



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, Jalan Pos Pengumben Raya No. 8, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560, diwakili oleh **Tuan Roy Rachmat Lembong** selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **LEONARDUS DONI ISHARIATMO, SH. dan FABIOLA MAHARDIKA H., SH. Advokat dan paralegal** pada kantor Hukum “**LEONARDUS MALAU & PARTNERS**” yang beralamat di Wisma Axcelor-Lantai Dasar, Jl. Pos Pengumben Lama No.24, Rt/Rw 009/03, Srengseng, Kembangan - Jakarta 11630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor 015/SK.DIR. NPL/X/2023 tertanggal 20 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

- 1. WU YONG JI YE**, perserongan, yang beralamat kantor di Apt. Pesona Bahari Twr Ruby 15C, RT. 001 / RW 011, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
- 2. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek & Indikasi Geografis**, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, RT.16/RW.4, Karet Kuningan,

hal 1 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



RT.16/RW.4, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, Indonesia, diwakili oleh Kurniawan Telaumbanua S.H., M.Hum., selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Nova Susanti S.H., Irma Setio Pratiwi S.H., Atik Rachmi Kunhandayani, S.Kom., M.Si., Augustiwan Muhammad S.H., Noviana Setyaningtyas K., S.H., Gema Permana Rahman S.H., Hardi Nurcahyo S.H., Hanif Nur Kholifah S.H., Rizky Aditya Pratama, S.H., dan Agung Harish Bastoro, S.H.**, semua warga Negara Indonesia Pegawai Negeri sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Desember 2023 dan Surat Perintah Tugas No. HKI.4-KI.06.08.02-1425 tertanggal 11 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa pada tanggal 30 November 2023 dalam Register Nomor 111/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

dengan obyek Gugatan Pembatalan adalah merek dagang yang terdaftar di kantor Turut Tergugat atas nama Tergugat sebagai berikut:

Merek	Tanggal Dimulainya Perlindungan (Tanggal Penerimaan)	Nomor Pendaftaran	Kelas
-------	--	-------------------	-------

hal 2 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUTRAFOL	08 Oktober 2019	IDM000830640	5
----------	-----------------	--------------	---

(untuk selanjutnya merek-merek “ NUTRAFOL ” dengan Nomor Pendaftaran IDM000830640” (**Vide Bukti P-1**));

Bahwa merek “ NUTRAFOL ” milik Tergugat tersebut di atas telah terdaftar sebagai merek pada 25 Februari 2021, maka berdasarkan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“**UU Merek** ”), sebagai berikut ;

“(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan **dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.**”

Bahwa merujuk pada fakta hukum bahwa Sertifikat Merek “ NUTRAFOL ” dan oleh karena Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar *a quo* diajukan pada tanggal 29 November 2023, maka Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar *a quo* telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 77 UU Merek;

Gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

**PENGGUGAT ADALAH PENDAFTAR PERTAMA MEREK “  ”
DI INDONESIA**

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan nasional yang telah berdiri sejak 21 September tahun 1998. Penggugat memproduksi serta memasarkan obat-obatan, produk-produk farmasi, dan suplemen kesehatan;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan merek “  ”, yang telah terdaftar dalam kelas 5 sejak tanggal 15 Juli 2011, Merek “  ” milik Pemohon telah dilindungi oleh UU Merek, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000334973.

Bahwa dengan telah dikeluarkannya Sertifikat Merek “  ” dengan No. IDM000334973, **maka sudah tidak dapat diragukan lagi,**

hal 3 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk

menggunakan merek



dengan

Konfigurasi huruf N-U-T-R-A-F-O-R sebagaimana termaktub pada penjelasan merek di sertifikat merek No. IDM000334973 (Vide Bukti P-2 & 3);

3. Bahwa berbagai produk varian "  juga telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan data sebagai berikut :

No.	Nama Merek	NIE / No. Notifikasi	Nama Perusahaan Pendaftar/Produsen
1	NUTRAFOR Acne Gel	NA18180105509	PT ETERCON PHARMA
2	NUTRAFOR RADIANCE BEAUTY	POM SD151546711	PT NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
3	NUTRAFOR WHITE BEAUTY	POM SD101340841	PT NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
4	NUTRAFOR Acne Facial Wash	NA18191235296	PT ETERCON PHARMA
5	NUTRAFOR CHOL	POM SD021303551	PT NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
6	NUTRAFOR GOLD	POM SD101340241	PT NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES
7	NUTRAFORWHITEBEAUTY HAND & BODY LOTION SAKURA BLOSSOM	NA18200105732	PT ETERCON PHARMA
8	NUTRAFOR GOLD	BPOM RI MD 867028013783	PT PROSWEAL INDOMAX
9	NUTRAFORGOLD	BPOM RI MD 867031085044	PT SUKSES ABADI FARMINDO
10	NUTRAFORGOLD	BPOM RI MD 867031088044	PT SUKSES ABADI FARMINDO
11	NUTRAFOR	BPOM RI MD 867031081044	PT SUKSES ABADI FARMINDO
12	NUTRAFORGOLD	BPOM RI MD 867028011783	PT PROSWEAL INDOMAX
13	NUTRAFOR	BPOM RI MD	PT SUKSES ABADI

hal 4 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



		867031083044	FARMINDO
14	NUTRAFOR WHITE	BPOM RI MD	PT PROSWEAL
	BEAUTY GLAM COFFEE	867028008783	INDOMAX

Berdasarkan Notifikasi dan Nomor Izin Edar (NIE) di atas, membuktikan

fakta hukum bahwa berbagai variasi produk dengan merek ”  ”

” milik Penggugat (serta kerja sama maklon dengan perusahaan lain) telah patuh dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam melakukan kegiatan bisnis di Indonesia untuk melakukan kegiatan bisnis di Indonesia dan Penggugat mempunyai itikad baik dalam mendaftarkan merek dan juga di gunakan secara komersial pada barang yang di komersialkan (**Vide Bukti P-4 s/d P-17**);

4. Selanjutnya, pada periode waktu tahun 2004-2020, Penggugat juga

telah mendaftarkan merek varian “  ” yang telah dikembangkan (dimodifikasi dari hasil inovasi Penggugat) untuk kelas 3 (**Bukti P-18 s/d P-22**), untuk kelas 5 (**Bukti P-23 s/d P-31**), untuk kelas 29 (**Bukti P-32 s/d P-38**), untuk kelas 30 (**Bukti P-39 s/d P-44**), dan untuk kelas 32 (**Bukti P-46 s/d P-51**). Untuk kemudahan referensi Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, berikut adalah uraian merek-merek Penggugat yang telah terdaftar di Turut Tergugat:

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1	NUTRAFOR ACNE GEL	IDM000691653	3
2	NUTRAFOR	IDM000818184	3
3	NUTRAFOR GLUCO	IDM000863403	3
4	NUTRAFOR WHITE BEAUTY	IDM000888949	3
5	NUTRAFOR RADIANCE BEAUTY	IDM000914116	3
6	NUTRAFOR CHOL	IDM000086152	5
7	NUTRAFOR MAN	IDM000208008	5
8	NUTRAFOR GOLD + LOGO	IDM000260103	5
9	NUTRAFOR WHITE BEAUTY	IDM000189649	5
10	NUTRAFOR PEARL SKIN	IDM000301638	5

hal 5 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



11	NUTRAFOR	IDM000334973	5
12	NUTRAFOR-SLIM	IDM000423503	5
13	NUTRAFOR BALANCE	IDM000533287	5
14	NUTRAFOR RADIANCE BEAUTY	IDM000537419	5
15	NUTRAFOR E GLOW	IDM000819339	5
16	NUTRAFOR LUMINA	IDM000907870	29
17	NUTRAFORCHARMI	IDM000881575	29
18	NUTRAFORELLEGRA	IDM000881094	29
19	Nutrafor White	IDM000859236	29
20	Nutrafor white beauty	IDM000830633	29
21	Nutrafor CHOL	IDM000848301	29
22	Nutrafor Gold	IDM000865662	29
23	NUTRAFORCHARMI	IDM000882167	30
24	NUTRAFORELLEGRA	IDM000881525	30
25	Nutrafor White	IDM000859158	30
26	Nutrafor CHOL	IDM000824621	30
27	Nutrafor Gold	IDM000847563	30
28	Nutrafor Chol Royal Tea	IDM000783248	30
29	NUTRAFOR WHITE BEAUTY FRUITY	IDM000956236	32
30	NUTRAFOR WHITE BEAUTY	IDM000908298	32
31	NUTRAFOR LUMINA	IDM000907885	32
32	Nutrafor Gold	IDM000916262	32
33	NUTRAFORCHARMI	IDM000935449	32
34	NUTRAFORELLEGRA	IDM000881631	32

