih dulu. Yang dimaksud persamaan pada keseluruhannya ialah sama persis, tidak ada yang berbeda. Tapi kalau persamaan pada pokoknya itu adalah dalam Undang-Undang Merek yang lama mendefinisikan ada kemiripan yang disebabkan karena adanya unsur yang menonjol, sedangkan dalam Undang-Undang yang baru ialah unsur yang dominan. Apa yang dominan itu ialah bagian yang esensial, mengenai bentuknya kemudian cara penempatannya kemudian cara penulisannya kemudian keterkaitan dengan kombinasi antar unsur tersebut, termasuk bunyi atau ucapan.
- bahwa kelas dalam Merek itu terbagi kelas atas Merek Barang dan Merek Jasa. Kalau kelas merek barang itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 34. Pembagian kelas atas Merek ini diatur supaya tidak ada klasifikasi juga, ini diatur dalam ketentuan internasional. Filosofinya tidak terlalu signifikansi, yang terpenting jenis barangnya. Bisa dalam satu kelas itu jenis barangnya berbeda. Kalau mereknya sama tapi jenis kelas yang berbeda itu bisa didaftarkan, kecuali merek terkenal. Misalnya, saya punya merek sepatu, pihak lain punya merek baju, dimana kedua mereknya sama, bisa didaftarkan meskipun mereknya sama, hal ini karena jenis barangnya berbeda, asalkan gambar/lukisannya tidak sama, ini namanya visual dari merek tersebut tidak boleh sama. Kalau visualnya sama, berarti memiliki persamaan pada pokoknya. Artinya, merek yang didaftarkan belakangan meniru merek yang didaftarkan terlebih dulu.
- bahwa berkaitan dengan asas iktikad tidak baik itu diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek. Kalau dulu menentukannya berdasarkan Pasal 4 dalam Undang-Undang yang lama, sekarang diatur dalam Pasal 21 ayat (3). Jadi, pemohon yang beriktikad tidak baik itu permohonannya ditolak. Yang dimaksud pemohon yang beriktikad tidak baik ialah pemohon yang pada saat mengajukan permohonan itu meniru, menyontoh, menjiplak, mendompleng atau mengikuti merek yang sudah ada. Hal ini bisa

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



juga mengecoh, bisa juga membuat konsumen itu bingung dalam sistem bisnisnya.

- bahwa proses pendaftaran merek itu bisa ditolak apabila pada prinsipnya ada persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar. Jadi begini, ketika ada suatu permohonan pendaftaran merek, sudah lengkap persyaratan administrasi, sudah bayar permohonan dan sebagainya. Selanjutnya kita periksa secara substansi oleh pemeriksa merek, pemeriksaannya ini didasarkan pada daftar merek yang sudah ada untuk barang/jasa yang sejenis, diperiksa apakah merek yang dimohonkan ini sudah ada untuk barang/jasa yang sejenis, kalau sudah ada maka permohonannya ditolak. Sehingga, ketika ada pihak lain yang ingin mendaftarkannya, ternyata intinya identik atau ada persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar ataupun merek yang diajukan terlebih dahulu atas barang/jasa yang sejenis, maka permohonan pendaftarannya ditolak dengan disampaikan dulu kepada Pemohon bahwa permohonan pendaftaran merek akan ditolak sebagai bentuk tanggapan atas permohonan tersebut. Artinya, ada suatu mekanisme dulu sebelum langsung ditolak.
- bahwa jika ada pemilik merek yang belum didaftarkan, artinya merek tersebut belum dilindungi, tapi terhadap pemilik merek tidak terdaftar ini bisa mengajukan pembatalan merek sesuai Pasal 76 ayat (2) setelah mengajukan permohonan terlebih dahulu.
- bahwa sejarahnya Indonesia menganut asas *First To File* itu sebenarnya politik hukum, jadi tergantung kebijakan Pemerintah. Mengapa asas ini ada, sebenarnya bisa dilihat dalam Undang-Undangnya di bagian menimbang atau pertimbangannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Salah satunya, adalah supaya ada kepastian hukum, dikarenakan sebelumnya tidak ada kepastian hukumnya, siapa yang mengaku sebagai pengguna pertama maka dia yang dilindungi. Hal inilah yang menyebabkan kasus di Pengadilan sangat banyak. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 berubah sistemnya, yang berlaku efektif 1 April 1993, itu adalah sistem konstitutif, jadi yang dilindungi ialah yang terdaftar, hal ini demi kepastian hukum.

