



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

CANDRA, warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Asia Raya, Komplek Asia Mega Mas Blok P No. 6, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Togu Sugianto Sitorus, S.H., Horas Sahat H. Sitorus, S.H., Andika Johannes Manurung, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum GRISHAM LUSSAC SITORUS ATTORNEY AT LAW, beralamat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok E No. 17, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024 sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

TANDI YANTO OR JUL, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Bhayangkara No. 369 L-M, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jun Cai, S.H., M.Hum., Daldiri, S.H., M.H., Alfahmi Khairi Manurung, S.H., Aldores Purba, S.H., M.H., C.P.M., Christopher Fsms Simanjorang, S.H., Destri Sari Ginting, S.H., Jelita Hutasoit, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Law Offices of JUN CAI & PARTNERS, beralamat di Jalan Brigjend Katamso, Komplek Istana Prima II, Blok F No. 4-6, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2024 dan Tergugat memberikan Kuasa tambahan kepada Ananda Ramadhan Maulana, Yudisaputra Betaubun, Ariq Irsyad Maulana, Para Advokat yang beralamat di Law Offices of JUN CAI & PARTNERS, Jalan Birgijend Katamso, Komplek Istana Prima II, Blok F Nomor 4-6, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan Nomor Register 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG PENGGUGAT ADALAH PENDESAIN DAN PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN DAN MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 46 UU DESAIN INDUSTRI

1. Bahwa CANDRA/PENGGUGAT adalah Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri KOTAK SNOWCAN yang telah terdaftar pada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Hak Cipta Dan Desain Industri (“**KANTOR DESAIN INDUSTRI**”) sebagaimana sertifikat :

Judul Desain Industri : KOTAK SNOWCAN



Gambar Desain Industri perspektif :

Nomor Permohonan : A00202304530

Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2023

Nomor Sertifikat : IDD000071202

Tanggal Pemberian : 05 Agustus 2024

Tanggal Mulai Perlindungan : 12 Oktober 2023

Tanggal Berakhir Perlindungan : 12 Oktober 2033

Kegunaan Produk : Kotak Kemasan Alat Tulis

Kelas Locarno : (09-30)

Nama Pemegang dan Pendesain : Candra

Alamat Pemegang dan Pendesain : Jl. Asia Raya Komp. Asia Mega
Mas Blok P No.6 Sukaramai II, Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara
20216, Indonesia.



2. Bahwa PENGGUGAT sebagai Pemegang Hak Desain Industri KOTAK SNOWCAN oleh UU DESAIN INDUSTRI diberikan Hak Eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa izinnya atau persetujuannya membuat, menjual, mengimpor, mengeksport dan/atau mengedarkan barang yang memakai desain industri miliknya sebagaimana diatur secara tegas dalam **Pasal 9 UU DESAIN INDUSTRI berikut penjelasan**, yang kami kutip sebagai berikut :

- (1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

Penjelasannya :

Ayat (1) Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang Hak Desain Industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan Hak Desain Industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain.

Ayat (2) Pemakaian yang dimaksud di sini adalah pemakain hanya untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, termasuk di dalamnya uji penelitian dan pengembangan. namun, pemakaian itu tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari Pendesain, sedangkan yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar" adalah penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dalam bidang pendidikan, misalnya, kepentingan yang wajar dari Pendesain akan dirugikan apabila lembaga pendidikan yang ada di kota tersebut. Kriteria kepentingan tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari kuantitas penggunaan.



3. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, PENGGUGAT sebagai Pemegang Hak Desain Industri dapat mengajukan Gugatan Ganti Rugi dan/atau Penghentian Pelanggaran Desain Industri ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana diatur secara tegas dalam **Pasal 46 UU DESAIN INDUSTRI berikut penjelasan**, yang kami kutip sebagai berikut :

(1) *Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa :*

a. *gugatan ganti rugi; dan/atau*

b. *penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.*

(2) *Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga).*

Penjelasannya :





Cukup Jelas

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka menurut hukum PENGGUGAT selaku Pemegang Hak Desain Industri terdaftar memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo* karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU DESAIN INDUSTRI. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan diterima dan selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*;

II. TENTANG DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN NOMOR SERTIFIKAT : IDD000071202 TANGGAL PENERIMAAN : 12 OKTOBER 2023 TANGGAL PEMBERIAN : 05 AGUSTUS 2024 KELAS LOCARNO : (09-30) MILIK PENGGUGAT

5. Bahwa PENGGUGAT adalah orang perorangan yang bergerak di bidang usaha perdagangan barang-barang kebutuhan rumah tangga, kantor dan lain-lain, termasuk didalamnya barang/produk alat tulis. Bahwa dalam kegiatan usahanya PENGGUGAT menggunakan merek miliknya yang telah terdaftar pada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Desain Geografis, sebagai berikut :



1. Merek : SNOWCAN Etiket Merek :  dengan Nomor Pendaftaran : IDM000592418 Tanggal Penerimaan : 15 Oktober 2014 Tanggal Pendaftaran : 18 April 2024 untuk melindungi barang dan/atau jasa dalam Kelas : 16 Dimulai Perlindungan : 15 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal Berakhir Perlindungan : 15 Oktober 2024 Pemilik : CANDRA/PENGGUGAT;
2. Merek : EASY GEL Etiket Merek :  dengan Nomor Pendaftaran : IDM000805199 Tanggal Penerimaan : 06 Oktober 2015 Tanggal Pendaftaran : 25 September 2020 untuk melindungi barang dan/atau jasa dalam Kelas : 16 Tanggal Dimulai Perlindungan : 06 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal Berakhir Perlindungan : 06 Oktober 2025 Pemilik : CANDRA/PENGGUGAT;
6. Bahwa PENGGUGAT adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Kaligrafi Easy Gel “  ” yang telah tercatat pada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri sebagaimana Sertifikat Hak Cipta Easy Gel “  ” dengan Nomor Pencatatan : 000650806 Tanggal Pertama Kali Diumumkan : 01 Januari 2005 Tanggal Pencatatan : 01 Januari 2005 Jenis Ciptaan : Kaligrafi Uraian Ciptaan : Sebuah Karikatur yang bertuliskan Easy Gel Pemegang Hak cipta dan Pencipta : CANDRA/PENGGUGAT;
7. Bahwa PENGGUGAT adalah Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri KOTAK SNOWCAN yang telah terdaftar pada KANTOR DESAIN INDUSTRI sebagaimana Desain Industri KOTAK SNOWCAN dengan Nomor Sertifikat : IDD000071202 Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2023 Tanggal Pemberian : 05 Agustus 2024 Kegunaan Produk : Kotak Kemasan Alat Tulis Kelas Locarno : (09-30) Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal Berakhir Perlindungan : 12 Oktober 2033 Pendesain dan Pemegang : CANDRA/PENGGUGAT, maka sejak tanggal 12 Oktober 2023 PENGGUGAT mulai memakai Desain Industri KOTAK SNOWCAN

Halaman 5 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



miliknya pada barang/produk alat tulis yang di perdagangkannya, sebagai berikut :



Untuk selanjutnya disebut “DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT”;

8. Bahwa pendaftaran DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT telah melewati proses pemeriksaan formalitas, pengumuman dan pemeriksaan substantif yang kemudian KANTOR DESAIN INDUSTRI menerbitkan dan memberikan sertifikat desain industri kepada PENGGUGAT sebagaimana telah diatur dalam UU DESAIN INDUSTRI;
9. Bahwa PENGGUGAT telah memperdagangkan barang/produk alat tulis dengan memakai Desain Industri KOTAK SNOWCAN miliknya secara konsisten di negara Indonesia. Oleh karena itu, PENGGUGAT merupakan Pemegang Hak Desain Industri terdaftar yang beritikad baik;
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara menerima gugatan *a quo* dan selanjutnya menyatakan DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT sebagaimana Desain Industri KOTAK SNOWCAN dengan Nomor Sertifikat : IDD000071202 Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2023 Tanggal Pemberian : 05 Agustus 2024 Kegunaan Produk : Kotak Kemasan Alat Tulis Kelas Locarno : (09-30) Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal Berakhir Perlindungan : 12 Oktober 2033 Pendesain dan Pemegang : CANDRA/PENGGUGAT adalah sah dan mengikat menurut hukum dan Menyatakan PENGGUGAT adalah Pemegang Hak Desain Industri satu-satunya atas Desain Industri KOTAK SNOWCAN dengan Nomor Sertifikat : IDD000071202 Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2023 Tanggal Pemberian : 05 Agustus 2024 Kegunaan Produk : Kotak Kemasan Alat Tulis Kelas Locarno : (09-30) Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal Berakhir Perlindungan : 12 Oktober 2033 Pendesain dan Pemegang : CANDRA/PENGGUGAT;

Halaman 6 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



III. TENTANG PELANGGARAN ATAS DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT

- 11.** Bahwa PENGGUGAT merupakan Pemegang Hak Desain Industri satu-satunya atas Desain Industri KOTAK SNOWCAN sebagaimana Desain Industri KOTAK SNOWCAN dengan Nomor Sertifikat : IDD000071202 Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2023 Tanggal Pemberian : 05 Agustus 2024 Kegunaan Produk : Kotak Kemasan Alat Tulis Kelas Locarno : (09-30) Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal Berakhir Perlindungan : 12 Oktober 2033 Pendesain dan Pemegang : CANDRA/PENGUGAT yang telah terdaftar pada KANTOR DESAIN INDUSTRI dan jika ada pihak-pihak lain yang membuat, menjual, mengimpor, mengeksport atau mengedarkan barang/produk yang memakai DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGUGAT tanpa izin atau persetujuan PENGUGAT merupakan Pelanggaran Hak Eksklusif atas DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGUGAT;
- 12.** Bahwa PENGUGAT menemukan adanya penjualan dan/atau peredaran barang/produk alat tulis yang memakai DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGUGAT oleh TANDI YANTO OR JUL (TERGUGAT) di Toko King Stationery yang beralamat di Jl. Bhayangkara No.369 L-M, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara;
- 13.** Bahwa selanjutnya, PENGUGAT telah mengumpulkan bukti penjualan dan/atau peredaran barang/produk alat tulis yang memakai DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, sebagaimana Resi Penjualan No : 1520/KSR/UTM/0824 Tanggal 22 Agustus 2024 dan bukti pembayaran dengan cara transfer ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 8280649512 atas nama TANDI YANTO OR JUL (TERGUGAT) Tanggal 22 Agustus 2024;
- 14.** Adapun barang/produk alat tulis sesuai dengan Resi Penjualan No : 1520/KSR/UTM/0824 Tanggal 22 Agustus 2024 antara lain untuk penjualan 3 (tiga) Kotak Kenko Gel Pen Easy Gel Black (Pulpen Easy Gel Kenko Warna Hitam), sebagai berikut :