5. Pasal 3 UU Merek 2016 menyatakan “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek terdaftar”.Selanjutnya “Hak Atas Merek “ menurut Pasal 1 angka 5 UU Merek 2016 adalah:

hal 6 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



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

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penggugat memiliki **hak eksklusif** (sampai dengan Gugatan ini diajukan) **untuk menggunakan secara**

eksklusif merek "" (dengan Konfigurasi huruf **N-U-T-R-A-F-O-R**) tanpa bisa ditiru dan/atau diduplikasi dan/atau disamakan, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya dalam jangka waktu tertentu di Indonesia (**Vide Bukti P-2&3**);

6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 1 sub ayat a UU Merek 2016 yang mengatur hal sebagai berikut:

*"(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai **persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:***

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

berdasarkan Pasal diatas maka telah terang dan jelas bahwa merek "

" tidak dapat didaftarkan oleh Penggugat pada Turut Tergugat dikarenakan memiliki persamaan keseluruhan dan/atau pada

pokoknya dengan merek "" (dengan Konfigurasi huruf **N-U-T-R-A-F-O-R**), maka berdasarkan hal tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim Perkara *aquo* untuk membatalkan pendaftaran merek Tergugat pada Turut Tergugat;

MEREK "" MILIK TERGUGAT MEMILIKI PERSAMAAN

KESELURUHANNYA ATAU PADA POKOKNYA DENGAN MEREK "

" MILIK PENGGUGAT YANG TELAH TERDAFTAR LEBIH DAHULU

7. Bahwa dalam bagian penjelasan Pasal 21 ayat 1 sub UU Merek memberikan pengertian "Persamaan pada pokoknya" yaitu:

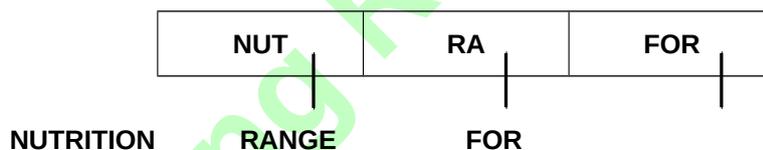
hal 7 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



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

Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat 1 UU Merek di atas, maka “unsur dominan” merupakan faktor utama dalam menentukan ada tidaknya persamaan baik secara keseluruhan ataupun pada pokoknya antara merek yang satu dengan merek yang lain;

8. Bahwa merek “” merupakan suatu kesatuan huruf yang membentuk Merek Kata dimana unsur dominan pada merek “” Penggugat adalah kata “NUTRAFOR” yang diciptakan berdasarkan sebagai berikut:



Nutrition Range For yang bermakna “berbagai jenis variasi nutrisi untuk kebutuhan kesehatan”.

9. Bahwa merek “” milik Tergugat terdiri atas konfigurasi huruf yaitu unsur dominan yang dijelaskan pada Pasal 21 ayat 1 UU Merek; N-U-T-R-A-F-O-L, dimana konfigurasi tersebut dibuat mirip dan/atau menyerupai, dengan hanya mengganti salah satu huruf dari merek “” milik Penggugat, sehingga hal ini dinilai sangat memenuhi

10. Berdasarkan hal tersebut untuk menentukan ada tidaknya persamaan keseluruhan dan/atau pada pokoknya antara merek yang satu dengan merek yang lain mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998

hal 8 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan keseluruhan dan/atau pada pokoknya, jika memiliki:

- “ - *Persamaan bentuk (Similarity of form);*
- *Persamaan komposisi (Similarity of composition);*
- *Persamaan kombinasi (Similarity of combination);*
- *Persamaan unsur elemen (Similarity of element);*
- *Persamaan bunyi (Sound Similarity);*
- *Persamaan ucapan (Phonetic Similarity); atau*
- *Persamaan penampilan (Similarity in appearance)”*

Berdasarkan unsur persamaan yaitu konfigurasi huruf N-U-T-R-A-F-O-L

pada merek Tergugat “ ^{NUTRAFOL} ”, maka semakin nyata adanya persamaan keseluruhan dan/atau pada pokoknya antara merek Tergugat dengan merek Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tersebut di atas;

Untuk lebih jelas melihat unsur dominannya, berikut tampilan kedua merek Tergugat dan Penggugat dimaksud:

Merek Tergugat	Merek Penggugat
NUTRAFOL	

9. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Merek dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dan tampilan merek-merek Tergugat dan

Penggugat di atas, jelas bahwa merek “ ^{NUTRAFOL} ” milik Tergugat memiliki persamaan keseluruhan dan/atau pada pokoknya dengan merek

“ ” milik Penggugat yaitu kata merek “NUTRAFOL” (dengan konfigurasi huruf N-U-T-R-A-F-O-R), terdapat unsur dominan sehingga menimbulkan adanya **persamaan**, yaitu terlihat dari cara penempatan, cara penulisan dan persamaan bunyi ucapan sebagai berikut:

- a. **Dari segi cara penempatan huruf**, Penggugat menempatkan huruf N-U-T-R-A-F-O-R menjadi satu kesatuan sehingga menjadi merek hal 9 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



“  ”. Demikian juga Tergugat menempatkan huruf N-U-T-R-A-F-O-L menjadi satu kesatuan sehingga menjadi merek “  ”. Sehingga adanya **persamaan secara keseluruhan** komposisi huruf N-U-T-R-A-F-O-R sebagai unsur merek yang dominan pada merek milik Tergugat memiliki persamaan keseluruhan dan/atau pada pokoknya dengan merek milik Penggugat;

b. **Dari segi cara penulisan, “  ” ditulis dengan susunan huruf N-U-T-R-A-F-O-L, yang mana sangat mirip dengan susunan huruf atas Merek milik Penggugat yakni “**

 ”. Hal tersebut secara ilustrasi dapat diuraikan dengan perbandingan sebagai berikut:

N	U	T	R	A	F	O	R
N	U	T	R	A	F	O	L

Bentuk penulisan pada merek tersebut sangatlah serupa dan/atau mirip dan/atau sama, berikut perbandingannya:

Merek Tergugat		Merek Penggugat
	— Meniru dari	

Bentuk penulisan dari Merek “  ” terlihat mirip dan/atau menyerupai dan/atau sama persis dengan Merek ”

 ”, bahkan Tergugat tidak memberikan variasi pada merek tersebut. Berdasarkan hal tersebut Tergugat dengan jelas telah meniru atau menjiplak Merek “  ” (dengan konfigurasi huruf N-U-T-R-A-F-O-R) milik Penggugat;

c. **Dari segi bunyi ucapan, bunyi ucapan kata “  ”** pada merek Penggugat dan Tergugat adalah benar-benar sama



atau sama sekali tidak ada perbedaan. Adapun **persamaan**

dengan cara bunyi dengan Merek “” yang secara samar cara bunyinya sama adalah “NUTRAFOR”. **Dengan demikian jelas dari bunyi Merek “” memiliki persamaan dengan merek “”;**

d. Dari segi konseptual, bahwa dalam doktrin yang telah diterima secara universal, persamaan konseptual dievaluasi berdasarkan persamaan antara dua Merek dalam konteks makna, psikologi atau keterkaitan di antaranya. Konseptual berhubungan erat dengan ide atau makna yang terkandung dalam Merek berdasarkan persepsi akal, karenanya diperlukan pengetahuan semantik dalam ilmu linguistik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain;

Dalam mencari persamaan konseptual tidak bisa diabaikan karena adakalanya digunakan bentuk **bahasa yang berbeda namun mengandung makna yang sama**. Meskipun perbandingan konseptual tidak dipengaruhi oleh produk yang diwakili, namun penggunaan suatu kata dengan konfigurasi huruf mempunyai hubungan signifikan dengan produk tertentu, maka perbandingan konseptual dapat difokuskan pada makna tersebut;

Konseptual pada merek Tergugat tersebut memiliki unsur dominan dan sama dengan merek Penggugat, berikut perbandingannya:

Merek Tergugat		Merek Penggugat
NUTRAFOL	 Terinspirasi dari	

10. Selain itu, sebagai bahan pertimbangan yang mulia Majelis Hakim Perkara *Aquo*, berikut Penggugat sampaikan beberapa putusan

hal 11 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah berkekuatan hukum tetap, Yuriprudensi Mahkamah Agung dan literatur yang menjadi pedoman dalam Peradilan Niaga terkait dengan Merek, tentang penilaian “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”:

- a. Mahkamah Agung R.I dalam Putusannya No. 049/K/N/HaKI/2003 menguatkan dan membenarkan pendapat Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa merek “**ROYAL GREEN**” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek **ROYAL CANIN**”. Berikut adalah salah satu amar Putusan Mahkamah Agung R.I No. 049/K/N/HaKI/2003;

*“Menyatakan Merek Tergugat **ROYAL GREEN** yang terdaftar di bawah nomor: 466.546 tanggal 13 Februari 2001 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat **ROYAL CANIN** yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada nomor: 196073 tanggal 13 Juli 1985 dan diperpanjang dengan nomor: 355896 tanggal 8 Maret 1996 untuk barang yang sejenis;*