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



- bahwa dalam pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek dilakukan oleh Pemeriksa Merek, bisa dilihat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Merek, dimana Pemeriksa Merek adalah Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, untuk melaksanakan pemeriksaan substantif.
- bahwa yang menjadi dasar hukum sebagai patokan bagi Pemeriksa Merek dalam proses pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek untuk menentukan merek tersebut dapat didaftarkan atau tidak ialah ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek, ditambah dengan Pasal 108 Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja.
- bahwa apabila terdapat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu, maka pemeriksa akan menolak permohonan pendaftaran merek tersebut dengan melakukan komunikasi atau memberitahu terlebih dahulu kepada Pemohon bahwa permohonannya akan ditolak. Disini, Pemohon diberi kesempatan dalam 1 bulan, supaya Pemohon menanggapi dengan alasan-alasan. Nanti apakah tanggapan atau keberatan Pemohon ini diterima atau tidak oleh Pemeriksa Merek, maka pada saat ini yang menentukan apakah merek tersebut bisa didaftarkan atau tidak.
- bahwa jika sudah melalui proses pendaftaran merek dan pemeriksa tidak menerbitkan penolakan, berarti merek tersebut dapat terdaftar. Artinya, disini sudah memenuhi ketentuan substantif, sudah memenuhi ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek. Tahap selanjutnya tinggal membuat Sertifikat. Jadi bisa didaftarkan.
- bahwa cara penamaan merek agar tidak dapat dikatakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar maupun maupun dimohonkan terlebih dahulu ialah jika saya sebagai Pemohon, maka merek yang ingin saya daftarkan ini harus memiliki daya pembeda, sehingga tidak sama dengan merek terdaftar ataupun merek yang diajukan terlebih dahulu.
- bahwa pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek dapat dikategorikan sebagai pihak yang beriktikad baik. Dalam prinsip sistem perlindungan merek, setelah memenuhi ketentuan

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



persyaratan administratif maupun substantif, kemudian tidak ada yang mengganggu, berarti sudah *clear* secara substansi. Artinya, sudah akan dibuat Sertifikat Merek. Kalau sudah dibuat Sertifikat Merek, berarti Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) beranggapan ini sudah *clear* semua terhadap Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek, termasuk beriktikad baik.

- bahwa Sertifikat Merek sebagai bukti kepemilikan hak atas merek yang berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dimana haknya ialah Hak Eksklusif atas Merek yang diatur Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek, yaitu hak yang diberikan oleh Negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hal ini yang dinamakan eksklusifitas dari Hak atas Merek.
- bahwa ketika seseorang memiliki merek terdaftar maka upaya yang perlu dilakukan oleh pemilik merek terdaftar tersebut ialah tentu saja mempertahankannya. Pertama, adalah dia menggunakan merek, jangan sampai merek tersebut tidur, karena jika merek tersebut tidur maka menjadi percuma bila merek tersebut tidak dipergunakan, tidak berjualan atau berbisnis, ini namanya *Trademark Squatting*, jadi merek hanya tidur, tidak ada gunanya dan tidak bermanfaat. Kemudian, cara mempertahankannya ialah apabila ada orang yang menggunakan tanpa izin itu bisa memberikan somasi kepada si pelanggar atau bisa juga mengajukan pidana jika somasi tersebut tidak ditanggapi, atau bisa juga meminta ganti rugi.
- bahwa ketika seseorang menggunakan merek orang lain tanpa izin dan telah diberi peringatan namun tetap menggunakan merek tersebut maka orang tersebut termasuk melakukan pelanggaran dengan sengaja. Hal ini karena persyaratan untuk terbuktinya pelanggaran pidana ialah penggunaan merek terdaftar tanpa izin.
- bahwa sesuai Pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Merek, gugatan pembatalan diajukan ke Pengadilan Niaga terhadap Pemilik Merek terdaftar. Penggugat memang memiliki hak prerogatif, apakah dia akan mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat. Tetapi ada konsekuensinya disini, yaitu pertama, jika tidak mengikutsertakan Dirjen HKI sebagai