Untuk selanjutnya disebut “PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM”;

15. Bahwa dilihat secara kasat mata (*special appearance*) Desain Industri PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM sama dengan DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGUGAT, sebagaimana dapat dilihat pada tabel perbandingan sebagai berikut :

DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGUGAT	DESAIN INDUSTRI PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM
<p>TAMPAK ATAS</p> 	<p>TAMPAK ATAS</p> 
<p>TAMPAK BAWAH</p> 	<p>TAMPAK BAWAH</p> 
<p>TAMPAK DEPAN</p> 	<p>TAMPAK DEPAN</p> 
<p>TAMPAK BELAKANG</p>	<p>TAMPAK BELAKANG</p>



TAMPAK SAMPING KIRI



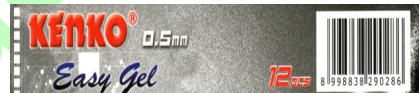
TAMPAK SAMPING KANAN



TAMPAK SAMPING KIRI



TAMPAK SAMPING KANAN



16. Bahwa dari hasil perbandingan antara Desain Industri PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM dengan DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT diatas, secara kasat mata dapat dilihat dari bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan/atau komposisi warna memberikan kesan estetis yang identik (sama persis);

17. Bahwa dari penemuan di atas, telah membuktikan TERGUGAT telah dengan sengaja menjual dan/atau mengedarkan PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM yang memakai DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT tanpa hak dan/atau tanpa persetujuan dari PENGGUGAT sebagaimana diatur secara tegas dalam **Pasal 9 ayat (1) UU DESAIN INDUSTRI berikut penjelasan**, yang kami kutip sebagai berikut :

(1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

Penjelasan nya :

Ayat (1) Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang Hak Desain Industri untuk dalam jangka waktu tertentu



melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan Hak Desain Industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain.

18. Bahwa PENGGUGAT merupakan Pemegang Hak Desain Industri satu-satunya atas Desain Industri KOTAK SNOWCAN dengan Nomor Sertifikat : IDD000071202 Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2023 Tanggal Pemberian : 05 Agustus 2024 Kegunaan Produk : Kotak Kemasan Alat Tulis Kelas Locarno : (09-30) Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal Berakhir Perlindungan : 12 Oktober 2033 dan tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada pihak manapun untuk menggunakan hak desain industrinya selain dipakai atau digunakan sendiri oleh PENGGUGAT;

19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara menerima gugatan *a quo* dan selanjutnya menyatakan Desain Industri PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM sama dengan DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT dan menyatakan TERGUGAT telah melanggar Hak eksklusif DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT karena telah dengan sengaja menjual dan/atau mengedarkan PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM yang memakai DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT tanpa hak dan/atau tanpa persetujuan dari PENGGUGAT;

IV. TENTANG HAK-HAK PENGGUGAT YANG DIJAMIN UNDANG-UNDANG DESAIN INDUSTRI

20. Bahwa TERGUGAT telah melanggar Hak eksklusif DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT karena telah dengan sengaja menjual dan/atau mengedarkan PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM yang memakai DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT tanpa hak dan/atau tanpa persetujuan dari PENGGUGAT;

21. Bahwa UU DESAIN INDUSTRI telah menjamin hak-hak eksklusif dari PENGGUGAT sebagai Pemegang Hak Desain Industri KOTAK SNOWCAN untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak ketiga yang melanggar hak eksklusif tersebut, sebagaimana diatur secara



tegaskan dalam **Pasal 46 UU DESAIN INDUSTRI** berikut penjelasan, yang kami kutip sebagai berikut :

(1) *Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa :*

- a. *gugatan ganti rugi; dan/atau*
- b. *penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.*

(2) *Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga).*

Penjelasannya :

Cukup Jelas

22. Bahwa dari ketentuan Pasal 46 UU DESAIN INDUSTRI di atas, maka PENGGUGAT berhak untuk menuntut ganti rugi dan/atau penghentian pelanggaran desain industri yang timbul karena TERGUGAT telah melanggar Hak Eksklusif PENGGUGAT karena telah dengan sengaja menjual dan/atau mengedarkan PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM yang memakai DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT tanpa hak dan/atau tanpa persetujuan dari PENGGUGAT;

23. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

24. Bahwa tindakan penjualan dan/atau peredaran PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM yang memakai DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT oleh TERGUGAT tanpa hak dan/atau tanpa persetujuan dari PENGGUGAT telah menimbulkan ketidakpercayaan konsumen-konsumen PENGGUGAT diberbagai tempat di Indonesia;

25. Bahwa tindakan penjualan dan/atau peredaran PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM yang memakai DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT oleh TERGUGAT tanpa hak dan/atau tanpa persetujuan dari PENGGUGAT telah mengurangi pangsa pasar PENGGUGAT di Indonesia;



26. Bahwa tindakan penjualan dan/atau peredaran PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM yang memakai DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGUGAT oleh TERGUGAT tanpa hak dan/atau tanpa persetujuan dari PENGUGAT mengakibatkan berkurangnya pendapatan dan keuntungan yang diterima oleh PENGUGAT yaitu kurang lebih keuntungan dari setiap penjualan PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM oleh TERGUGAT;

27. Bahwa sesuai dengan Resi Penjualan No : 1520/KSR/UTM/0824 Tanggal 22 Agustus 2024 yang antara lain untuk penjualan 3 (tiga) kotak PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM, diketahui TERGUGAT menjual 1 (kotak) PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan apabila dikaitkan dengan keuntungan dari yang didapat oleh TERGUGAT yang seharusnya merupakan hak dari PENGUGAT dengan perhitungan kerugian adalah sebagai berikut :

BARANG/PRODUK	HARGA JUAL PER KOTAK	JUMLAH TERJUAL (KOTAK)	JUMLAH HARGA TERJUAL	KEUNTUNGAN 50 % DARI JUMLAH HARGA TERJUAL YANG MERUPAKAN KERUGIAN PENGUGAT
PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM	Rp. 30.000,-	3	Rp. 90.000,-	50 % x Rp. 90.000,- = Rp. 45.000,-
TOTAL KERUGIAN MATERIIL : Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)				

KERUGIAN IMMATERIIL

28. Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh PENGUGAT terjadi karena DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGUGAT adalah aset penting bagi kelangsungan usaha PENGUGAT. Cara penilaian yang wajar dan pantas untuk suatu desain industri melekat karena faktanya desain industri tersebut adalah sebuah kreasi intelektual. Oleh karena itu, penjualan dan/atau peredaran PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM yang memakai DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGUGAT oleh TERGUGAT tanpa hak dan/atau tanpa persetujuan dari PENGUGAT jelas menimbulkan kerugian immateriil bagi PENGUGAT sebagai Pemegang Hak Desain Industri terdaftar;

29. Bahwa kerugian immateriil karena penjualan dan/atau peredaran PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM yang memakai



DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT membuat banyak konsumen PENGGUGAT mengira PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM merupakan milik/afiliasi dari PENGGUGAT yang mengakibatkan hilangnya potensi pasar ini juga termasuk sebagai komponen kerugian immateriil;

30. Bahwa uraian tentang kerugian immateriil di atas jelas berhubungan erat dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu, pantas dan wajar apabila kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT diperhitungkan sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;
31. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa perkara menerima gugatan *a quo* dan selanjutnya menyatakan TERGUGAT telah melakukan pelanggaran Desain Industri yang mengakibatkan kerugian baik secara materiil dan immateriil bagi PENGGUGAT dan Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil secara langsung dan seketika yang totalnya sebesar **Rp.1.000.045.000,- (satu milyar empat puluh lima ribu rupiah)** kepada PENGGUGAT;
32. Bahwa untuk menjamin hak-haknya, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan penjualan dan/atau peredaran PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM yang memakai DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT selama perkara *a quo* masih dalam pemeriksaan;
33. Bahwa pada sampai gugatan *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT ternyata TERGUGAT masih melakukan pelanggaran dengan tetap menjual dan/atau mengedarkan PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM yang memakai DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian yang berkepanjangan;
34. Oleh karena itu, untuk mencegah kerugian lebih besar lagi yang mungkin diderita PENGGUGAT dari pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa perkara menerima gugatan *a quo* dan selanjutnya memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan penjualan dan/atau peredaran PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM yang memakai DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT;



35. Bahwa TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

PETITUM

Maka berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri Milik PENGGUGAT sebagaimana Desain Industri KOTAK SNOWCAN dengan Nomor Sertifikat : IDD000071202 Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2023 Tanggal Pemberian : 05 Agustus 2024 Kegunaan Produk : Kotak Kemasan Alat Tulis Kelas Locarno : (09-30) Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal Berakhir Perlindungan : 12 Oktober 2033 Pendesain dan Pemegang : CANDRA/PENGGUGAT adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah Pemegang Hak Desain Industri satu-satunya atas Desain Industri KOTAK SNOWCAN dengan Nomor Sertifikat : IDD000071202 Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2023 Tanggal Pemberian : 05 Agustus 2024 Kegunaan Produk : Kotak Kemasan Alat Tulis Kelas Locarno : (09-30) Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal Berakhir Perlindungan : 12 Oktober 2033 Pendesain dan Pemegang : CANDRA/PENGGUGAT;
4. Menyatakan Desain Industri PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM sama dengan Desain Industri Milik PENGGUGAT sebagaimana Desain Industri KOTAK SNOWCAN dengan Nomor Sertifikat : IDD000071202 Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2023 Tanggal Pemberian : 05 Agustus 2024 Kegunaan Produk : Kotak Kemasan Alat Tulis Kelas Locarno : (09-30) Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal Berakhir Perlindungan : 12 Oktober 2033 Pendesain dan Pemegang : CANDRA/PENGGUGAT;



5. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar hak eksklusif atas desain industri terdaftar karena telah dengan sengaja menjual dan/atau mengedarkan PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM yang memakai DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT sebagaimana Desain Industri KOTAK SNOWCAN dengan Nomor Sertifikat : IDD000071202 Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2023 Tanggal Pemberian : 05 Agustus 2024 Kegunaan Produk : Kotak Kemasan Alat Tulis Kelas Locarno : (09-30) Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal Berakhir Perlindungan : 12 Oktober 2033 Pendesain dan Pemegang : CANDRA/PENGUGAT tanpa izin atau persetujuan dari CANDRA/PENGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil secara langsung dan seketika yang totalnya sebesar Rp.1.000.045.000,- (satu milyar empat puluh lima ribu rupiah) kepada PENGUGAT;
7. Memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan penjualan dan/atau peredaran PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM yang memakai DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGUGAT sebagaimana Desain Industri KOTAK SNOWCAN dengan Nomor Sertifikat : IDD000071202 Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2023 Tanggal Pemberian : 05 Agustus 2024 Kegunaan Produk : Kotak Kemasan Alat Tulis Kelas Locarno : (09-30) Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal Berakhir Perlindungan : 12 Oktober 2033 Pendesain dan Pemegang : CANDRA/PENGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 15 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimohonkan dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Setelah Tergugat membaca dan mencermati Gugatan *a quo*, perkenankanlah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan beberapa cacat formil ataupun pelanggaran formil Gugatan yang mengakibatkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kiranya patut dan berdasar hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Onvantkelijke Verklaard*), yakni sebagai berikut :

a. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan Aquo (Persona Standi in Judicio)

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana yang teregister dalam perkara Nomor. 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Medan terkait dengan Desain Industri ;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalikan sebagaimana point 1 gugatannya sebagai berikut :
“ Bahwa CANDRA/PENGGUGAT adalah Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri KOTA SNOWCAN yang telah terdaptar pada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Hak Cipta Dan Desain Industri (“ KANTOR DESAIN INDUSTRI “).....dst ;
3. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah ada menjual produk SNOWCAN milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, melainkan Tergugat



Konvensi/Penggugat Konvensi menjual **Produk Kenko Gelpen Easygel yang dibeli dari PT. Maximum Multi Mandiri** ;

4. Bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan sebagai :

"Pendesain dan pemegang Hak Desain Industri kotak Snowcan dan memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo".

Perlu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait legal standingnya belum jelas karena saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih melakukan upaya hukum **gugatan merek melawan Pemegang merek Terdaftar dan gugatan desain industri melawan produsen dan distributor alat tulis Kenko, PT Kenko Sinar Indonesia, yang mana gugatan tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor Register : 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dan nomor Register : 94/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst sehingga dengan tegas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwasanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memiliki kewenangan/kapasitas dalam mengajukan gugatan a quo.**

b. Eksepsi tentang Kompetensi Relatif

5. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Prihal : GUGATAN GANTI RUGI DESAIN INDUSTRI sebagaimana yang telah teregister dalam perkara Nomor. 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Medan ;
6. Bahwa permintaan ganti kerugian seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Medan terkait dengan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU WANPRESTASI yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan gugatan diajukan pada Pengadilan Niaga Medan yang bersifat khusus terkait dengan sengketa merek, sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara aquo ;

Halaman 17 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



7. Bahwa jika terkait dengan sengketa merekpun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak relevan mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan, dikarenakan pihak yang memegang hak kekayaan intelektual tersebut yaitu bapak suwandi berdomisili di Jakarta, bukan di Medan, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah salah dan keliru mengajukan gugatan aquo ;
8. Bahwa Faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mengetahui siapa pemegang Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini sedang berperkara di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengajukan gugatan Merek di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst; dan Gugatan Desain Industri dengan nomor register 94/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst ;
9. Bahwa Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mendapat informasi dari Pak Elmin selaku perwakilan dari Kenko, bahwa saat ini Pak elmin juga telah melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/b/50/V/2024/SPKT.KEPRI/Polda Kepulauan Riau, tanggal 29 Mei 2024 ;
10. Bahwa atas perkara dan sengketa sebagaimana tersebut diatas patut diduga gugatan yang saat ini diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **hanyalah akal-akalan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar menunda penyelidikan/penyidikan Kepolisian Polda Kepri dan mengganggu bisnis dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menutup kemungkinan bisnis dari kompetitornya yaitu Pemegang hak kekayaan intelektual tersebut sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi aquo harus dikesampingkan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.**

c. Gugatan Error in Persona

Halaman 18 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



11. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya menarik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak, dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki urusan/kepentingan dengan perkara/desain industri kotak tersebut, karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanyalah pihak yang membeli barang, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan produsen dari barang yang didalilkan melanggar hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah salah dan asal saja menarik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga terlihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak siap dengan gugatannya.
12. Bahwa selain hal tersebut, Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *error in persona* karena tidak ada pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Perlu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan dengan jelas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjual produk-produk PT Kenko Sinar Indonesia dengan merek dagang yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan telah mendapatkan izin untuk mengedarkan dan/atau menjual produk-produk PT Kenko Sinar Indonesia dengan merek-merek, diantaranya, sebagai berikut:

Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran	Tgl Penerimaan	Atas Nama
<i>Easygel</i>	16	IDM000286629	6 Juli 2009	Suwandi (Direktur Utama PT Kenko Sinar Indonesia)
<i>Easy Gel</i>		IDM000618635	16 Maret 2017	
<i>Easy Gel FL</i>		IDM000769943	26 Januari 2016	
		IDM000618761	16 Maret 2017	
KENKO		IDM001130906	26 Januari 2023	



KENKO	IDM000171621	31 Juli 2008	
-------	--------------	--------------	--

13. Dengan demikian, sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyelesaikan perkara hak kekayaan intelektual ini dengan PT Kenko Sinar Indonesia selaku produsen dan distributor alat tulis Kenko Easy Gel, bukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

d. **Gugatan Kurang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

14. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Prihal : Gugatan Ganti Rugi Desain Industri sebagaimana yang telah terdaptar dan terigister dalam perkara Nomor.6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Medan ;

15. Bahwa saat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan gugatan Merek dan Desain Industri di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan Suwandi pada Perkara Merek (register no. 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst) dan PT Kenko Sinar Indonesia pada Perkara Desain Industri (register no. 94/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst ;

16. Bahwa oleh karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harusnya memasukan Suwandi dan juga PT. Kenko Sinar Indonesia sebagai Pihak dalam perkara aquo, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak gugatan yang diajukan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankleijke verklaard) ;

17. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya seharusnya menarik pihak-pihak lain yang mempunyai hak dan kepentingan terkait permasalahan aquo, namun justru Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menarik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sama

Halaman 20 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



sekali tidak memiliki hak dan kepentingan karena faktanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanyalah pembeli yang membeli langsung kepada PT Kenko Sinar Indonesia tersebut sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mengetahui permasalahan tersebut dan faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jelas mengetahui siapa pihak yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual tersebut, karena Penggugat juga saat ini mengajukan gugatan Merek dan Desain Industri di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan Suwandi pada Perkara Merek (register no. 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst) dan PT Kenko Sinar Indonesia pada Perkara Desain Industri (register no. 94/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst).

Sehingga seharusnya Pihak-Pihak tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*, supaya jelas siapa pihak yang memiliki legal standing sebagai pemegang hak kekayaan intelektual tersebut. Namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menarik pihak tersebut sehingga sangat jelas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *aquo* kurang pihak.

Bahwa gugatan yang nyata-nyata kurang pihak jelas tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara serta tidak sesuai dengan kaidah hukum perdata. Hal ini telah digariskan secara tegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tertanggal 11 November 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum, yaitu:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975;

"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985;

Halaman 21 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak."

Dengan demikian adalah berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**.

e. Gugatan Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)

18. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalikan sebagaimana point 1 gugatannya sebagai berikut :

"Bahwa CANDRA/PENGGUGAT adalah Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri KOTA SNOWCAN yang telah terdaftar pada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Hak Cipta Dan Desain Industri (" KANTOR DESAIN INDUSTRI").....dst ;

19. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah ada menjual produk SNOWCAN milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, melainkan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi menjual **Produk Kenko Gelpen Easygel yang dibeli dari PT. Maximum Multi Mandiri, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kabur dan tidak jelas :**

20. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon akta pada Posita dan Petitum Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **aquo menyatakan Desain Industri Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023 adalah kotak kemasan alat tulis untuk Kelas Locarno (09-30).** Faktanya, **TIDAK ADA KELAS LOCARNO 09-30** dalam Klasifikasi Desain Industri berdasarkan Perjanjian Locarno (Locarno Agreement) yang diterapkan pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri. Dengan demikian, **TERBUKTI KELIRU DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM** (legal standing) untuk mengajukan Gugatan A Quo

Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



karena **objek gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** tidak jelas (*obscuur libel*).

21. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon akta pada halaman 4 dan 5 Gugatan *a quo* tidak jelas karena menggabungkan merek dan hak cipta yang tidak relevan dalam perkara ini. Gabungan dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait objek perkara merek, hak cipta, dan desain industri maka Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*).

22. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas terkait legal standing mengajukan gugatan *a quo*, maupun terkait perhitungan kerugian yang didalilkan sebagaimana dalam posita angka 24 sampai angka 31, yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan "*adanya kerugian materil dan Immaterial*" padahal tidak ada dasar yang jelas perhitungan kerugian-kerugian tersebut.

Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masuk dalam kategori yang tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 579 K/SIP/1974 tanggal 8 Juni 1977 menyebutkan : "*Gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.*"

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas menguraikan nilai kerugian materiil yang dimaksud sehingga mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) maka adalah **berdasar hukum dinyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).**

f. **Gugatan yang diajukan masih Premature (Exceptio Dilatoria)**

24. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga Medan Pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana yang telah teregister dalam perkara

Halaman 23 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Nomor.6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Medan Prihal :
GUGATAN GANTI RUGI DESAIN INDUSTRI ;

25. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harusnya ini tidak dapat diterima untuk diperiksa karena masih terlalu dini (*prematur*) karena perkara aquo masih ada hubungan dengan perkara lain yang belum diputus, **dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini mengajukan gugatan Merek dan Desain Industri di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst melawan Suwandi (pemilik merek terdaftar Kenko, Easy Gel, dan lain-lain), dan nomor register 94/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst melawan PT Kenko Sinar Indonesia (produsen dan distributor alat tulis Kenko) yang masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga sangat dini (*premature*) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan ini karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak Desain Industri sebagaimana didalalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

26. Bahwa faktanya sebagaimana didalilkan Penggugat dalam positanya nomor 12 yang pada pokoknya :

“ Penggugat telah mengumpulann bukti penjualan nomor resi : 1520/KSR/UTM/0824 tanggal 22 Agustus 2024 dan bukti pembayaran dengan cara mentrasfer ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening : 8280649512 atas nama TANDI YANTO OR JUL (Ic. Tergugat) tanggal 22 Agustus 2024, untuk pembelian tiga kotak pulpen, dengan harga satu kotak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)”

Penggugat tidak ada sama sekali melakukan konfirmasi sebelumnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik secara surat tertulis maupun tidak tertulis terkait permasalahan tersebut, namun langsung mengajukan gugatan *a quo* sehingga terlihat adanya itikad buruk dari Penggugat

Halaman 24 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mencari-cari kesalahan pihak-pihak lain.

27. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak merasa merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena faktanya Pembelian yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah langsung kepada pemegang Merek Kenko dan Produsen serta Distributor resmi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan secara dokumen pun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah melihat bahwa atas hak kekayaan intelektual tersebut tidak terdaftar atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Selain itu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengetahui reputasi Kenko yang sudah terkenal dan eksis di Indonesia sejak lama dan telah meraih *Top Brand Award*.

Dengan demikian dalil Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka telah terbukti adanya **cacat formil ataupun pelanggaran formil Gugatan** yang mengakibatkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kiranya patut dan berdasar hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh (*Komprehensif Integral*) dengan dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara *a quo*.

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dan membantah untuk setiap dan seluruh dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tertulis dalam Jawaban dalam pokok perkara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini.

A. Desain Industri Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023 Atas Nama Penggugat Konvensi/Tergugat Melanggar UU Desain Industri

28. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya :



*"Tergugat telah dengan sengaja menjual dan/atau
mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri"*

Perlu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Penjual yang berikhtad baik karena faktanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan pembelian pulpen Merek Kenko tersebut melalui distributor resmi dan Pemegang Merek Kenko yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pernah ditunjukkan dokumen pendaftaran merek KENKO sebagai legal standing pihak tersebut adalah pemegang Merek, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak punya kepentingan atas permasalahan terkait kotak pulpen ataupun hal lainnya karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan pemesanan pembelian pulpen kepada pemegang merek Kenko dan dikirimkan sebagaimana adanya sesuai dengan ketentuan dari pihak pemegang merek dan/atau produsen dan/atau distributor-nya.

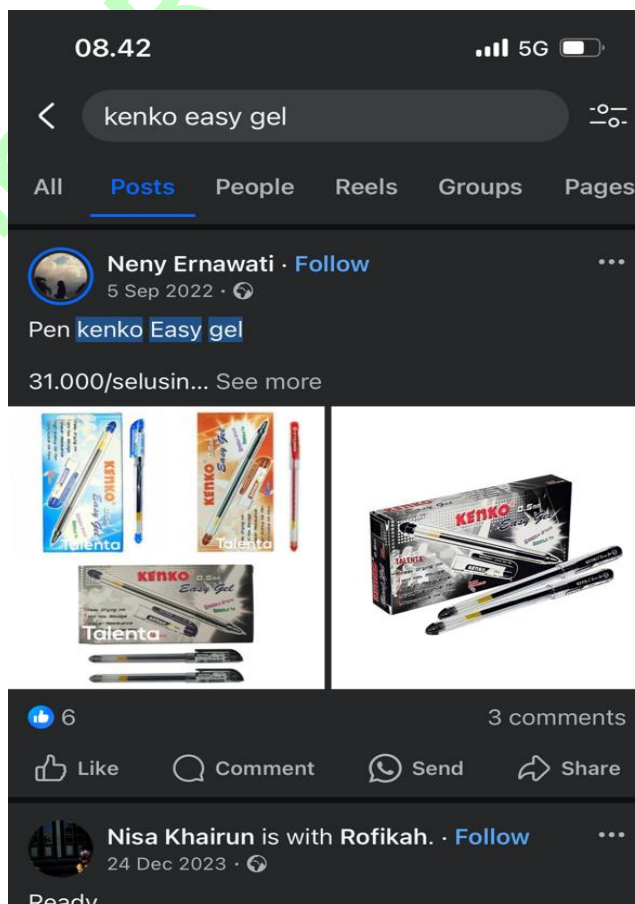
29. Bahwa perlu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa Kenko telah eksis di Republik Indonesia sejak tahun 1990-an. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengetahui berbagai merek Kenko, diantaranya adalah:

Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran	Tgl Penerimaan	Atas Nama
<i>Easygel</i>	16	IDM000286629	6 Juli 2009	Suwandi (Direktur Utama PT Kenko Sinar Indonesia)
<i>Easy Gel</i>		IDM000618635	16 Maret 2017	
<i>Easy Gel FL</i>		IDM000769943	26 Januari 2016	
		IDM000618761	16 Maret 2017	
KENKO		IDM001130906	26 Januari 2023	



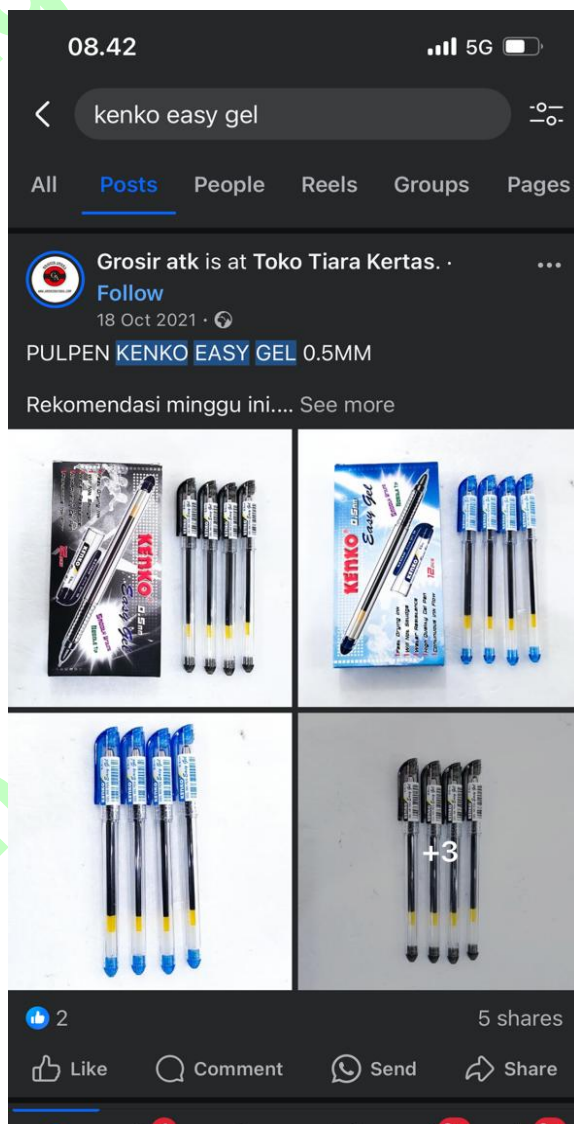
KENKO		IDM000171621	31 Juli 2008	
--------------	--	--------------	--------------	--

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengetahui **Kotak Pulpen Kenko Easy Gel telah digunakan dan diumumkan oleh PT Kenko Sinar Indonesia lebih dahulu** karena telah melihatnya beredar di pasaran **SEBELUM ADANYA Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023 Atas Nama Penggugat Konvensi/Tergugat.** Selain itu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah melihat himbauan peredaran **Kotak Pulpen Kenko Easy Gel** palsu melalui instagram @kenko_id. Bukti-bukti **Kotak Kenko Easy Gel** telah diumumkan dan digunakan lebih dahulu **sebelum Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023 Atas Nama Penggugat Konvensi/Tergugat,** adalah sebagai berikut:

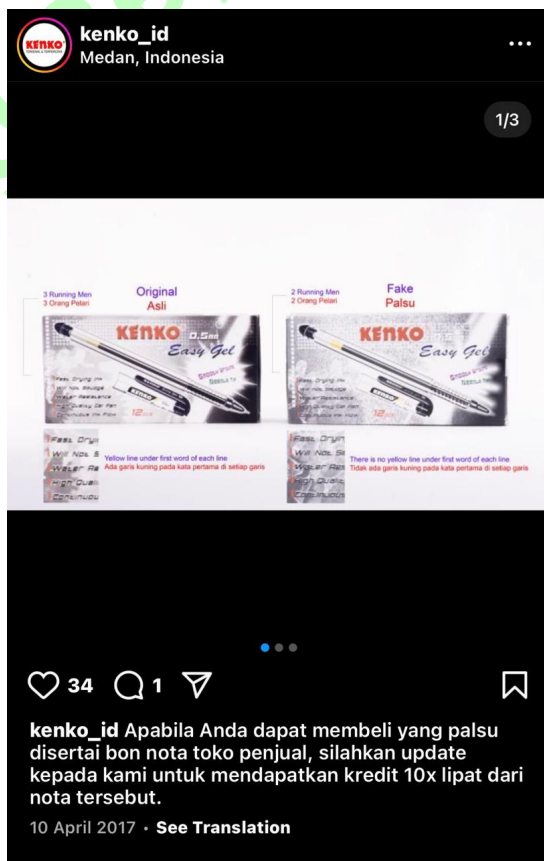




Penjualan Pulpen Kenko Easy Gel di Facebook pada tanggal 5
September 2022



Penjualan Pulpen Kenko Easy Gel di Facebook Tanggal 18
Oktober 2021



**Himbauan Produk Pulpen Kenko Easy Gel Palsu di Instagram
Tanggal 10 April 2017**

30. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan **Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023 Atas Nama Penggugat Konvensi/Tergugat TIDAK BARU DAN TELAH DIGUNAKAN LEBIH DULU OLEH PT KENKO SINAR INDONESIA.**