- b. Mahkamah Agung R.I dalam Putusannya Nomor 178 K/Sip/1973 tanggal 9 April 1973 juga berpendapat bahwa persamaan pada pokoknya mencakup adanya persamaan susunan dan bunyi sehingga akan menimbulkan kesan bagi masyarakat untuk mengingatkan kepada merek lain, berikut salah satu pertimbangan hukumnya:

*“Menimbang, bahwa **persamaan itu ada kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan, sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan masyarakat pada umumnya atau disuatu golongan tertentu di dalam masyarakat;**”*

- c. Mahkamah Agung R.I dalam Putusannya No.590 K/Pdt.Sus/2012 membatalkan Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa merek “**BIORF**” tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “**BIORE**”, dalam putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ada upaya untuk mendompleng reputasi merek terdaftar “**BIORE**” yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Secara fonetik permohonan merek “**BIORF**” memang tidak mempunyai persamaan dengan merek terdaftar “**BIORE**” yang dapat mengecoh konsumen, namun secara visual ada

hal 12 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



persamaan di antara keduanya yang dapat mengelabui konsumen secara tidak sengaja. Berikut adalah salah satu pertimbangan hukumnya :

“Menimbang antara merek “BIORE” dan merek “BIORF” milik memiliki persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan sangat kecil perbedaannya yaitu satu garis kecil pada huruf E dan F.”

d. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusannya Nomor 44/Merek/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Nopember 2005 dalam perkara merek “**CESARE PACIOTTI**” menyatakan merek “**PACIOTTI**” dan merek “**WILIE PACIOTTI**” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal “**CESARE PACIOTTI**” berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang bahwa pendaftaran merek “PACIOTTI” dan merek “WILIE PACIOTTI” milik Tergugat I yang didaftarkan pada kantor Tergugat II dibandingkan dengan merek terkenal “CESARE PACIOTTI” Penggugat, ternyata terdapat persamaan pengucapan/bunyi, persamaan penulisan, serta persamaan bentuk tulisan pada kata “PACIOTTI”.

e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 027/K/N/HaKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006, yang mengatur kaidah hukum sebagai berikut;

“persamaan fonetik dapat dikategorikan sebagai persamaan yang dapat membatalkan terdaptarnya suatu Merek, apabila memenuhi unsur “nyaris tidak memiliki daya pembeda (distinctiveness)” dan “memiliki persamaan kesan (the same expression)”

f. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2933 K/Sip/1982 Tanggal 31 Agustus 1983, yang mengatur kaidah hukum sebagai berikut;

“kriteria barang sejenis secara gramatikal tidak berarti “sama”, selama keduanya merupakan produk yang saling melengkapi serta diperdagangkan dalam satu jalur perdagangan yang sama, maka dianggap sejenis”.

g. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 , yang mengatur kaidah hukum sebagai berikut:



“Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dapat dideskripsikan sebagai sama bentuk (similarity of form), sama komposisi (similarity of composition), sama kombinasi (similarity of combination) dan sama unsur elemen (similarity of elements)”.

h. Literatur buku *“Kriteria Itikad Tidak Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Melalui Putusan Pengadilan”* oleh Puslitbang-Balitbang Diklat dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2018 halaman 79, menjelaskan sebagai berikut:

*“Merek dinilai mempunyai persamaan pada keseluruhannya maupun pada pokoknya apabila memiliki persamaan dalam hal bentuk, komposisi, kombinasi, unsur, bunyi, ucapan atau penampilan dengan merek pihak lain. Merek dinilai memiliki persamaan secara keseluruhan **apabila tampilan seluruh unsur merek tersebut identik dengan merek lain tanpa ada modifikasi atau penambahan unsur lain. Kalaupun ada perbedaan maka perbedaan tersebut tidak tampak signifikan sehingga konsumen tidak akan menganggapnya sebagai identitas produk**”*

11. Bahwa tindakan Tergugat mendaftarkan merek “
NUTRAFOL” yang memiliki persamaan keseluruhan atau pada

pokoknya dengan merek “” milik Penggugat dapat **menyesatkan konsumen tentang asal usul, kualitas dan kegunaan barang**, hal tersebut jelas dan terang melanggar pasal 20 huruf c UU Merek, sebagai berikut;

“e. tidak memiliki daya pembeda”

bahwa suatu merek untuk dapat **didaftarkan harus dapat memenuhi fungsinya yaitu sebagai tanda yang dapat membedakan produk yang berasal dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya**. Oleh karena itu, suatu merek harus memiliki daya pembeda, kekuatan daya pembeda suatu merek mengacu pada seberapa mudah konsumen mengidentifikasi suatu produk barang, dan

merek Tergugat “
NUTRAFOL” tidak memiliki daya pembeda sama sekali, terlebih jika produk barang milik Penggugat dikemudian hari diperjual belikan maka jenis

hal 14 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



barang Tergugat akan disandingkan dengan jenis barang milik Penggugat pada suatu tempat yang sama;

12. Bahwa dengan mengacu pada fakta-fakta hukum yang ada, dikaitkan dengan pedoman-pedoman hukum yang telah diberikan oleh pengadilan melalui Putusan, Sumber Hukum dan literasi di atas, telah

terbukti dan tidak terbantahkan merek “^{NUTRAFOL}” Tergugat memiliki persamaan keseluruhan dan/atau pada pokoknya dengan

merek “” milik Penggugat dan telah melanggar ketentuan yang mengatur, berdasarkan hal tersebut diatas Kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Perkara *Aquo* untuk membatalkan merek “^{NUTRAFOL}”;

13. Bahwa salah satu hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan adalah apabila dikemudian hari

merek “^{NUTRAFOL}” milik Tergugat dicantumkan pada barang atau produk, dan barang atau produk tersebut di pasaran diletakkan pada *tray*, etalase atau dikelompokkan dengan barang yang sejenis di pasaran, maka jelas hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan kerancuan bagi konsumen serta menimbulkan pertanyaan: (i) siapa

yang memproduksi barang dengan merek “^{NUTRAFOL}”?; dan

(ii) apakah merek “^{NUTRAFOL}” tersebut sama dengan merek “

” milik Penggugat?” (sebagaimana telah diuraikan pada dalil Gugatan angka 10);

14. Sebagai bahan pertimbangan yang mulia Majelis Hakim Perkara *aquo*, kriteria hukum tentang merek yang dapat menimbulkan kerancuan, terdapat dalam dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung R.I yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu ;

a. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3485K/Pdt/1992 tertanggal 4 September 1995 yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“...pilihan merek yang sama menunjukkan adanya itikad tidak baik, yaitu ingin membonceng keterkenalan merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal-usul barang”



b. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3485K/Pdt/1992 tertanggal 4 September 1995 yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“...dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (deception) dan membingungkan (confusion) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (willful infringement) dan harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (unjust enrichment)”

15. Apabila merek Tergugat tidak dibatalkan oleh yang mulia Majelis Hakim Perkara *Aquo*, jelas merek Tergugat tersebut akan melanggar Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) UU Merek, yang pada intinya mengatur bahwa suatu Merek digunakan untuk membedakan produk pada barang sejenis sehingga tidak menimbulkan kerancuan bagi konsumen;

**TERGUGAT MENDAFTARKAN MEREK “  ”
ATAS DASAR ITIKAD TIDAK BAIK**

16. Bahwa dengan adanya persamaan keseluruhan dan/atau pada pokoknya antara merek “  ” Tergugat dengan merek

“  ” Penggugat untuk barang-barang sejenis, hal ini membuktikan Tergugat telah mendaftarkan merek “  ” atas dasar itikad tidak baik;

17. Penjelasan Pasal 21 ayat 3 UU Merek 2016 memberikan definisi “Pemohon yang beritikad tidak baik” yaitu:

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

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak

hal 16 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.”

18. Tergugat terbukti beritikad tidak baik karena dengan sengaja

meniru, menjiplak atau mengikuti merek “” milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu demi kepentingan usahanya dengan tujuan untuk menyesatkan konsumen seolah-olah produk Tergugat tersebut berasal dari Penggugat;

19. Pada tanggal 15 Juli 2011 Penggugat mendaftarkan merek “



” dan Turut Tergugat telah menerbitkan sertifikat merek sebagai bukti pendaftaran merek pada tanggal 25 Februari 2015. Kemudian Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek “
NUTRAFOL” untuk kelas 5 pada Turut Tergugat tertanggal 08 Oktober 2019 (**Vide Bukti P-1**);

Itikad tidak baik Tergugat terlihat semakin jelas dan dapat diketahui dengan mudah dari kronologis fakta pengajuan permohonan pendaftaran merek “
NUTRAFOL” Tergugat tersebut.