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



Tergugat atau Turut Tergugat itu apabila ada permohonan baru yang sama yang sejenis dengan perkara yang akan digugat tersebut maka terhadap permohonan baru ini tidak bisa ditahan oleh Dirjen HKI karena Dirjen HKI tidak tahu kalau ada gugat menggugat, berarti bisa saja permohonan merek tersebut didaftarkan. Seandainya, Penggugat tadi menang, menjadi percuma juga karena ada pihak lain yang punya lagi. Kedua, dilihat dari petitum gugatan tersebut, apakah gugatan itu akan memerintahkan Dirjen HKI untuk melakukan sesuatu, maka jika Dirjen HKI juga tidak digugat menjadi aneh. Sehingga menurut Ahli, gugatan pembatalan merek tersebut dapat dikatakan gugatan kurang pihak.

- bahwa konsep perjanjian lisensi itu sesuai dengan prinsip persyaratan daripada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Lisensi itu berkaitan dengan penggunaan merek, berarti mereknya harus dan masih dilindungi. Jangka lama perjanjian lisensi ialah sampai batas akhir dilindunginya suatu merek tersebut. Kemudian, lisensi ini harus dicatatkan.
- bahwa yang menandatangani perjanjian lisensi bila penerima lisensi berbentuk suatu Perusahaan ialah siapa yang bertanggung jawab atas Bergeraknya Perusahaan tersebut. Yang terpenting perjanjian lisensi ini semua tercatat.
- Ahli berpendapat bahwa latar belakang perjanjian lisensi harus dicatatkan ialah jika lisensi tidak dicatatkan maka hanya berlaku secara internal antar para pihak artinya pemberi dan penerima lisensi, tetapi jika dicatatkan maka pihak lain harus tunduk pada perjanjian lisensi tersebut
- bahwa yang jelas pemeriksa merek tidak akan melihat suatu sertifikat atau contoh label merek yang tidak terdaftar.
- bahwa memang ada beberapa putusan pembatalan merek yang tidak mengikutsertakan Dirjen HKI, namun lihat dalam petitumnya tidak memerintahkan Dirjen HKI untuk melakukan sesuatu, tetapi hanya memerintahkan Dirjen HKI tunduk untuk mencatat apa hasil yang sudah berkekuatan hukum bukan memerintahkan Dirjen HKI untuk melakukan sesuatu. Penggugat punya Hak Prerogatif, tapi yang menentukan apakah gugatan pembatalan merek yang tidak mengikutsertakan Dirjen HKI merupakan gugatan kurang pihak atau tidak, ialah Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



- bahwa apabila pemohon ditolak permohonan pendaftaran mereknya, maka upaya hukumnya yang pertama ialah mengajukan ke Komisi Banding Merek, kalau ini sudah lewat baru mengajukan gugatan ke pihak lain. Jadi ada prosedurnya.
- bahwa iktikad baik itu harus dilindungi, sebetulnya iktikad baik itu terlalu rendah bila dimasukkan dalam Undang-Undang. Hal ini karena iktikad baik merupakan asas.
- bahwa yang menentukan apakah seorang pemohonan beriktikad tidak baik atau beriktikad baik itu adalah Dirjen HKI melalui Pemeriksa Merek dalam pemeriksaan substantif. Namun bila dalam suatu persidangan, yang menentukan ialah Majelis Hakim yang memeriksa perkara, bukan Ahli.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara masing masing pada tanggal 5 Desember 2023;