Selain itu, **Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023 Atas Nama Penggugat Konvensi/Tergugat MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN KOTAK PULPEN KENKO EASY GEL YANG TELAH DIGUNAKAN DAN DIUMUMKAN LEBIH DULU ATAU SETIDAKNYA SEBELUM TANGGAL 12 OKTOBER 2023.**

Karena **Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023 Atas Nama Penggugat Konvensi/Tergugat telah MELANGGAR PASAL 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ("UU Desain**

Halaman 29 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Industri”), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah melanggar Pasal 4 UU Desain Industri karena: *“Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ...”*

Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023 Atas Nama Penggugat Konvensi/Tergugat melanggar Pasal 2 dan Pasal 4 UU Desain Industri, karena Desain Industri tersebut tidak baru dan telah diungkapkan lebih dulu oleh PT Kenko Sinar Indonesia setidaknya sebelum tanggal 12 Oktober 2023. Sehingga, Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.

B. Tuntutan Ganti Rugi yang Disampaikan Tidak Berdasarkan Hukum

31. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan : *“Penggugat dapat mengajukan gugatan ganti rugi”*, menurut hemat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dilakukan asal memiliki legal standing yang jelas namun faktanya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini masih bersengketa dengan pemilik merek Kenko dan produsen serta distributornya di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga terlalu cepat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan sebagai pemegang hak atas Desain Industri maupun hal yang terkait permasalahan ini karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak yang sah.

32. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan : *“adanya Pelanggaran atas Desain Industri Kotak Snowcam milik Penggugat”* dan mendalilkan sebagaimana dalam posita nomor 12 dan 13 yang menyatakan :

“ Penggugat mengumpulkan bukti penjualan dan/atau peredaran barang/produk alat tulis yang memakai



*Desain Industri kotak SNOWCAN milik Penggugat
tanggal 22 Agustus 2024 “*

Faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengetahui sejak tanggal 22 Agustus 2024 terkait adanya dugaan penggunaan desain Industri kotak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah melakukan konfirmasi apapun baik melalui surat atau upaya lainnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, malah langsung mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sama sekali tidak memiliki kepentingan apapun terkait Industri kotak sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menjual kembali barang-barang/pulpen yang dibeli Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada pemegang merek pulpen Kenko dan produsen serta distributor resmi di Jakarta, sehingga, agar menjadi terang benderang permasalahan ini harusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menarik Pemegang Hak Kekayaan Intelektual, produsen dan distributor Kenko sebagai pihak dalam perkara *aquo*. Maka dengan tidak menarik pihak lain dalam gugatan a quo, patut diduga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak memahami konsep gugatan tersebut dan/atau hanya akal-akalan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar mengganggu dan diduga memeras bisnis dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan permintaan ganti kerugian yang tidak masuk akal.

33. Bahwa **KOTAK PULPEN KENKO EASY GEL** yang dijual Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **sudah ada lebih dahulu dan telah didaftarkan Pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana sertifikat :**

Judul Merek	: Kenko Easy Gel + Logo
Nomor Permohonan	: D002017012212
Tanggal Penerimaan	: 16 Maret 2017
Nomor Sertifikat	: IDM000618761
Tanggal Mulai Perlindungan	: 16 Maret 2017

Halaman 31 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Tanggal Berakhir Perlindungan : 16 Maret 2027
Nama Pemegang Merk : Suwandi
Alamat Pemegang Merk : Taman Kencana Blok E. 9
No. 12a Tegal Alur, Kali Deres, Jakarta
Barat .

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Rate Us

Merek Q Cari


No. Pendaftaran: IDM000618761 Tgl. Pendaftaran: 2018-05-18

KENKO EASY GEL + LOGO

Status: (TM) Didaftar

Detail

NOMOR PENGUMUMAN: BRM1722A	TANGGAL PENGUMUMAN: 2017-03-23
NOMOR PERMOHONAN: D002017012212	TANGGAL PENGALJUAN: 2017-03-16
TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN: 2017-03-16	TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN: 2027-03-16



Publikasi: Publikasi A

Bahwa menurut Pangkalan Data Kekayaan Intelektual **Produk Kenko Easy Gel + Logo** mulai perlingungannya pada **16 Maret 2017** **SEDANGKAN** produk milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru diajukan pada tanggal **12 Oktober 2023**. Dapat dipastikan produk yang dijual Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah lama dipasarkan dan masyarakat terlebih dahulu mengenal produk tersebut, sehingga dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menggunakan desain industri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan ketidakpercayaan konsumen-konsumen Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dikesampingkan karena **tidak memiliki dasar hukum apapun**;

34. Bahwa selain **PRODUK PULPEN KENKO EASY GEL** yang dijual Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **sudah ada dari dulu dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, PRODUK PULPEN KENKO EASY GEL** adalah produk dan merek terkenal yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ketahui produk dan mereknya **jauh lebih dulu SEBELUM** Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan pendaftaran desain industri Kotak Snowcan, No. Sertifikat **IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

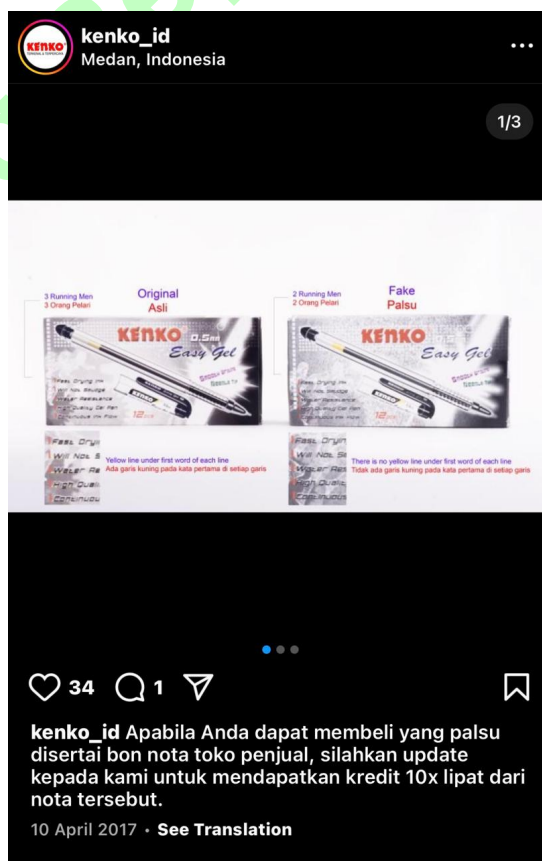
Sebagai buktinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengetahui promosi **PRODUK PULPEN KENKO EASY GEL** melalui akun Instagram @kenko_id yang merupakan official distributor Kenko di Medan, promosi penjualan melalui toko-toko lain melalui media sosial, dan adanya himbauan peredaran PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO palsu, sebagai berikut:



Promosi PULPEN KENKO EASY GEL sejak 2 Februari 2021



Penjualan PULPEN KENKO EASY GEL sejak 10 Juni 2020



Himbauan PRODUK PULPEN KENKO EASY GEL palsu pada 10 April 2017

35. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **menolak** dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang ganti kerugian material dan immaterial karena perlu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa barang yang dijual oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah barang dengan merek terdaftar yang diproduksi dan didistribusikan oleh PT Kenko Sinar Indonesia sehingga dilindungi oleh hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah salah dan keliru dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesungguhnya tidak mengalami kerugian apapun baik kerugian materiil dan kerugian immateriil.
36. Bahwa terkait dengan ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 1.000.045.000,- (satu milyar empat puluhempat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum point 6, Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 35 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Rekonvensi sangat keberatan karena tidak ada hitungan pasti angka dari kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga kerugian yang dialami terkesan mengada-ada ;

37. Bahwa dengan tidak terpenuhinya/terbuktinya unsur-unsur pelanggaran yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka secara tegas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil gugatan *aquo*. Maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan Dalam Jawaban Konvensi, baik dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh (*Komprehensif Integral*) dengan dalil-dalil yang akan disampaikan Dalam Gugatan Rekonvensi ini

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Rekonvensi ini mengajukan **Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023, atas nama Candra (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi)** berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Jo. Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri ("UU Desain Industri"). Alasan-alasan dan dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diuraikan sebagai berikut:

A. Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023, Atas Nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Melanggar Pasal 2 UU Desain Industri

1. Bahwa Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023, atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Melanggar Pasal 2 UU Desain Industri. Sebagaimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan Dalam Konvensi di atas, **Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023, atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi TIDAK MEMILIKI KEBARUAN, karena:**

- a. Tergugat Konvensi/Penggugat mengetahui **PT Kenko Sinar Indonesia telah menggunakan desain "KOTAK PULPEN**

Halaman 36 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



**KENKO EASY GEL” sejak Tahun 2009 atau setidaknya
SEBELUM Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal
Penerimaan 12 Oktober 2023;**