Rangkaian fakta hukum tersebut di atas membuktikan secara terang dan jelas adanya **itikad tidak baik dari Tergugat dalam mengajukan**

**permohonan pendaftaran merek “
NUTRAFOL”** kepada Turut Tergugat, terlebih telah dilakukan penolakan oleh Turut Tergugat. Dikarenakan Tergugat dengan sengaja meniru, menjiplak atau mengikuti

(bukan murni hasil kreatifitas Tergugat) merek “” milik Penggugat yang pada saat itu telah dimohonkan pendaftarannya;

20. Sebagai bahan pertimbangan majelis hakim, kriteria hukum tentang itikad tidak baik terdapat dalam dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung R.I yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:

a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 020 K/N/HaKI/2005 tertanggal 24 Agustus 2005:

“Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap, Mahkamah Agung telah menimbang kriteria hukum yang dikategorikan tidak baik, apabila meniru membonceng, membajak atau mereproduksi

hal 17 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



merek orang lain yang sudah terdaftar (vide Nomor 3045K/Pdt/1992 tanggal 21 September 1993, Nomor 1274 K/Pdt/1994 tanggal 18 Januari 1996, Nomor 3677 K Pdt/1992 tanggal 30 Januari 1995“;

b. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 39K/Pdt/1989 yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“setiap perbuatan dan kelicikan yang mengandung unsur itikad tidak baik (Bad Faith) sekaligus juga mengandung tindakan unfair competition dalam dunia bisnis dapat meruntuhkan sendi keharmonisan dan ketertiban serta perlindungan yang sehat bagi masyarakat konsumen.”

c. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 021 K/N/HAKI/2003 dalam perkara antara merek “Giojien Co” dengan merek “Gio Jeans Co”, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan itikad tidak baik sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan itikad tidak baik Tergugat mendaftarkan merek “Giojien Co” yang pada pokoknya sama dengan merek Penggugat “Gio Jeans Co”, adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan (misleading) khalayak ramai akan asal usul barang, serta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur, sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan kepentingan umum;”

PENGGUGAT SECARA SERIUS MENGEMBANGKAN PRODUK DENGAN

MERKEK “” DENGAN PENGAJUKAN PENDAFTARAN DENGAN PENAMBAHAN JENIS BARANG

19. Bahwa seiring dengan kebutuhan pasar yang lebih kompleks, Penggugat saat ini melakukan pengembangan produk pada merek “

” dengan mengajukan pendaftaran pada kelas yang sama dan penambahan jenis barang untuk dilindungi. Permohonan telah masuk dalam sistem DJKI dengan Nomor Permohonan dengan data jenis barang sebagai berikut (**Vide Bukti P-52, P-53, P-54**):

NUTRAFOR DREAMIE

“NUTRAFOR DREAMIE” Nomor Permohonan

DID2023021826

hal 18 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



Kelas 5: "Jamu, Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi, Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet, obat tidur, Obat-obatan tradisional, produk dan suplemen makanan kesehatan, sediaan dan suplemen kesehatan, sediaan nutrisi dan suplemen untuk kesehatan, sediaan pengobatan mabuk perjalanan, Sediaan-sediaan farmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur, suplemen dan sediaan nutrisi, Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet, Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi, Supplement bernutrisi"

NUTRAFOR P'LEZZZ

"NUTRAFOR P'LEZZ" Nomor Permohonan

DID2023021805

Kelas 5: "Jamu, Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi, Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet, obat tidur, Obat-obatan tradisional, produk dan suplemen makanan kesehatan, sediaan dan suplemen kesehatan, sediaan nutrisi dan suplemen untuk kesehatan, sediaan pengobatan mabuk perjalanan, Sediaan-sediaan farmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur, suplemen dan sediaan nutrisi, Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet, Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi, Supplement bernutrisi".

NUTRAFOR MELATONIN

"NUTRAFOR DREAMIE" Nomor Permohonan

DID2023093374

Kelas 5: "agen anti-mabuk, obat tidur, sediaan pengobatan mabuk perjalanan, Sediaan-sediaan farmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur, suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan".

20. Bahwa berdasarkan permohonan pendaftaran merek tersebut di atas, membuktikan **Penggugat telah secara konsisten menggunakan merek kata dengan konfigurasi huruf "N-U-T-R-A-F-O-R" sejak tahun 2004** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas utama merek atas barang-barang yang diperdagangkan oleh Penggugat agar memiliki daya pembeda dengan barang-barang sejenis yang diperdagangkan oleh pihak lain;

hal 19 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta hukum serta Putusan Mahkamah Agung R.I yang diuraikan di atas terbukti dan tidak terbantahkan adanya **persamaan keseluruhan dan/atau pada pokoknya dan itikad tidak baik**

Tergugat dalam pendaftaran merek “ NUTRAFOL ” karena memiliki

persamaan pada pokoknya dengan merek “  ” Penggugat,

sehingga sudah selayaknya merek “ NUTRAFOL ” Tergugat dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat dalam perkara ini agar Turut Tergugat melaksanakan isi putusan sesuai dengan Pasal 91 dan 92 UU Merek 2016.

Berdasarkan dalil Gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pendaftar pertama atas merek “

 ” dengan Nomor Pendaftaran IDM000334973;

3. Menyatakan merek-merek “ NUTRAFOL ” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000830640 **memiliki persamaan keseluruhan**

dan/atau pada pokoknya dengan merek “  ” dengan Nomor Pendaftaran IDM000334973;

4. Menyatakan merek “ NUTRAFOL ” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000830640 memiliki persamaan keseluruhan dan/atau

pada pokoknya dengan merek “  ” dengan Nomor Pendaftaran IDM000334973 **didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;**

5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran

merek “ NUTRAFOL ” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000830640 ;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan

pendaftaran merek “ NUTRAFOL ” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000830640, dengan cara mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

hal 20 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst

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

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk setiap tingkat peradilan.

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** hadir kuasanya **LEONARDUS DONI ISHARIATMO, SH. dan FABIOLA MAHARDIKA H., SH.** Advokat dan paralegal pada kantor Hukum "LEONARDUS MALAU & PARTNERS" yang beralamat di Wisma Axcelor-Lantai Dasar, Jl. Pos Pengumben Lama No.24, Rt/Rw 009/03, Srengseng, Kembangan - Jakarta 11630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor 015/SK.DIR.NPL/X/2023 tertanggal 20 Oktober 2023, untuk **Turut Tergugat** hadir **Nova Susanti S.H., Irma Setio Pratiwi S.H., Atik Rachmi Kunhandayani, S.Kom., M.Si., Augustiwan Muhammad S.H., Noviana Setyaningtyas K., S.H., Gema Permana Rahman S.H., Hardi Nurcahyo S.H., Hanif Nur Kholifah S.H., Rizky Aditya Pratama, S.H., dan Agung Harish Bastoro, S.H.**, semua warga Negara Indonesia Pegawai Negeri sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Desember 2023 dan Surat Perintah Tugas No. HKI.4-KI.06.08.02-1425 tertanggal 11 Desember 2023, sedangkan **Tergugat** tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakili dirinya padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga Jkt.Pst. masing-masing tanggal 14 Desember 2023, tanggal 4 Januari 2024, tanggal 18 Januari 2024, dan Panggilan Media massa 28 Desember 2023, tanggal 8 Januari 2024 dan 25 Januari 2024, ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat melepaskan kesempatannya untuk mempertahankan haknya yang berkaitan dengan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara merek tidak dikenal acara mediasi sebagaimana dalam PERMA, Majelis tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

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

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 18 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

hal 21 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst

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)



Turut Tergugat dengan ini menyampaikan Jawaban atas dalil-dalil hukum penggugat di dalam Gugatannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdapat pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, benar telah terdaftar merek milik Tergugat yaitu Merek

NUTRAFOL

NUTRAFOL Daftar Nomor IDM000830640 tanggal pendaftaran 25 Februari 2021 dengan tanggal penerimaan 08 Oktober 2019 yang mendapatkan perlindungan hukum sampai dengan 08 Oktober 2029 untuk melindungi barang dalam kelas 5 untuk jenis barang berupa : *Minuman untuk kesehatan; Suplemen diet dan gizi; bar energi suplemen gizi; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; obat alergi; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat diare; obat jerawat; obat pereda alergi; obat-obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester medis; plester medis dan bedah; plester perekat; royal jelly [suplemen gizi]; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); suplemen diet royal jelly; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis;*

suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen makanan; suplemen

hal 22 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst

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)



makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan medis; suplemen protein untuk manusia; suplemen vitamin; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral; suplemen makanan untuk keperluan medis atas nama WU YONG JING YE, beralamat di Apt. Pesona Bahari Twr Ruby 15c , Rt/Rw. 001/011, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar.

2. Bahwa, sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dengan telah terdaftarnya merek di Daftar Umum Merek maka sudah menjadi kewajiban pihak-pihak manapun termasuk Penggugat sendiri untuk menghormati hak pihak lain yang telah diberikan oleh Negara, dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek didalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan.