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

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

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

### a. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT CACAT FORMIL DAN TIDAK SAH

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 September 2023 yang menjadi dasar bagi kuasa hukum Penggugat untuk membuat, menandatangani, dan mengajukan gugatan a quo, TIDAK SAH dan tidak dapat digunakan karena pembubuhan meterainya terbukti tanpa disertai pencantuman tanggal, bulan dan tahun, sehingga tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 1.1. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a jo. Pasal 3 ayat (2) berikut Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai ("UU Bea Meterai"), telah diatur bahwa surat kuasa termasuk dokumen yang dikenakan bea meterai, sebagaimana dikutip berikut ini:

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



Pasal 3 ayat (1) huruf a UU Bea Meterai

“Bea Meterai dikenakan atas:

a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan...”

Pasal 3 ayat (2) huruf a UU Bea Meterai

“Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;”

Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf a UU Bea Meterai

“Yang dimaksud dengan “surat lainnya yang sejenis” adalah surat yang sejenis dengan surat pernyataan, antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat wasiat.”

1.2. Berdasarkan pemeriksaan dokumen legal standing Penggugat yang dilakukan bersama-sama dengan Majelis Hakim pada tanggal 31 Oktober 2023, diketahui bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 September 2023 telah dibubuhkan meterai. Namun demikian, meterai yang ditempelkan hanya dibubuhkan Tanda Tangan pihak prinsipal Penggugat, tanpa disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun di atas meterainya. Padahal pada tiap meterai, telah diberikan kolom untuk menulis tanggal bulan dan tahun ketika dokumen ditandatangani,

1.3. Sehingga pembubuhan meterai pada Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 September 2023 yang digunakan dalam mengajukan gugatan a quo, tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berakibat pembayaran bea meterai tidak sah dan dokumen surat kuasa dianggap demi hukum tidak dibubuhi meterai. Hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (2) huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf b jo. Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian (“PMK No. 134/2021”), yang dikutip berikut ini:

Pasal 15 ayat (1) huruf b PMK No. 134/2021

“Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Tempel sah jika memenuhi ketentuan:

*Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg*



b.pembubuhan Meterai Tempel memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).”

Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK No. 134/2021

“Pembubuhan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

Tanda Tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai Tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan.”

Pasal 16 PMK No. 134/2021

“Pembayaran bea meterai tidak sah dan dokumen dianggap tidak dibubuhi meterai dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 tidak terpenuhi.”

- 1.4. Dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 September 2023 harus dianggap demi hukum tidak sah dan tidak dibubuhi meterai. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Bea Meterai berikut penjelasannya, dokumen yang bea meterainya tidak dibayar, tidak dapat diproses oleh pejabat yang berwenang, termasuk dalam hal ini oleh Pejabat Hakim (in casu: Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo), sebagaimana dikutip berikut ini:

Pasal 21 ayat (1) UU Bea Meterai

“(1) Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas atau jabatannya, dilarang:

- a. Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar,”

Penjelasan Pasal 21 ayat (1)

“Pejabat yang berwenang dalam ketentuan ini antara lain hakim, panitera, jurusita, notaris, ...”

- 1.5. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka TERBUKTI bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 September 2023 (berikut gugatan a quo), bukan dokumen yang sah dan dapat diterima dalam pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, patut demi hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan Surat Kuasa Khusus



Penggugat tertanggal 27 September 2023 cacat formil dan gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

## b. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), karena pihak Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang dalam petitum ke-6 gugatannya diminta agar dihukum/diperintahkan membatalkan merek ETAWAKU kelas 29 dan ETAWAKU kelas 5 milik Tergugat, TIDAK DITARIK sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara a quo.

2.1. Sesuai dengan Petitum ke-6 Gugatannya, Penggugat meminta Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo guna memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mentaati Putusan Pengadilan Niaga, dengan mencatat pembatalan merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM000887662 kelas 29 dan merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM001043502 kelas 5 milik Tergugat serta mengumumkannya pada Daftar Umum Merek di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, pihak Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Merek dan Indikasi Geografis harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sebagai pihak tergugat atau turut tergugat, sehingga dapat tunduk terhadap dan terikat untuk melaksanakan isi putusan perkara a quo.