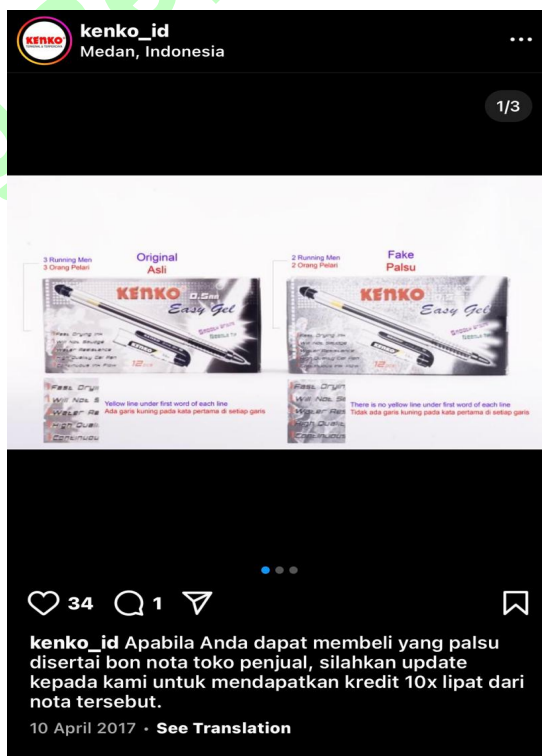
- b. Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan
12 Oktober 2023, atas nama PENGUGAT
KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI SECARA SIGNIFIKAN
SAMA DENGAN “KOTAK PULPEN KENKO EASY GEL” yang
diproduksi dan didistribusikan oleh PT Kenko Sinar Indonesia
yang telah digunakan JAUH SEBELUM PENGUGAT
KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI daftarkan pada Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta dan Desain
Industri. Hal ini terbukti Dalam Konvensi, yang mana Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan adanya promosi oleh
Kenko, penjualan, dan himbauan produk palsu sebelum 12
Oktober 2023, sebagai berikut:**



Promosi PRODUK PULPEN KENKO EASY GEL sejak 2 Februari
2021



Penjualan PRODUK PULPEN KENKO EASY GEL sejak 10 Juni 2020



Himbauan PRODUK PULPEN KENKO EASY GEL palsu pada 10 April 2017

c. Dengan demikian, terbukti Desain Industri **Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023, atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi SECARA SIGNIFIKAN SAMA DENGAN DESAIN “KOTAK KENKO EASY GEL” YANG TELAH DIUMUMKAN DAN DIUNGKAPKAN SECARA LUAS LEBIH DAHULU** oleh PT Kenko Sinar Indonesia.

2. Bahwa atas adanya persamaan secara signifikan dengan “Kotak PULPEN KENKO EASY GEL” yang telah diungkapkan terlebih dahulu oleh PT Kenko Sinar Indonesia, maka **Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak baru dan seharusnya tidak dapat didaftar.**
3. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, membatalkan pendaftaran Desain Industri Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023, atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **KARENA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 2 UU DESAIN INDUSTRI, dan mencabutnya dari Daftar Umum Desain Industri.**

Halaman 40 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



B. Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Atas Nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Melanggar Pasal 4 UU Desain Industri

4. Bahwa, selain itu, Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023, atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah melanggar **Pasal 4 UU Desain Industri karena bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan Ketertiban Umum dengan melakukan perbuatan curang yang sengaja menggunakan tampilan merek 'KOTAK PULPEN KENKO EASY GEL' yang telah digunakan dan diumumkan pertama kali oleh PT Kenko Sinar Indonesia sejak tahun 2009 atau setidaknya sebelum 12 Oktober 2023 dan terdaftar sebagai Merek**



Kemasan , Kelas 16, IDM000618761, yang dilindungi sejak tanggal 16 Maret 2017.

Sebagaimana telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan pada bagian sebelumnya dan Dalam Konvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengetahui **PT Kenko Sinar**



Indonesia TELAH MENGGUNAKAN KOTAK

(Kotak Kenko Easy Gel) LEBIH DULU, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi MENGAJUKAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023, atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **untuk menipu konsumen serta merusak reputasi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai penjual, dan nama baik PT Kenko Sinar Indonesia yang telah meraih Top Brand Award. Selain itu, dengan iktikad buruk diduga untuk mengganggu jalannya bisnis Tergugat Konvensi (reputasi, finansial, dan/atau waktu) dan diduga bertujuan untuk**



memeras Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mengajukan Gugatan dan Tuntan Ganti Rugi yang tidak berdasar kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada perkara ini.

5. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan sebelumnya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk **MENYATAKAN Desain Industri Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023, Atas Nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI TIDAK BARU, MEMBATALKAN DAN MENCABUT** dari Daftar Umum Desain Industri tersebut karena melanggar Pasal 4 UU Desain Industri.

C. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Adalah Pihak yang Berkepentingan Sesuai Dengan Pasal 38 Ayat (1) UU Desain Industri

6. Pasal 38 ayat (1) UU Desain Industri mengatur:
- “Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.”*
7. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan (Rekonvensi) Pembatalan Desain Industri terhadap Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023, Atas Nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena:
- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah distributor **“KENKO EASY GEL”** yang beriktikad baik.
 - Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengetahui **“KOTAK PULPEN KENKO EASY GEL”** telah diumumkan, digunakan, dipromosikan, dan/atau dijual **lebih dulu daripada Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023, Atas Nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**
 - Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengetahui Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023, Atas Nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **MEMILIKI PERSAMAAN SECARA SIGNIFIKAN DENGAN “KOTAK PULPEN KENKO EASY GEL”** milik PT Kenko Sinar Indonesia yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi jual.

Halaman 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



d. Sebagaimana telah kami uraikan pada bagian sebelumnya, Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023, Atas Nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **melanggar peraturan perundang-undangan** (Pasal 2 dan 4 UU Desain Industri). Serta **melanggar ketertiban umum karena mengajukan Gugatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi TANPA DASAR, dan mengganggu jalannya bisnis Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik secara reputasi, finansial, dan waktu, serta diduga berupaya memeras Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tuntutan ganti rugi yang tidak berdasar.**

8. Dengan demikian, kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Pihak yang Berkepentingan dan membatalkan Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023, Atas Nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena melanggar Pasal 2 dan Pasal 4 UU Desain Industri.

D. Tidak Diikutsertakannya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Pada Perkara A Quo Tidak Menghilangkan Tanggung Jawabnya Untuk Melaksanakan Putusan dan Membatalkan serta Mencabut Pendaftaran Desain Industri Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023, Atas Nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 623 K/Pdt.sus-HKI/2024 antara PT EKADHARMA INTERNASIONAL melawan CANDRA, menyatakan sebagai berikut:

- *Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak terdapat satupun ketentuan dalam Undang-Undang Merek yang mengharuskan Kantor Merek untuk ditarik sebagai pihak;*
- *Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Merek, Kantor Merek (red: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) wajib melaksanakan pembatalan merek segera*

Halaman 43 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat diterima meskipun tidak menarik Kantor Merek (red: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) sebagai pihak.

10. Bahwa Pasal 38 ayat (2) UU Desain Industri, mengatur:

Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang Pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Dengan demikian, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri **tetap wajib untuk melaksanakan putusan walaupun tidak diikutsertakan dalam suatu perkara desain industri.**

11. Bahwa sebagaimana tercantum dalam jurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung, tidak diikutsertakannya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri pada Perkara A Quo **tidak menghilangkan tugas dan tanggung jawabnya untuk membatalkan dan mencabut Hak Desain Industri Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI.**

12. Bahwa, karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 623 K/Pdt.sus-HKI/2024 berkaitan dengan sengketa Hak Kekayaan Intelektual, maka penerapan atas putusan tersebut tidak hanya berlaku kepada Kantor Merek, **tetapi juga harus berlaku pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri sebagaimana Perkara A Quo.**

13. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang terhormat patut menerima Gugatan Rekonvensi A Quo untuk **membatalkan dan mencabut Hak Desain Industri Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202 atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 44 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Pihak yang Berkepentingan.
- Menyatakan Desain Industri Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023, atas nama Candra (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) **tidak baru** karena secara signifikan sama dengan KOTAK PULPEN KENKO EASY GEL yang telah digunakan, diungkapkan, dan diumumkan lebih dulu oleh PT Kenko Sinar Indonesia.
- Menyatakan Desain Industri Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023, atas nama Candra (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) **bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri**.
- Menyatakan **batal pendaftaran desain industri Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023, atas nama Candra** (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), dan mencabutnya dari Daftar Umum Desain Industri dengan segala akibat hukum lainnya.
- Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri untuk **membatalkan Desain Industri Kotak Snowcan, No. Sertifikat IDD000071202, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2023, atas nama Candra** (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan mencatatkan putusan pembatalan dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri sesuai dengan

Halaman 45 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 13 November 2024 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Desain Industri KOTAK SNOWCAN "" Nomor Sertifikat : IDD000071202 Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2023 Kelas Locarno : (09-03) Pendesain dan Pemegang : Candra, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran : IDM000592418 Tanggal Penerimaan : 15 Oktober 2014 Kelas Barang dan/atau Jasa : 16 Atas Nama : Candra, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar Merek Nomor Pendaftaran : IDM000592418 Tanggal Penerimaan : 15 Oktober 2014 Kelas Barang dan/atau Jasa : 16 Atas Nama : Candra, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran : IDM000805199 Tanggal Penerimaan : 06 Oktober 2015 Kelas Barang dan/atau Jasa : 16 Atas Nama : Candra, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Cipta Jenis Ciptaan : Kaligrafi Nomor Pencatatan : 000650806 Tanggal Pencatatan : 01 Januari 2005 Pemegang dan Pencipta atas nama Candra, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Gambar DESAIN INDUSTRI KOTAK SNOWCAN MILIK PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Iklan Pengumuman dan Peringatan Merek, Hak cipta dan Desain Industri di Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka Tanggal 11 September 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Resi Penjualan No : 1520/KSR/UTM/0824 Tanggal 22 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Bukti Transfer Pembayaran Resi Penjualan No : 1520/KSR/UTM/0824 Tanggal 22 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Gambar Desain Industri PRODUKPULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika di Jakarta, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546 K/Sip/1970 Tanggal 14 Oktober 1970, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.305.K/Sip/1971 Tanggal 16 Juni 1971, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 24 April 2012, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 18/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tertanggal 2 Januari 2024, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Petikan Resmi Merek Nomor Pendaftaran : IDM000286629 Tanggal Pendaftaran : 13 Desember 2010 Kelas Barang dan/atau Jasa : 16 Atas Nama Suwandi, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Petikan Resmi Merek Nomor Pendaftaran : IDM000769943 Tanggal Pendaftaran : 29 Mei 2020 Kelas Barang dan/atau Jasa : 16 Atas Nama Suwandi, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy Petikan Resmi Merek Nomor Pendaftaran : IDM000618761 Tanggal Pendaftaran : 18 Mei 2018 Kelas Barang dan/atau Jasa : 16 Atas Nama Suwandi, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Merek Nomor Pendaftaran : IDM001130906 Tanggal Pendaftaran : 17 Oktober 2023 Kelas Barang dan/atau Jasa : 16 Atas Nama Suwandi, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy Merek Nomor Pendaftaran : IDM000171621 Tanggal Pendaftaran : 31 Juli 2008 Kelas Barang dan/atau Jasa : 16 Atas Nama Suwandi, diberi tanda bukti P-23;