3. Bahwa, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Dengan demikian pemilik merek mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut untuk jangka waktu tertentu, baik itu digunakan sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Oleh karena itu dengan terdaftarnya merek milik Tergugat maka sudah selayaknya Penggugat menghormati hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara kepada

hal 23 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



Tergugat untuk mempergunakan merek sesuai dengan yang dimohonkan dalam kegiatan produksi dan perdagangan.

4. Bahwa, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atas kegiatan perdagangan, dengan telah terdaftarnya merek tersebut di Daftar Umum Merek maka sepatutnya Penggugat menghargai hak eksklusif yang telah diberikan oleh Negara.

Tentang Persamaan pada Pokoknya

5. Bahwa, dalil penggugat dalam posita angka 9 gugatan *a quo* yang mendalilkan Merek NUTRAFOL milik Tergugat terdiri atas konfigurasi huruf yaitu unsur dominan, dimana konfigurasi tersebut dibuat mirip dan/atau meyerupai dengan hanya mengganti salah satu huruf dari merek NUTRAFOL milik Penggugat sehingga hal ini dinilai sangat memenuhi.

6. Bahwa berdasarkan penjelasan dalam Pasal 21 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek NUTRAFOL milik Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik dalam persamaan bentuk (tampilan/visual), persamaan pengucapan dan persamaan jenis barang dengan merek milik Penggugat dikarenakan merek NUTRAFOL milik Tergugat diputus daftar yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum dibidang merek.

7. Bahwa dengan terdaftarnya merek NUTRAFOL atas nama Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang merek dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan juga sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan substantif, dengan demikian dalil hukum Penggugat **adalah berlebihan dan mengada-ada serta lebih merupakan pendapat hukum sepihak dari penggugat.**

Tentang Daya Pembeda

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 halaman 14 yang mendalilkan Tindakan Tergugat mendaftarkan merek NUTRAFOL yang memiliki persamaan keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek NUTRAFOL milik Penggugat dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul, kualitas dan kegunaan barang, hal tersebut jelas dan terang melanggar

hal 24 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

9. Dapat Turut Tergugat sampaikan bahwa jenis barang yang diputus daftar terhadap merek NUTRAFOL milik Tergugat tidak menyesatkan konsumen akan asal usul, kualitas dan kegunaan barang.

Tentang Itikad Tidak Baik

10. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil hukum dalam posita gugatan Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat terbukti beritikad tidak baik karena dengan sengaja meniru, menjiplak atau mengikuti merek NUTRAFOL milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu demi kepentingan usahanya dengan tujuan untuk menyesatkan konsumen seolah-olah produk Tergugat tersebut berasal dari Penggugat.

11. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak tepat mengingat merek NUTRAFOL milik Tergugat telah diputus daftar dalam Daftar Umum Merek, dimana dalam pemeriksaan substantif yang dilakukan pemeriksa merek, telah mempertimbangkan ada tidaknya niat membonceng/itikad tidak baik dari Tergugat juga telah dijadikan pertimbangan hukum sebelum mengabulkan permohonan pendaftaran merek NUTRAFOL milik Tergugat, **sehingga secara hukum sudah tidak relevan lagi apabila Penggugat menganggap pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dianggap memiliki niat membonceng/mempunyai itikad tidak baik. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.**

12. selanjutnya, untuk menilai unsur ada tidaknya itikad baik dalam suatu permintaan pendaftaran merek sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, suatu permintaan pendaftaran merek dapat dikualifikasi sebagai pendaftar merek yang beritikad tidak baik apabila permintaan pendaftaran merek tersebut adalah merupakan suatu upaya untuk mencari keuntungan secara tidak *fair*, secara tidak jujur untuk mencari keuntungan dengan mendaftarkan merek pihak lain yang sudah terkenal atau dikenal masyarakat sehingga dapat menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan pendaftaran merek NUTRAFOL milik Tergugat telah dilandasi dengan itikad tidak baik maka Penggugat harus dapat membuktikan apakah pemakaian merek NUTRAFOL milik Tergugat tersebut memang benar merupakan jiplakan

hal 25 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



atau tiruan dari merek milik Penggugat sehingga telah menyebabkan kebingungan bagi khalayak ramai khususnya pada konsumen.

13. Bahwa, selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*. **Dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam posita tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.**

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-54 berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan bermeterai cukup, Petikan Resmi Merek " " dengan No. Pendaftaran IDM000830640 Sumber : www.dgip.go.id;
2. Bukti P-2 : Salinan bermeterai cukup, Permintaan Pendaftaran Merek " " dengan No. Permohonan D00200211846 tertanggal 05 Juni 2002 Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
3. Bukti P-3 : Salinan bermeterai cukup, Perpanjangan merek NUTRAFOR dengan No. Pendaftaran IDM000334973 Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
4. Bukti P-4 : Salinan bermeterai cukup, Nomor Izin Edar Notifikasi Pembaharuan NUTRAFOR Acne Gel - NA18180105509 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Sumber: www.notifikos.pom.go.id ;

hal 26 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Salinan bermeterai cukup, Nomor Izin Edar NUTRAFOR RADIANCE BEAUTY - POM SD151546711 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Sumber: www.asrot.pom.go.id;

6. Bukti P-6 : Salinan bermeterai cukup, Nomor Izin Edar NIE NUTRAFOR WHITE BEAUTY - POM SD101340841 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Sumber: www.asrot.pom.go.id;

7. Bukti P-7 : Salinan bermeterai cukup, Nomor Izin Edar Notifikasi NUTRAFOR Acne Facial Wash - NA18191235296 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Sumber: www.notifkos.pom.go.id;

8. Bukti P-8 : Salinan bermeterai cukup, Nomor Izin Edar NUTRAFOR CHOL - POM SD021303551 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Sumber: www.asrot.pom.go.id;

9. Bukti P-9 : Salinan bermeterai cukup, Nomor Izin Edar NUTRAFOR GOLD - POM SD101340241 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Sumber: www.asrot.pom.go.id;

10. Bukti P-10 : Salinan bermeterai cukup, Nomor Izin Edar Notifikasi NUTRAFORWHITE BEAUTY HAND & BODY LOTION SAKURA BLOSSOM - NA18200105732 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Sumber: www.notifkos.pom.go.id;

11. Bukti P-11 : Salinan bermeterai cukup, Nomor Izin Edar Pangan NUTRAFORGOLD - BPOM RI MD 867028013783 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Sumber: www.e-reg.pom.go.id;

12. Bukti P-12 : Salinan bermeterai cukup, Nomor Izin Edar Pangan NUTRAFORGOLD - BPOM RI MD 867031085044 yang diterbitkan oleh

hal 27 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst

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

Badan Pengawas Obat dan Makanan Sumber: www.e-reg.pom.go.id;

13. Bukti P-13 : Salinan bermeterai cukup, Nomor Izin Edar Pangan NUTRAFORGOLD - BPOM RI MD 867031088044 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Sumber: www.e-reg.pom.go.id;

14. Bukti P-14 : Salinan bermeterai cukup, Nomor Izin Edar Pangan NUTRAFOR - BPOM RI MD 867031081044 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Sumber: www.e-reg.pom.go.id;

15. Bukti P-15 : Salinan bermeterai cukup, Nomor Izin Edar Pangan NUTRAFORGOLD - BPOM RI MD 867028011783 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Sumber: www.e-reg.pom.go.id;

16. Bukti P-16 : Salinan bermeterai cukup, Nomor Izin Edar Pangan NUTRAFOR - BPOM RI MD 867031083044 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Sumber: www.e-reg.pom.go.id;

17. Bukti P-17 : Salinan bermeterai cukup, Nomor Izin Edar Pangan NUTRAFOR WHITE BEAUTY GLAM COFFEE - BPOM RI MD 867028008783 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Sumber: www.e-reg.pom.go.id;

18. Bukti P-18 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFOR ACNE GEL dengan Nomor Pendaftaran IDM000691653 Sumber: www.dgip.go.id;

19. Bukti P-19 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFOR dengan Nomor Pendaftaran IDM000818184 Sumber: www.dgip.go.id;