2.2. Hal ini sebagaimana telah berulang kali diputus oleh pengadilan dalam berbagai putusan antara lain Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 011/Pdt.Sus.HKI/ MEREK/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 23 April 2020. Pada putusan pengadilan niaga tersebut, diputuskan bahwa gugatan pembatalan merek yang petitumnya meminta agar Direktur Merek dan Indikasi Geografis membatalkan merek yang digugat, namun tidak menarik pihak Direktur Merek dan Indikasi Geografis sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat, sebagai gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium), sebagaimana dikutip pertimbangan hukumnya berikut ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat di mana di dalam petitum gugatan Penggugat yang mana Penggugat mohon agar memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mencoret pendaftaran merek CAPITAL Daftar Nomor: IDM000186189 Kelas 30 atas nama Tergugat dan selanjutnya mengumumkan pembatalan merek tersebut dalam Berita resmi Merek, sedangkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tidak didudukan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 216 K/Sip/1979 tanggal 27 Maret 1975 jo. Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1976 jo. 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan bahwa "tidak dapat diterimanya gugatan a quo adalah karena da kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat belum digugat";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas sudah sangatlah tepat dikatakan bahwa gugatan penggugat patut untuk tidak dapat diterima karena ada pihak yang seharusnya termasuk di dalamnya tapi oleh penggugat tidak digugat;"

2.3. Namun demikian dalam persona standi gugatannya, Penggugat hanya mendudukan satu orang Tergugat, yakni Mukit Hendrayatno, S.T., selaku pemilik merek yang hendak dibatalkan oleh Penggugat. Sementara pihak Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang diminta PENGGUGAT untuk mencatatkan pembatalan merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM000887662 kelas 29 dan merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM001043502 kelas 5 milik Tergugat, tidak ditarik sebagai pihak Tergugat mau pun Turut Tergugat.

2.4. Gugatan Penggugat yang demikian, TERBUKTI tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, yang berakibat hukum gugatan a quo cacat formil karena kurang pihak (plurium litis consortium). Oleh karena itu, patut demi hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Menimbang bahwa terhadap materi Eksepsi dari Tergugat yang tidak mencantumkan pertanggalan terhadap materai tempel dari Penggugat dalam surat kuasanya meskipun telah terdapat tandangan dari kedua belah pihak yang berkontrak menurut Majelis apabila dengan mengacu pada pasal 1320 KUHPer dan 1338 KUHPER secara fakta tidaklah menjadi membatalkan terhadap kontrak yang dilakukan oleh pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa dalam

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya masing masing dalam suatu akta tersebut yang bemama surat kuasa, hal mana bersebab Kedudukan Materai yang tidak bertanggal namun telah terdapat tanda tangannya para pihak adalah suatu bentuk yang bersifat Administratif dan fungsinya sebagai pembayaran biaya suatu akta yang di dibebankan oleh Negara untuk sebagai syarat suatu bentuk proses pembuktian alat bukti pada persidangan

Menimbang bahwa selanjutnya secara fakta implikasi terhadap materi eksepsi yang menyangkut kekurangan pihak dalam gugatan Penggugat menurut Majelis adalah sudah menyangkut kewenangan dari Penggugat dalam kedudukannya pada Gugatan untuk menggugat secara personal terhadap siapapun yang merugikan hak keperdataannya dengan mendudukan sebagai pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis setelah menilai terhadap materi Eksepsi dari Tergugat tersebut secara fakta kesemuanya menjadi tidak beralasan secara hukum sehingga secara mutatis mutandis terhadap seluruh materi Eksepsi dari Tergugat haruslah dinyatakan Tidak diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana berikut :