Halaman 47 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



24. Fotocopy Buku Prof. Subekti, S.H. yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perdata", PT Intermedia, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 24 April 2012, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Tanggal 27 Januari 2016, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. [51/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst](#) Tanggal 30 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1318 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Tanggal 10 November 2020, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotocopy Gugatan Ganti Rugi Desain Industri kepada PT. Sinar Kenko Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register Perkara No. 94/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN. Niaga Jkt. Pst, diberi tanda bukti PK/TR-29;
30. Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. : 3/HKI/Merek/PN. Niaga Mdn tanggal 14 Desember 2024, diberi tanda bukti PK/TR-30;

Menimbang, bahwa bukti tersebut di atas telah di periksa dan telah disesuaikan sama dengan aslinya kecuali P-7, P-13, P-14, P-15, P-17, P-18, P-23, P-24 dan P-26 tidak ada aslinya, sedangkan surat bukti P-8, P-9, P-12, P-22, P-25, P-27 dan P-28 sesuai dengan prin out;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Faktur Penjualan dari PT. Maximum Multi Mandiri tanggal 24 September 2024, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Faktur Penjualan dari PT. Maximun Multi Mandiri tanggal 08 May 2024, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Petikan Resmi Pendaftaran Merek Easy Gel dengan No. Pendaftaran. IDMOOO618635, tanggal pendaftaran 2018-05-18, Pemilik an SUWANDI, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Petikan Resmi Pendaftaran KENKO EASY GEL + LOGO dengan No. Pendaftaran IDM000618761, tanggal 18-05-2018, Pemilik an Suwandi, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Petikan Resmi Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaptar, Merek KENKO, No. Pendaftaran :IDM000154716,

Halaman 48 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



masa berlaku 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 September 2028, diberi tanda bukti T-5;

6. Fotocopy Bukti yang didapat dari Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Jakarta Pusat, terkait dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Candra Melawan PT. Kenko Sinar Indonesia yang teregister dalam perkara No. 94/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt Pst, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Bukti yang didapat dari Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Jakarta Pusat, terkait dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Candra Melawan SUWANDI sebagai Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Tergugat, yang terdaptar dalam perkara No. 84/Pdt.Sus-MEREK/2024/PN Niaga Jkt Pst, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Bukti gugatan yang diajukan oleh Candra selaku PENGUGAT terhadap Suwandi selaku TERGUGAT dan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai TURUT TERGUGAT, yang teregister perkara No.84/Pdt.Sus-MEREK/2024/PN Niaga Jkt Pst, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy gugatan yang diajukan oleh Candra selaku PENGUGAT terhadap PT.Kenke Sinar Indonesia selaku TERGUGAT, yang teregister perkara No.94/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt Pst, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Petikan Resmi Pendaftaran KENKO + LOGO, Kls.16. Nomor Pendaftaran IDM001130906, tanggal pendaftaran 2023-10-17, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Petikan Resmi Pendaftaran KENKO, Kls. 16, Nomor Pendaftaran IDM000171621, tanggal Pendaftaran 2008-07-31, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Petikan Resmi Merek Terdaptar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HKI.4.01.09-68471/2024, diberi tanda bukti T-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Petikan Resmi Merek Terdaftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HKI.4.01.09-67858/2024, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Petikan Resmi Merek Terdaftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HKI.4.01.09-67872/2024, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Promosi dan Penjualan KENKO EASY GEL, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Putusan Nomor. 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Putusan Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy Putusan Nomor 623 K/Pdt.Sus-HKI/2024, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy Putusan Nomor. 63/PDT.Sus/MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST, diberi tanda bukti T-19;
20. Kotak Kemasan KENKO Easy Gel 0.5 mm isi 12 pcs yang dibeli dari PT. Maximum Multi Mandiri, diberi tanda bukti T-20;

Menimbang, bahwa bukti tersebut di atas telah diperiksa dan telah disesuaikan sama dengan aslinya kecuali T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-9, T-16, T-17, T-18 dan T-19 tidak ada aslinya sedangkan bukti T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, dan T-15 sesuai dengan print out;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. ELMIN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah menjual produk Kenko kepada Tandi Yanto tahun 2024;
 - Bahwa produk Kenko sudah didaftarkan;
 - Bahwa Saksi tahu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga ada gugatan antara Kenko dengan Snowcan terkait laporan di Kepolisian Polda Kepri dan karena ada laporan Polisi tiba-tiba ada gugatan;
 - Bahwa perkara yang di Jakarta Pusat belum putus;
 - Bahwa Tandi Yanto rekan bisnis Saksi;

Halaman 50 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



- Bahwa Tandai Yanto yang membeli produk dari Saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Tandi Yanto tidak ada dibuat surat perjanjian;
- Bahwa Easy Gel yang di kotak Kenko desain dan logo sudah dipatenkan, sudah dijadikan merek oleh pihak Kenko;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tandi Yanto ada memiliki Sertifikat Desain Industri terhadap Kenko;

2. FAISAL, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menjual produk Kenko Easy Gel sekitar tahun 2012 ke atas sebelum tahun 2020 Saksi sudah menjualnya;
- Bahwa Saksi tidak ada membeli Kenko Easy Gel selain dari Pak Elmin;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tandi Yanto menjual produk Kenko;
- Bahwa harga satu kotak Kenko Easy Gel Black dari Distributor sekarang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa satu kotak itu satu lusin;
- Bahwa Saksi tidak ada mengambil produk yang dijual dari Tandi Yanto;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang

Ahli yaitu:

1. Prof Dr. OK. SAIDIN, S.H., M.Hum, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ayat (1) bunyinya Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru, yang dimaksud dengan baru itu adalah belum pernah diungkapkan sebelumnya, belum pernah diperkenalkan atau belum pernah dikondisikan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan penjelasan alinea kesembilan pada bagian umum kalau dia sudah digunakan dan diperkenalkan pada publik dia tidak wajib, kalau tadi tahun 2019 sudah pernah ada jadi sudah pernah digunakan oleh A lalu B kemudian mendaftar bentuk desain yang sama, B itu tidak wajib memenuhi persyaratan karena itu prinsip dalam Pasal 12 Undang-Undang Desain Industri, Hak Desain Industri dia tetap berlaku yang pendaftar terakhir tadi sepanjang tidak ada bukti sebaliknya, kalau

Halaman 51 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



mau dibatalkan harus melalui proses peradilan, jadi sistim pendaftar desain industri adalah kalau tidak orang yang membantah diterima pendaftarannya, tetapi perlu dipahami bahwa desain industri ini rezim hukumnya itu antara hak cipta dengan paten, kebawanya tunduk pada hukum paten, pendaftarannya tunduk pada hukum hak cipta;

- Bahwa bukti sebagai yang membuktikan bahwa desain tersebut yang baru siapa yang menyatakan itu yang membuktikan, apa yang dibuktikan sudah pernah diumumkan, sudah digunakan, pengguna yang pertama ada yang memakai itulah yang harus dibuktikan;
- Bahwa bila mana bisa dibuktikan kalau itikad baiknya desain telah pernah digunakan tahun-tahun sebelumnya, impletansi hukumnya apa terhadap sertifikat yang sudah diterbitkan menyatakan itu ranah Majelis Hakim;
- Bahwa desain industri itu konfigurasi/komposisi dua atau tiga demensinya sama kemudian dapat juga diterapkan atas hak paten untuk industri yang mengandung unsur espestis, itu variabel desain insdustri kalau variabel sebelumnya sama bisa dituntut pembatalannya karena sama persis desainnya;
- Bahwa yang pertama aturannya juga berbeda, juga sistimnya berbeda, sistimnya pendaftarannya positif, yang berbeda dengan deklaratif negatif, deklaratif negatif artinya jika ada pihak yang bisa membuktikan sebaliknya, sistim positif kalau sudah terbit selesai;
- Bahwa ada jangka waktu hak atas desain industri tersebut begitu juga dengan merek ada 10 (sepuluh tahun);
- Bahwa dia harus memohon lagi untuk waktu 10 (sepuluh tahun);
- Bahwa jika PT. XYZ menggugat desain PT. ABC yang sudah dari tahun 2009 maka menurut pendapat ahli PT. XYZ mengaku desain itu sudah lama karena sama dengan desain PT. ABC dari tahun 2009 itu bisa digugat;
- Bahwa kalau sudah ada yang menggunakan sebelumnya tidak boleh digugat balik;
- Bahwa untuk dua deminsi bentuk konfigurasi warna menjadi bagian dari dalam desain selain itu termasuk komposisi;
- Bahwa suatu desain yang sudah lama digunakan tetapi tidak ada pendaftaran terhadap desain tersebut, kemudian ada orang yang mendaftar, seharusnya itu tidak boleh diterima karena sudah



diperkenalkan/digunakan, kalau didaftar siapa yang dirugikan bisa minta pembatalan;