20. Bukti P-20 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFOR GLUCO dengan Nomor Pendaftaran IDM000863403 Sumber: www.dgip.go.id;

hal 28 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst

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

21. Bukti P-21 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFOR WHITE BEAUTY dengan Nomor Pendaftaran IDM000888949 Sumber: www.dgip.go.id;
22. Bukti P-22 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFOR RADIANCE BEAUTY dengan Nomor Pendaftaran IDM000914116 Sumber: www.dgip.go.id;
23. Bukti P-23 : Surat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek NUTRAFOL CHOL dengan No. Pendaftaran IDM000086152 dan Nomor Permohonan R000213/2014 Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
24. Bukti P-24 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFOR MAN dengan Nomor Pendaftaran IDM000208008 Sumber: www.dgip.go.id;
25. Bukti P-25 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFOR GOLD + LOGO dengan Nomor Pendaftaran IDM000260103 Sumber: www.dgip.go.id;
26. Bukti P-26 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFOR WHITE BEAUTY dengan Nomor Pendaftaran IDM000189649 Sumber: www.dgip.go.id;
27. Bukti P-27 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFOR PEARL SKIN dengan Nomor Pendaftaran IDM000301638 Sumber: www.dgip.go.id;
28. Bukti P-28 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFOR Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek IDM000334973 Sumber: www.dgip.go.id;
29. Bukti P-29 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFOR-SLIM dengan Nomor Pendaftaran IDM000423503 Sumber: www.dgip.go.id;

hal 29 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst

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

30. Bukti P-30 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFOR BALANCE dengan Nomor Pendaftaran IDM000533287 Sumber: www.dgip.go.id;

31. Bukti P-31 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFOR RADIANCE BEAUTY dengan Nomor Pendaftaran IDM000537419 Sumber: www.dgip.go.id;

32. Bukti P-32 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFOR E GLOW dengan Nomor Pendaftaran IDM000819339 Sumber: www.dgip.go.id;

33. Bukti P-33 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFOR LUMINA dengan Nomor Pendaftaran IDM000907870 Sumber: www.dgip.go.id;

34. Bukti P-34 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFORCHARMI dengan Nomor Pendaftaran IDM000881575 Sumber: www.dgip.go.id;

35. Bukti P-35 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFORELLEGRA dengan Nomor Pendaftaran IDM000881094 Sumber: www.dgip.go.id;

36. Bukti P-36 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek Nutrafor White dengan Nomor Pendaftaran IDM000859236 Sumber: www.dgip.go.id;

37. Bukti P-37 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek Nutrafor white beauty dengan Nomor Pendaftaran IDM000830633 Sumber: www.dgip.go.id;

38. Bukti P-38 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek Nutrafor CHOL beauty dengan Nomor Pendaftaran IDM000848301 Sumber: www.dgip.go.id;

39. Bukti P-39 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek Nutrafor Gold dengan Nomor Pendaftaran IDM000865662 Sumber: www.dgip.go.id;

hal 30 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P-40 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFORCHARMI dengan Nomor Pendaftaran IDM000882167 Sumber: www.dgip.go.id;
41. Bukti P-41 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFORELLEGRA dengan Nomor Pendaftaran IDM000881525 Sumber: www.dgip.go.id;
42. Bukti P-42 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek Nutrafor White dengan Nomor Pendaftaran IDM000859158 Sumber: www.dgip.go.id;
43. Bukti P-43 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek Nutrafor CHOL dengan Nomor Pendaftaran IDM000824621 Sumber: www.dgip.go.id;
44. Bukti P-44 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek Nutrafor Gold dengan Nomor Pendaftaran IDM000847563 Sumber: www.dgip.go.id;
45. Bukti P-45 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek Chol Royal Tea dengan Nomor Pendaftaran IDM000783248 Sumber: www.dgip.go.id;
46. Bukti P-46 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFOR WHITE BEAUTY FRUITY dengan Nomor Pendaftaran IDM000956236 Sumber: www.dgip.go.id;
47. Bukti P-47 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFOR WHITE BEAUTY dengan Nomor Pendaftaran IDM000908298 Sumber: www.dgip.go.id;
48. Bukti P-48 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFOR LUMINA dengan Nomor Pendaftaran IDM000907885 Sumber: www.dgip.go.id;
49. Bukti P-49 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek Nutrafor Gold dengan Nomor Pendaftaran IDM000916262 Sumber: www.dgip.go.id;
50. Bukti P-50 : Salinan bermeterai cukup, sertifikat merek NUTRAFORCHARMI dengan

hal 31 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pendaftaran IDM000935449 Sumber:
www.dgip.go.id;

51. Bukti P-51 : Salinan bermeterai
cukup, sertifikat merek NUTRAFORELLEGRA dengan

Nomor Pendaftaran IDM000881631 Sumber:
www.dgip.go.id;

52. Bukti P-52 : Formulir
Permohonan Pendaftaran Merek NUTRAFOR
DREAMIE dengan Nomor Permohonan
DID2023021826 dan Sertifikat Merek dengan Nomor
Pendaftaran IDM001147231 Sumber: www.dgip.go.id;

53. Bukti P-53 : Formulir
Permohonan Pendaftaran Merek NUTRAFOR P'LEZZ
dengan Nomor Permohonan DID2023021805 dan
Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran
IDM001147378 Sumber: www.dgip.go.id;

54. Bukti P-54 : Formulir
Permohonan Pendaftaran Merek NUTRAFOR
MELATONIN dengan Nomor Permohonan
DID2023093374 Sumber: www.dgip.go.id;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat dimaksud telah
diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga
dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat-suratnya kuasa
Penggugat tidak mengajukan saksi ataupun ahlinya pada persidangan ini
meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Turut Tergugat
tidak mengajukan bukti-bukti surat pada persidangan ini meskipun telah
diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun
Ahli dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Turut Tergugat telah
mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 21 Maret
2024 dalam perkara ini;

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

hal 32 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



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

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Pembatalan pendaftaran merek, yang pada pokoknya agar majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pendaftar pertama atas merek “



” dengan Nomor Pendaftaran IDM000334973;

3. Menyatakan merek-merek “ NUTRAFOL ” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000830640 **memiliki persamaan keseluruhan**

dan/atau pada pokoknya dengan merek “  ” dengan Nomor Pendaftaran IDM000334973;

4. Menyatakan merek “ NUTRAFOL ” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000830640 memiliki persamaan keseluruhan dan/atau

pada pokoknya dengan merek “  ” dengan Nomor Pendaftaran IDM000334973 **didaftarkan atas dasar itikad tidak baik**;

5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek “ NUTRAFOL ” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000830640 ;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek “ NUTRAFOL ” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000830640, dengan cara mencoret pendaftaran merek-

merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk setiap tingkat peradilan.

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil dengan sah dan patut, maka di anggap bahwa Tergugat telah hal 33 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan haknya untuk mengajukan tanggapan/ bantahan terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya agar gugatan Penggugat ditolak dengan alasan Penggugat harus membuktikan dalil dalilnya sesuai ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut sesuai yang didalilkan Penggugat adalah apakah benar merek “ NUTRAFOL ” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000830640 **memiliki persamaan keseluruhan dan/atau**

pada pokoknya dengan merek “  ” milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000334973;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Turut Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-54 sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil jawabannya Pihak Turut Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, saksi ataupun Ahli dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat syarat formil gugatan pembatalan yang di ajukan Penggugat sesuai dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“**UU Merek** ”), menentukan :

“(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Petikan Resmi Sertifikat Merek “  ” milik/atas nama Tergugat telah terdaftar pada Turut Tergugat pada tanggal 25 Pebruari 2021 dan oleh karena Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar *a quo* diajukan pada tanggal 29 hal 34 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, dan terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 November 2024 maka Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar *a quo* telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 77 UU Merek;

Menimbang, bahwa pasal 76 ayat 1 undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ditentukan : Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana di maksud dalam pasal 20 dan atau pasal 21 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 76 ayat 1 Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, yang dimaksud pihak yang berkepentingan antara lain pemilik merek terdaftar, Jaksa, yayasan /lembaga dibidang konsumen, dan majelis /lembaga keagamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 85 ayat 1 Undang Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan : gugatan sebagaimana di maksud dalam pasal 30 ayat 3, pasal 68,pasal 74 dan pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum/tempat domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang di akui juga oleh Turut Tergugat dikaitkan dengan bukti P-1 tentang petikan resmi Merek

“NUTRAFOR” “milik/atas nama Tergugat telah terdaftar pada Turut Tergugat pada tanggal 25 Pebruari 2021, dan Tergugat beralamat di kantor di Apt. Pesona Bahari Twr Ruby 15C, RT. 001 / RW 011, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti P-2 dan P-3 terbukti bahwa Penggugat adalah pemilik merek “”, yang telah terdaftar dalam kelas 5 sejak tanggal 15 Juli 2011, Merek “” milik Pemohon telah dilindungi oleh UU Merek, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000334973.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar yang di ajukan kepada Tergugat sebagai pemilik merek terdaftar juga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah pula sesuai persyaratan yang di tentukan Undang undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan penggugat telah memenuhi syarat syarat formil yang di tentukan undang undang;

hal 35 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat atau petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apakah benar merek NUTRAFOL milik Tergugat (**WU YONG JI YE**) yang telah di daftarkan pada Turut Tergugat dengan Nomor pendaftaran IDM000830640 dengan kelas 5 mempunyai persamaan

pada pokoknya dengan merek  ” milik Penggugat yang telah terdaftar sebelumnya dan Tergugat telah mendaftarkan mereknya tersebut dengan etiked tidak baik sebagaimana yang didalihkan Penggugat akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat memohon agar menyatakan Penggugat adalah pendaftar pertama atas merek “