Menimbang bahwa gugatan Pembatalan merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM000887662 kelas 29 dan merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM001043502 kelas 5 atas nama Tergugat dinyatakan batal karena tidak terdapat itikad baik adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat telah mendalihkan pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut

- Bahwa perbuatan Tergugat dengan memiliki merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat dan diajukan dengan itikad tidak baik dalam mengajukan merek ETAWAKU milik Tergugat adalah upaya Tergugat untuk mengambil alih kepemilikan merek dengan mengandalkan permohonan merek, menyesatkan (misleading) khalayak ramai tentang asal merek serta menyatakan perbuatan yang dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (dishonesty purpose). Sehingga apabila hal tersebut dibiarkan, akan terjadi pembiaran atas perampasan kepemilikan merek sebenarnya milik Penggugat dan juga bertentangan pula dengan ketertiban umum yang akan mengakibatkan penyesatan publik yang seakan akan Tergugat lah pemilik merek Etawaku sesuai dengan Pasal 20 huruf a Undang Undang Merek. Karena itu, Penggugat

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan untuk menuntut agar pendaftaran merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM000887662 kelas 29 dan merek ETAWAKU nomor pendaftaran IDM001043502 kelas 5 atas nama Tergugat dinyatakan batal atau setidaknya tidaknya dibatalkan.

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalih Penggugat sebagaimana tersebut pada jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan pendaftaran merek "ETAWAKU" kelas 29 dan kelas 5 oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik untuk merugikan kepentingan Penggugat. Dalil-dalil Penggugat tersebut tidak benar dan menyesatkan, karena faktanya pendaftaran merek "ETAWAKU" kelas 29 dan kelas 5 oleh dan atas nama Tergugat dilakukan dengan itikad baik, untuk digunakan dalam kegiatan usaha penjualan produk susu kambing Etawaku yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- Bahwa sesuai ketentuan UU Merek, maka perbuatan Penggugat yang menjual produk susu kambing dengan merek yang sama pada pokoknya dengan merek milik Tergugat dan sedang digunakan PT EBM berdasarkan perjanjian lisensi, patut diduga merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (2) UU Merek dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Selain itu, perbuatan Penggugat yang berupaya menyesatkan masyarakat dan konsumen pembeli produk susu kambing "Etawaku" hasil produksi PT EBM, untuk kepentingan dan keuntungan Penggugat sendiri, juga patut diduga merupakan perbuatan pidana "persaingan curang" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 382 bis KUHP;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalihnya oleh Penggugat telah diajukan alat bukti surat yakni P-1 sampai dengan P- 92 dan alat bukti saksi yang merangkan dibawah sumpah yakni saksi Luqman Hakim serta saksi Sumarna;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalih bantahannya oleh Tergugat telah diajukan alat bukti surat yakni T-1 sampai dengan T- 43 dan alat bukti saksi yang menerangkan dibawah sumpah yakni saksi Tatang Mulyadi dan saksi Irwan Andriano Suhendra serta seorang Ahli yang menerangkan dibawah sumpah bernama Adi Supanto SH.MH.

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan dan harus dibuktikan oleh Penggugat adalah terdapatnya itikad tidak baik dari Tergugat

*Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik merek ETAWAKU kelas 29 dengan Nomor pendaftaran IDM000887662 dan kelas 5 dengan Nomor pendaftaran IDM001043502 sebagai merek terdaftar;

Menimbang bahwa definisi merek sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah menyebutkan bahwa Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, Logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) Dimensi dan/atau 3 (tiga) Dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian merek dagang adalah sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah menyebutkan yakni Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 ayat 5 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, secara limitatif telah menyebutkan Hak atas merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang Terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;