- Bahwa prosedur pendaftaran Sertifikat Desain Industri sampai dengan terbitnya sertifikat Syaratnya tadi harus memenuhi Unsur kebaharuan, Syarat Subjektifnya harus oleh orang pribadi boleh Badan Hukum, asing pun harus diterjemahkan ke Bahasa asing dan seterusnya. Pada intinya Desain Industri ada pemeriksaan substantif itulah untuk memeriksa tingkat original dan tingkat kebaharuan apakah orang lain sudah digunakan, pernah dipakai kalau di lembaga riset apakah ini juga sudah pernah di publish, di pertunjukan, di tunjukan, di pertontonkan;
- Bahwa setelah punya Sertifikat Desain Industri, hak yang diperoleh oleh Pemegang Desain Industri sesuai dengan tujuannya, ketika kita daftar dan diakui kita mau hak di protect, kita bisa melaksanakannya dalam aktivitas Industri dan kerajinan kita bisa melaksanakan itu, dalam Pasal 9 Hak eksklusif melekatlah Eksklusif Right pada si pendaftar yang artinya orang lain tidak boleh buat, cuma sistem pendaftaran kita Declaratif Negative sepanjang orang lain tidak bisa membuktikan sebaliknya;
- Bahwa apabila ada pihak yang melakukan perbuatan melanggar Hak Desain Industri yang tercantum pada Pasal 9 yaitu hak eksklusif, kalau memang hak itu melekat itu pada yang bersangkutan belum dibatalkan dia berhak, itulah hak eksklusif, karena hak kebendaan antara hak subjek dan orangnya itu aseror (melekat) tidak bisa dipisahkan) Asas Hukumnya itu "Subh de Vogh" kalau diganggu ya berhak sesuai Undang-undang, tapi persoalannya dia harus buktikan betul tidak Haknya, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya dia bisa menjalankan haknya;
- Bahwa subjek Desain Industri tetap ada hubungan, Subjek atau pihak berdasarkan Undang-Undang Desain Industri Pasal 6 dan 7 pemegang desain Industri atau penerima lisensi. Yang berkepentingan tadi untuk berhubungan hak-hak ekonomi, hak eksklusif;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan konklusi/kesimpulan;

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

Halaman 53 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



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

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang:

- A. Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum/Legal standing Dalam mengajukan Gugatan Aquo;
- B. Eksepsi Kompetensi relatif
- C. Gugatan Error in persona
- D. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
- E. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel)
- F. Gugatan yang diajukan masih premature (Exceptio Dilatoria)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Aquo (Eksepsi Van Onbeveogheid);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah sanggahan atau keberatan yang menyangkut formalitas suatu gugatan yang bukan menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili relatif dengan alasan :

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan perihal Gugatan ganti rugi Desain Industri, bahwa permintaan ganti kerugian seharusnya diajukan melalui gugatan biasa pada Pengadilan Negeri bukan pada Pengadilan Niaga yang bersifat khusus terkait dengan sengketa merek sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa kewenangan/kompetensi mengadili ada 2 (dua) yaitu kompetensi relatif maupun absolute;

Menimbang, bahwa Kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili antar satu badan peradilan yang berbeda wilayah hukumnya, misalnya kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri Medan dan



Pengadilan Negeri Batam yang sama-sama masih dalam satu badan peradilan Badan Peradilan Umum atau Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan Kewenangan absolute adalah kewenangan mengadili antar badan Peradilan yang berbeda misalnya antara Pengadilan Negeri Medan (Peradilan Umum) dengan Pengadilan Agama yang berbeda badan peradilannya (Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Aquo mengenai ganti rugi atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual incassu perkara Desain Industri, maka berdasarkan Pasal 9 Jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili sengketa pembatalan maupun ganti rugi atas pelanggaran Hak Desain Industri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 142 RBg gugatan diajukan dalam daerah hukum tempat tinggal Tergugat dan jika Tergugat lebih dari satu orang sedangkan mereka tinggal didalam satu daerah hukum yang berbeda maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan tempat tinggal salah seorang Tergugat menurut pilihan Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Intelektual juga menyebutkan bahwa Gugatan Pembatalan Desain Industri diajukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah tempat tinggal/domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo Tergugat adalah orang perorangan Tandi Yanto Or jul yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 369 L-M, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang menentukan, "Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Daerah Istimewa Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal/domisili Tergugat tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Aquo;

Halaman 55 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Aquo Kurang Pihak (Ekseptio Pluris Litis Consortium), dimana menurut Tergugat bahwa Penggugat seharusnya menarik pihak-pihak lain yang mempunyai hak dan kepentingan karena faktanya Penggugat mengetahui siapa pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara ini yaitu Suwandi dan PT Kenko Sinar Indonesia sebagai pihak dikarenakan Suwandi dan PT Kenko Sinar Indonesia adalah pemegang Hak Kekayaan Intelektual dan/atau produsen Produk Pulpen Easy Gel Kenko Kotak Hitam bukan hanya Tergugat yang dijadikan pihak, karena Penggugat juga saat ini mengajukan gugatan Merek dan Desain Industri di Pengadilan Niaga Jakarta Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan Suwandi dan PT Kenko Sinar Indonesia pada perkara Desain Industri, sehingga dengan tidak ditariknya Suwandi dan PT Kenko Sinar Indonesia dalam gugatan Aquo menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik pada pokoknya bahwa Penggugat mengajukan gugatan Aquo kepada Tergugat di dasari Pasal 9 jo Pasal 46 Undang-Undang Desain Industri, karena menurut Penggugat, perbuatan Tergugat telah dengan sengaja menjual dan/atau mengedarkan produk Pulpen Easy Gel Kenko Kotak Hitam yang memakai Desain Industri Kotak SWOCAN milik Penggugat, maka oleh karena itu dengan tidak diikutkan Suwandi dan PT Kenko Sinar Indonesia tidaklah dapat dikatakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi serta Tanggapan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Kurang Pihak atau Plurium Litis Consortium merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona;

Menimbang, bahwa klasifikasi error in persona dapat terjadi karena Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat atau pihak yang ditarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat atau Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan, Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Pihak Tergugat haruslah mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi gugatan Aquo Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Suwandi atau PT Kenko Sinar Indonesia sebagai pihak Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat jelas mengetahui siapa pihak yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual tersebut, karena Penggugat juga saat ini mengajukan gugatan Merek dan Desain Industri di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan Suwandi dan PT Kenko Sinar Indonesia pada perkara Desain Industri, sehingga dengan tidak ditariknya Suwandi dan PT Kenko Sinar Indonesia dalam gugatan Aquo menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat dalam posita mendalilkan bahwa Desain Industri Produk Pulpen EasyGel KENKO Kotak Hitam memiliki bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan/atau komposisi warna memberikan kesan estetik yang identik (sama persis) dengan Desain Industri Kotak SNOWCAN milik Penggugat, yang ternyata oleh Tergugat telah dengan sengaja menjual dan/atau mengedarkan Produk Pulpen Easy Gel KENKO Kotak Hitam yang memakai Desain Industri Kotak SNOWCAN milik Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat, selanjutnya atas dalil tersebut Penggugat dalam Petitum menuntut agar menyatakan bahwa Desain Industri Milik PENGGUGAT sebagaimana Desain Industri KOTAK SNOWCAN dengan Nomor Sertifikat : IDD000071202 Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2023 Tanggal Pemberian : 05 Agustus 2024 Kegunaan Produk : Kotak Kemasan Alat Tulis Kelas Locarno : (09-30) Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal Berakhir Perlindungan : 12 Oktober 2033 Pendesain dan Pemegang : CANDRA/PENGGUGAT adalah sah dan mengikat menurut hukum, kemudian menuntut menyatakan PENGGUGAT adalah Pemegang Hak Desain Industri satu-satunya atas Desain Industri KOTAK SNOWCAN dengan Nomor Sertifikat : IDD000071202 Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2023 Tanggal Pemberian : 05 Agustus 2024 Kegunaan Produk : Kotak Kemasan Alat Tulis Kelas Locarno : (09-30) Tanggal Dimulai Perlindungan :

Halaman 57 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal Berakhir Perlindungan : 12 Oktober 2033 Pendesain dan Pemegang : CANDRA/PENGGUGAT dan juga menuntut agar menyatakan Desain Industri PRODUK PULPEN EASY GEL KENKO KOTAK HITAM sama dengan Desain Industri Milik PENGGUGAT sebagaimana Desain Industri KOTAK SNOWCAN dengan Nomor Sertifikat : IDD000071202 Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2023 Tanggal Pemberian : 05 Agustus 2024 Kegunaan Produk : Kotak Kemasan Alat Tulis Kelas Locarno : (09-30) Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal Berakhir Perlindungan : 12 Oktober 2033 Pendesain dan Pemegang : CANDRA/PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Pemegang Hak Kekayaan Intelektual yang memproduksi Pulpen Easy Gel KENKO Kotak Hitam memiliki hubungan hukum sehingga pihak pemilik/pemegang Hak Kekayaan Intelektual atau yang memproduksi Pulpen Easy Gel Kenko incassu Suwandi (bukti T-12, Bukti T-13 dan bukti T-14) dan PT Kenko Sinar Indonesia sebagai Produsen Pulpen Easy Gel KENKO Kotak Hitam haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Suwandi dan PT Kenko Sinar Indonesia tidak ditarik sebagai pihak Tergugat, maka gugatan Penggugat menjadi Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kurang Pihak maka eksepsi Tergugat perihal gugatan Penggugat Kurang Pihak patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kurang pihak, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga tidak memenuhi formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi telah dinyatakan diterima maka Eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan tidak terpenuhi dan maka gugatan dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan

Halaman 58 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.HKI/Merek/2024/PN Niaga Mdn



gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

B.Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dr/Tergugat dk mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan rekonvensi mengikuti gugatan konvensi maka oleh karena dalam gugatan Konvensi telah dinyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi formalitas gugatan maka secara mutatis mutandis gugatan Rekonvensi Penggugat dr ini mengikuti gugatan konvensi sehingga perkara gugatan Rekonvensi Penggugat dr juga dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

C.Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dk/Tergugat dr berdasarkan Pasal 192 RBG dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 142 RBg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A.Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B.Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C.Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr membayar biaya perkara sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh kami Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A'sad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,
dengan dihadiri oleh Joni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim
secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.Hum.

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

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Proses	Rp150.000,00
2. Panggilan	Rp 13.000,00
3. Penggandaan	Rp 49.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

MENETAPKAN

.....