 ” dengan Nomor Pendaftaran IDM000334973

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan petitum Penggugat ini pihak Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim jawaban untuk membantahnya, begitu juga pihak Turut Tergugat (**Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek & Indikasi Geografis**), yang hadir dalam perkara aquo dalam jawabannya juga tidak menyanggahnya

tentang adanya pendaftaran merek “” milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang Permintaan Pendaftaran Merek ” NUTRAFOL ” dengan No. Permohonan D00200211846 tertanggal 05 Juni 2002 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) dan bukti P-3 tentang Perpanjangan jangka waktu perlindungan

merek Terdaftar yaitu merek NUTRAFOL dengan No. Pendaftaran IDM000334973, atas nama pemilik Penggugat yang berlaku selama 10 tahun sampai tanggal 05 Juni 2032 yang di berikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) telah terbukti bahwa Pemohon telah

mendaftarkan merek ”  ”, yang telah terdaftar dalam kelas 5 sejak

tanggal 05 Juni 2012, sehingga Merek ”  ” milik Pemohon telah dilindungi oleh UU Merek, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat

hal 36 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst

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

perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000334973 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 dan 2 UU nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan ;

Bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan (ayat 1), jangka waktu perlindungan sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang perpanjangan

jangka waktu perlindungan Merek  ” dengan No.pendaftaran IDM000334973 milik Penggugat sampai jangka waktu tanggal 28 Maret 2032 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU merek tersebut telah membuktikan bahwa selama jangka waktu 10 tahun sebelumnya 28 Maret

2022 Penggugat telah memiliki merek  terdaftar di Turut Tergugat dengan kelas 5 atau dengan kalimat laian selama masa 2012 samapai 2022

Penggugat telah memiliki merek terdaftar yaitu merek  kelas 5;

Menimbang, bahwa dengan telah dikeluarkannya Sertifikat/

perpanjangan Merek ”  ” dengan No. IDM000334973, **Pemohon adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan merek**

”  ” kelas 5 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 sampai dengan bukti P-17 Penggugat telah membuktikan bahwa Produk Varian

”  ” telah terdaftar di badan Pengawasan obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tahun 2004 sampai tahun

2020 Penggugat telah pula mendaftarkan merek berbagai varian

 ” selain kelas 5 antara lain :

- **untuk kelas 3 berdasarkan bukti P-18 sampai P-22 yaitu :**

Merek			
1	NUTRAFOR	IDM0006	3
	ACNE GEL	91653	

hal 37 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	NUTRAFOR	IDM0008 18184	3
3	NUTRAFOR GLUCO	IDM0008 63403	3
4	NUTRAFOR WHITE BEAUTY	IDM0008 88949	3
5	NUTRAFOR RADIANCE BEAUTY	IDM0009 14116	3

- Untuk kelas 5 berdasarakan bukti P-23 sampai P-31 yaitu

untuk :

Merek

6	NUTRAFOR CHOL	IDM0000 86152	5
7	NUTRAFOR MAN	IDM0002 08008	5
8	NUTRAFOR GOLD + LOGO	IDM0002 60103	5
9	NUTRAFOR WHITE BEAUTY	IDM0001 89649	5
10	NUTRAFOR PEARL SKIN	IDM0003 01638	5
11	NUTRAFOR	IDM0003 34973	5
12	NUTRAFOR- SLIM	IDM0004 23503	5
13	NUTRAFOR BALANCE	IDM0005 33287	5
14	NUTRAFOR RADIANCE BEAUTY	IDM0005 37419	5
15	NUTRAFOR E GLOW	IDM0008 19339	5

- Untuk merek kelas 29 berdasarakan bukti P-32 samapai

P-38 yaitu : Merek :

16	NUTRAFOR LUMINA	IDM0009 07870	29
17	NUTRAFORCHA RMI	IDM0008 81575	29
18	NUTRAFORELLE GRA	IDM0008 81094	29
19	Nutrafor White	IDM0008	29

hal 38 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



		59236	
20	Nutrafor white beauty	IDM0008 30633	29
21	Nutrafor CHOL	IDM0008 48301	29
22	Nutrafor Gold	IDM0008 65662	29

- Untuk kelas 30 berdasarkan bukti P-39 sampai dengan bukti P-44 yaitu :

Merek :

23	NUTRAFORCHA RMI	IDM0008 82167	30
24	NUTRAFORELL EGRA	IDM0008 81525	30
25	Nutrafor White	IDM0008 59158	30
26	Nutrafor CHOL	IDM0008 24621	30
27	Nutrafor Gold	IDM0008 47563	30
28	Nutrafor Chol Royal Tea	IDM0007 83248	30

- Untuk kelas 32 berdasarkan bukti P- 46 sampai bukti P-51 yaitu:

Merek :

29	NUTRAFOR WHITE BEAUTY FRUITY	IDM0009 56236	32
30	NUTRAFOR WHITE BEAUTY	IDM0009 08298	32
31	NUTRAFOR LUMINA	IDM0009 07885	32
32	Nutrafor Gold	IDM0009 16262	32
33	NUTRAFORCHA RMI	IDM0009 35449	32
34	NUTRAFORELL EGRA	IDM0008 81631	32



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

Merek  hanya milik Tergugat dengan kelas 5 terdaftar di Turut

Tergugat, tidak ada merek lain yang terdaftar dengan merek  selain atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang Undang Merek tersebut menyebutkan bahwa hak atas merek di peroleh setelah merek tersebut terdaftar;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 5 Undang Undang Merek tersebut menentukan bahwa "**Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.**"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka terbukti dan beralasan hukum bahwa Penggugat adalah

pendaftar pertama atas merek  dan karenanya petitum 2 beralasan hukum untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah merek NUTRAFOL milik Tergugat (WU YONG JI YE) yang telah di daftarkan pada Turut Tergugat dengan Nomor pendaftaran IDM000830640 dengan kelas 5 tanggal pendaftaran 25 Pebruari 2021 tersebut mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan merek  ” milik Penggugat yang telah terdaftar sebelumnya dan Tergugat telah mendaftarkan mereknya tersebut dengan etiked tidak baik sebagaimana yang di dalikan Penggugat akan di pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek **terdaftar NUTRAFOL** milik Tergugat pada pokoknya adalah karena :

1. Merek **NUTRAFOL** Nomor pendaftaran IDM000830640 atas nama Tergugat tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan merek  milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu ;

hal 40 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



2. Adanya etiked yang tidak baik yang di lakukan Tergugat dalam mendaftarkan mereknya tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat 1 huruf a dan ayat 3 UU 20 tahun 2016 menyatakan :

- *Permohonan pendaftaran merek ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :*
 - a. *Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- **Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beretiked tidak baik.**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan

atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan pada bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut”

Menimbang, bahwa untuk menilai, mengetahui merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah dengan cara memperbandingkan kedua merek yaitu merek Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk mencari persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan dari segel merek;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya nomor 279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 yang telah menjadikan yurisprudensi, menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan keseluruhan dan/atau pada pokoknya, jika memiliki:

- “ - *Persamaan bentuk (Similarity of form);*
- *Persamaan komposisi (Similarity of composition);*
- *Persamaan kombinasi (Similarity of combination);*

hal 41 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



- *Persamaan unsur elemen (Similarity of element);*
- *Persamaan bunyi (Sound Similarity);*
- *Persamaan ucapan (Phonetic Similarity); atau*
- *Persamaan penampilan (Similarity in appearance)”*

Menimbang, bahwa begitu juga berbagai putusan Mahkamah Agung RI untuk menilai apakah suatu merek ada persamaan pada pokoknya antara lain :

- Putusan No.590 K/Pdt.Sus/2012 yang membatalkan Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa merek “**BIORF**” tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “**BIORE**”, dalam putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ada upaya untuk mendompleng reputasi merek terdaftar “**BIORE**” yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Secara fonetik(ucapan) permohonan merek “**BIORF**” memang tidak mempunyai persamaan dengan merek terdaftar “**BIORE**” yang dapat mengecoh konsumen, namun secara visual ada persamaan di antara keduanya yang dapat mengelabui konsumen secara tidak sengaja. Dan salah satu pertimbangan hukumnya :adalah *antara merek “BIORE” dan merek “BIORF” milik memiliki persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan sangat kecil perbedaannya yaitu satu garis kecil pada huruf E dan F.”*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 027/K/N/HaKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006, yang mengatur kaidah hukum sebagai berikut;
”persamaan fonetik(ucapan) dapat dikategorikan sebagai persamaan yang dapat membatalkan terdaptarnya suatu Merek, apabila memenuhi unsur ”nyaris tidak memiliki daya pembeda (distinctiveness)” dan ”memiliki persamaan kesan (the same expression)”