Menimbang bahwa telah terungkap secara fakta yakni terdapat surat pencatatan ciptaan oleh Penggugat dengan jenis ciptaan seni lukis dan judul ciptaan Etawaku dengan nomor pencatatan 000537324 yang dikeluarkan oleh MENKUMHAM dengan tempat dan tanggal pertamakali diumumkan di wilayah Indonesia atau diluar wilayah Indonesia 1 Desember 2012 (bukti P-6 dan P-9) dan pendakuan kepemilikan merek Etawaku oleh Penggugat sejak tahun 2015 adalah berdasarkan dari alat bukti suratnya yakni Sertifikat Halal No 12160002850915 yang dikeluarkan oleh MUI DIY berlaku tertanggal 26 September 2015 sampai dengan 26 September 2017 (bukti P-7) dan IZIN EDAR PANGANAN OLAHAN Nomor PN.06.07.51.12.17.0841.PKPE/MD/0197D dari Badan POM yang berlaku tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 18 Desember 2018 (BUKTI P-8);

Menimbang bahwa terungkap fakta yang menciptakan gambar dari Penggugat untuk dijadikan merek dagang Etawaku adalah sebagaimana diterangkan saksi Luqman Hakim dan selanjutnya mengenai fakta telah

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



terdapatnya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dalam mendirikan perusahaan bersama dengan kedudukan Penggugat adalah sebagai pemilik dan Tergugat bagian pemasaran adalah sebagaimana diterangkan oleh saksi Luqman Hakim serta saksi Sumarna yang keterangan saling bersesuaian di persidangan ;

Menimbang bahwa terungkap fakta dipersidangan terdapatnya Surat Pencatatan Ciptaan dari Tergugat untuk jenis ciptaan Seni gambar dan Judul ciptaan KAMBING ETAWAKU DAN PEMANDANGAN GUNUNG dengan nomor pencatatan 000503960 dengan tanggal dan tempat diumumkan untuk pertamakali diwilayah indonesia atau diluar wilayah indonesia tanggal 7 Januari 2018 (BUKTI T-33) dan pendakuan kepemilikan dari Tergugat terhadap merek Etawaku adalah mendasarkan dari alat bukti surat berupa Sertifikat merek yang dikeluarkan DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL tertanggal penerimaan 30 Maret 2022, Nomor pendaftaran IDM001043502, Etiket merek : (sebagaimana tersebut dalam sertipikat), uraian barang/jasa :Kelas 5 ( bukti T-17) dan Sertifikat merek yang dikeluarkan DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL tertanggal penerimaan 16 September 2020, Nomor pendaftaran IDM000887662, Etiket merek : (sebagaimana tersebut dalam sertipikat), uraian barang/jasa :Kelas 29 (bukti T-16) dengan terdapat perjanjian Lisensi antara Tergugat (sebagai Pemberi Lisensi) dengan PT ETSA BREGAS MAKMUR (sebagai penerima Lisensi) Nomor pendaftaran IDM000887662, Kelas 29 dengan kedudukan dari Penggugat adalah Komisaris PT ETSA BREGAS MAKMUR (bukti T-24) dan telah tercatat pada PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI ATAS MEREK TERDAFTAR oleh DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL (bukti T-43);

Menimbang bahwa selanjutnya telah terdapat fakta dipersidangan yakni terhadap Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia dari Penggugat dengan Tipe Merek: Merek Kata, Nama Merek Etawaku Platinum, Warna :Krem,Biru,Putih dengan etiket gambar (sesuai pada permohonan) dengan nomor permohonan DID2023088226, Tanggal Penerimaan 2023-10-01 02:52:32, Tipe Permohonan: Merek Dagang telah dinyatakan ditolak (bukti P-41 dan P-42) sebagaimana didasarkan dari balasan surat yang terlampir berupa petikan resmi merek terdaftar yang dikeluarkan DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL yakni telah tercatat nama pemilik merek adalah Tergugat dengan nama Merek :Etawaku (bukti P-43a sampai dengan P-44b)

Menimbang bahwa selanjutnya oleh Majelis menjadi telah terkonstruksi fakta dengan melekatnya Hak Eksklusif dari Tergugat selaku pemilik merek Etawaku sebagai merek dagang yang telah terdaftar dan sebelumnya adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa terhadap Permohonan Merek dari Tergugat tersebut (bukti T-13 sampai dengan bukti T-17) ,dan terhadap tidak terdapatnya itikad baik dari Tergugat dalam Permohonan Pendaftaran merek Etawaku dengan mendasarkan pengakuan kepemilikan merek yang hanya didasarkan darii Sertifikat Halal No 12160002850915 yang dikeluarkan oleh MUI DIY berlaku tertanggal 26 September 2015 sampai dengan 26 September 2017 (bukti P-7) dan IZIN EDAR PANGANAN OLAHAN Nomor PN.06.07.51.12.17.0841.PKPE/MD/0197D dari Badan POM yang berlaku tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 18 Desember 2018 (bukti P-8) dengan selanjutnya terdapat pula fakta selainnya yakni terdapatnya perjanjian Lisensi antara Tergugat (sebagai Pemberi Lisensi) dengan PT ETSA BREGAS MAKMUR (sebagai penerima Lisensi) Nomor pendaftaran IDM000887662, Kelas 29 dengan kedudukan dari Penggugat adalah Komisaris PT ETSA BREGAS MAKMUR (bukti T-24) dan telah tercatat pada PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI ATAS MEREK TERDAFTAR oleh DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL (bukti T-43);

Menimbang bahwa kedudukan dari Penggugat adalah sebagai pemegang saham sehingga mendirikan PT ETSA BREGAS MAKMUR (bukti T-24) dengan kedudukan dari Penggugat adalah sebagai Komisaris dan saksi sebagai Direktur dan PT ETSA BREGAS MAKMUR telah melakukan pembayaran kepada Tergugat sebagai pemberi Lisensi adalah sebagaimana diterangkan oleh saksi saksi Irwan Andriano Suhendra;

Menimbang bahwa dengan demikian dengan tercatatnya merek Tergugat terlebih dahulu tersebut ( bkti T-13 sampai dengan T-17) maka secara fakta telah melekat hak eksklusif dari Tergugat selaku pemegang hak yang terdaftar sehingga terhadap dalih dari Penggugat mengenai tidak terdapatnya itikad baik dalam pendaftaran merek dari Tergugat dalam melakukan pendaftaran Merek dengan kedudukannya adalah pemilik merek tidak terdaftar adalah merupakan dalih yang tidak beralasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Adi Supanto, SH.MH., yang berpendapat dipersidangan yakni berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah secara limitatif menyatakan mengenai pihak yang pertamakali mengajukan permohonan pendaftaran dan sudah disetujui sehingga keluar sertifikat Mereknya oleh DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL adalah telah mendapatkan hak eksklusif yaitu hak atas merek tersebut (First to file);

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan telah ditolaknya petitum pokok dari Penggugat maka terhadap petitum selain selebihnya yang merupakan petitum yang bersifat turutannya saja dari petitum pokok secara mutatis mutandis tidaklah pula beralasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti selainnya yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan sepanjang sesuai dengan fakta akanlah sudah dinilai dan dipertimbangkan dan terhadap selain dan selebihnya dari alat bukti tersebut menjadi secara fakta tidak perlu dinilai lagi;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat maka terhadap Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul Memperhatikan pasal 1 (1),(5) jo pasal 3 jo pasal 21 (1,2) jo pasal 23 jo pasal 35 jo pasal 42 Undang Undang Nomor20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis serta peraturan lain yang bersangkutan ;

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

### DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 227.500,- (*dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Yogi Arsono, SH.KN.. sebagai Hakim Ketua, Haruno Patriadi, S.H,M.H., dan Abd Kadir, SH.MH. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg, tanggal 6 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kumiawan Azhari, S.H, MHum., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg



HARUNO PATRIADI, SH,MH.

YOGI ARSONO, SH,KN.

ABD KADIR, SH,MH

Panitera Pengganti,

KURNIAWAN AZHARI, SH,MHum.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP pendaftaran	Rp.	40.000,-
2. Biaya proses	Rp.	95.000,-
3. Panggilan	Rp.	52.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	227.500,-

(dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)