Menimbang, bahwa untuk melihat unsur dominan maka Majelis Hakim akan membandingkan tampilan merek Penggugat dan Tergugat

Merek Tergugat	Merek Penggugat
NUTRAFOL	

Menimbang, bahwa dari segi penempatan huruf Penggugat menempatkan huruf N-U-T-R-A-F-O-R menjadi satu kesatuan sehingga



menjadi merek “”. Demikian juga Tergugat menempatkan huruf N-U-T-R-A-F-O-L menjadi satu kesatuan sehingga menjadi merek “**NUTRAFOL**”. Dan karenanya adanya **persamaan secara keseluruhan** dalam penempatan komposisi huruf N-U-T-R-A-F-O-R sebagai unsur merek yang dominan pada merek milik Penggugat dan merek N-U-T-R-A-F-O-L milik Tergugat sehingga terdapat kemungkinan akan mengecoh para konsumen yang menggunakan produk kedua merek tersebut;

Menimbang bahwa dari segi cara penulisan, ”” ditulis dengan susunan huruf N-U-T-R-A-F-O-L, yang mana sangat mirip dengan susunan huruf atas Merek milik Penggugat yakni “”. Hal tersebut secara ilustrasi dapat diuraikan dengan perbandingan sebagai berikut:

N	U	T	R	A	F	O	R
N	U	T	R	A	F	O	L

Bentuk penulisan pada merek tersebut sangatlah serupa dan/atau mirip dan/atau sama, berikut perbandingannya:

Merek Tergugat	Merek Penggugat
NUTRAFOL	

Bentuk penulisan dari Merek “**NUTRAFOL**” terlihat mirip dan/atau menyerupai Merek “”, bahkan Tergugat tidak memberikan variasi pada merek tersebut. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah



meniru atau menjiplak Merek “” (dengan konfigurasi huruf N-U-T-R-A-F-O-R) milik Penggugat;

Menimbang bahwa Dari segi bunyi ucapan, kata “**NUTRAFOL**” pada merek Tergugat jika tidak di dengarkan, diperhatikan sungguh sungguh akan terdengar sama atau sama sekali tidak ada perbedaan. **dengan cara**

bunyi dengan Merek “” milik Penggugat, sehingga yang secara samar cara bunyinya sama adalah “NUTRAFOL”. **Dengan dari bunyi Merek**

“**NUTRAFOL**” memiliki persamaan dengan merek “”; milik Penggugat walaupun secara samar samar sehingga bisa menimbulkan keterkecoan masyarakat sebagai konsumen pemakai produk tersebut;;

Menimbang, bahwa maksud dari pendaftaran merek selain untuk melindungi pemilik merek terdaftar, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk kepentingan perlindungan masyarakat selaku konsumen merek yang terdaftar agar tidak menimbulkan kegaduhan, tidak terkecoh dan keliru menggunakan merek yang diinginkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum 3 yang mohon agar menyatakan merek “**NUTRAFOL**” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000830640 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “” dengan Nomor Pendaftaran IDM000334973 beralasan hukum dan dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 agar Tergugat dinyatakan Pemohon beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek NUTRAFOL dengan Nomor Pendaftaran IDM000830640 ;

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan : **Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.**

Menimbang, bahwa yang di maksud Pemohon beritikad tidak baik berdasarkan penjelasan pasal 21 angka 3 UU nomor 20 tahun 2016 adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik

hal 44 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.”

Menimbang, bahwa tindakan pemilihan kata /huruf **NUTRAFOL** oleh Tergugat didalam mendaftarkan merek **NUTRAFOL** terdaftar No. Nomor Pendaftaran IDM000830640 adalah merupakan bukti dari Tergugat memiliki

niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek “” milik Penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu pada Turut Tergugat, sehingga tindakan Tergugat mendaftarkan merek **NUTRAFOL** terdaftar No. IDM000830640 adalah merupakan itikad tidak baik didalam mendaftarkan merek sebagaimana sebagaimana dimaksudkan penjelasan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 39 K/pdt/1989 tertanggal 24 November 1990 : *Bahwa setiap perbuatan pemakaian merek yang bersifat membingungkan dan mengelabui serta mengacaukan opini dan visual khalayak ramai dikualifikasi mengandung unsur bad faith dan unfair competition”;*

Menimbang, bahwa Tergugat seharusnya tidak mendompleng dan meniru serta menjiplak merek milik Penggugat yang merupakan milik dari suatu badan hukum yang sah yaitu merek milik Penggugat yang produknya sudah beredar di masarakat walaupun tidak sama persis ;

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat tidak menggunakan dan/atau mengajukan pendaftaran merek **NUTRAFOL** terdaftar No. IDM000830640 yang secara jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “

” milik Penggugat, karena masih banyak lagi kata-kata atau susunan kata-kata lain yang dapat dibuat dan dijadikan sebagai merek oleh

Tergugat, tanpa harus meniru dan/atau menjiplak Merek  milik Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **NUTRAFOL** terdaftar No. IDM000830640 yang diajukan oleh Tergugat bukanlah hal 45 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan permohonan yang dapat didaftar sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, atau dengan kata lain permohonan pendaftaran merek **NUTRAFOL** terdaftar No. IDM000830640 yang diajukan oleh Tergugat seharusnya ditolak oleh Turut Tergugat karena merek yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut merupakan hasil peniruan dan/atau penjiplakan dari Merek

 ” milik Penggugat yang sudah lebih dahulu ada dan terdaftar lebih dahulu di di Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150/K/Pdt/1984 menyebutkan : *“terhadap pendaftar/pemakai merek yang sama, baik bentuk huruf maupun tulisannya sama dengan merek milik orang lain dikwalifisir sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik”*.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 021 K/N/HAKI/2003 dalam perkara antara merek “Giojien Co” dengan merek “Gio Jeans Co”, Majelis Hakim Agung memberikan pertimbangan hukum

Berkaitan dengan itikad tidak baik sebagai berikut: “Bahwa perbuatan itikad tidak baik Tergugat mendaftarkan merek “Giojien Co” yang pada pokoknya sama dengan merek Penggugat “Gio Jeans Co”, adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan (misleading) khalayak ramai akan asal usul barang, serta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur, sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah di panggil secara sah dan patut maka hal ini membuktikan juga bahwa Tergugat tidak menyanggah dalil dalil Penggugat yang pada pokoknya bahwa merek **NUTRAFOL** terdaftar No. IDM000830640 yang di daftarkan tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek

 ” milik Penggugat yang sudah lebih dahulu ada dan terdaftar lebih dahulu di Turut Tergugat dan Tergugat mendaftarkan mereknya tersebut dengan Etikad tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum 4 beralasan hukum dan dapat di kabulkan ;

hal 46 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst

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

Menimbang, bahwa dengan di kabulkan petitum 3 yang menyatakan merek **NUTRAFOL** terdaftar No. IDM000830640 atas nama Tergugat

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “” milik Penggugat dan petitum 4 yang menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran Merek **NUTRAFOL** terdaftar No. IDM000830640 **atas nama tergugat** maka petitum 5, 6 dan 7 dari Penggugat yang mohon menyatakan batal dan/atau membatalkan pendaftaran merek **NUTRAFOL** terdaftar No. IDM000830640 **milik** Tergugat, memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek “**NUTRAFOL**” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000830640, dengan cara mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 21 ayat (1) huruf (a)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 jo Nomor 39 K/Pdt/1989 jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 021 K/N/HKI/2003/ jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 K/Pdt/1984, maka gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk di kabulkan seluruhnya ,

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan maka pihak Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga harus di hukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

hal 47 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pendaftar pertama atas

merek  dengan Nomor Pendaftaran IDM000334973 ;

3. Menyatakan merek-merek " NUTRAFOL " milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000830640 dengan kelas barang 5

memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek  dengan Nomor Pendaftaran IDM000334973 dengan kelas barang 5 yang telah terdaftar terlebih dahulu ;

4. Menyatakan merek " NUTRAFOL " milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000830640 memiliki persamaan pada

pokoknya dengan merek  dengan Nomor Pendaftaran IDM000334973 **didaftarkan oleh tergugat atas dasar itikad tidak baik;**

5. Menyatakan batal pendaftaran merek " NUTRAFOL " milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000830640 kelas barang 5;

6. Memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat) untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek " NUTRAFOL " atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000830640, kelas barang 5 dengan cara mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp11.580.000,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, pada hari, Rabu, tanggal.15 Mei 2024 oleh kami, Daryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. dan Dulhusin, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim hal 48 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widia Fitrianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Widia Fitrianti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	40.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	500.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	11.000.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Materai	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp11.580.000,00

hal 49 dari 49 halaman Nmor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



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

(sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah) .

Hal 50 dari 50 Hal Putusan Nomor 111/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.