



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/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:

Vincent Octavianus, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603283010970003, Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kelapa Kopyor IV Blok CA-7, No.8 RT.002/RW.009 Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Nugraha Bratakusumah, S.Ant., S.H., Ariel, S.H., Rico Ricardo, S.H., dan Gina Apsari, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Hukum Markpedia – Intellectual Property & Legal Counsel, berkantor di Melawai Plaza 2nd Floor, Unit 302, Jalan Melawai No. 166, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan 12160, Provinsi DKI Jakarta, untuk bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Terhadap

Tan Sastro Suseno, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173022911680005, Lahir di Medan pada tanggal 29 November 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Apt. Graha Cempaka Mas Blok C 18, RT.003/RW.008, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismet Inono, S.H., Arufura L Pantar, S.H., M.H., dan Syafruddin, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual Ismet Inono & Rekan di Menara Hijau

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan MT Haryono Kavling 23 Lantai 7 Ruang Kolega,
Jakarta Selatan, untuk bertindak secara bersama-sama
maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 29 Oktober 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

**Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek dan
Indikasi Geografis**, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said,
Kavling 8-9, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
dalam hal ini diwakili oleh Kurniaman Telaumbanua, S.H.,
M.Hum., dalam jabatannya sebagai Direktur Merek dan
Indikasi Geografis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Nova Susanti, S.H., M.H., Irma Setio Pratiwi, S.H., Atik
Rachmi K, S.Kom., M.Si., Augustiwan Muhammad, S.H.,
M.H., Noviana Setyaningtyas K., S.H., M.H., Gema Permana
Rahman, S.H., Hardi Nurchayo, S.H., M.H., Hanif Nur
Kholifah, S.H., M.H., Rizky Aditya Pratama, S.H., Agung
Harish Bastoro, S.H., dkk., Para Pegawai Negeri Sipil pada
Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, untuk bertindak secara
bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan
Surat Perintah Tugas No. HKI.4-KI.06.08.02-1575 tanggal 2
Oktober 2024 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober
2024 (Terlampir), 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;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi dan ahli;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal
23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2024
dalam Register Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst., telah

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/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)



mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

DASAR GUGATAN (POSITA)

Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat karena pada dasarnya pendaftaran Merek Tergugat sebagaimana telah dirincikan di atas, didaftarkan atas dasar iktidak tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 jo. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”) sehingga pendaftaran merek milik Tergugat tersebut harus batal demi hukum atau setidaknya dibatalkan. Adapun hal-hal yang menjadi dasar pengajuan gugatan *a quo* akan Penggugat uraikan secara rinci sebagai berikut:

I. PENGGUGAT MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO* BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 76 AYAT (2) UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

1. Bahwa Penggugat merupakan perseorangan yang memiliki usaha distribusi, yang dalam hal ini adalah perdagangan dan/atau penjualan sepatu. Di mana pada tahun 2015, Penggugat telah memperdagangkan

sepatu dengan menggunakan logo “” sebagai aksesoris yang dilekatkan di bagian depan sepatu.

2. Bahwa secara berkala sejak tahun 2015 hingga 2024, Penggugat secara aktif menjual dan memasarkan produk-produk sepatu dengan mempergunakan logo “”, baik menjual melalui toko fisik maupun *marketplace* online.

3. Bahwa dasar Penggugat menjual produk-produk sepatu dengan mempergunakan logo “” adalah adanya perjanjian terkait izin dan/atau pengalihan hak cipta antara Penggugat dan pencipta logo “” untuk menjual dan/atau mendistribusikan produk-produk sepatu yang dilekatkan logo “” di Indonesia. Terlebih Penggugat juga diberikan hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk logo “” dengan menggunakan nama Penggugat di Indonesia.

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



4. Kemudian, pada tahun 2024, Penggugat mengetahui bahwa terdapat pendaftaran merek “” yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan logo “” milik Penggugat, di mana pendaftaran merek tersebut tercatat dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat atas nama Tergugat. Pendaftaran merek tersebut jelas menimbulkan gangguan dan kerugian yang signifikan bagi Penggugat sebagai pengguna pertama di Indonesia “”.
5. Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat sepenuhnya memahami bahwa Hukum Merek di Indonesia menerapkan sistem *first to file* yang berarti perlindungan diberikan terhadap pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran, akan tetapi, dapat Penggugat sampaikan bahwa sistem *first to file* tersebut tidaklah mutlak diterapkan di Indonesia.
6. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 76 UU Merek, yang dikutip sebagai berikut:
- “Pasal 76
- (1) Gugatan Pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21;
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri;
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.”
7. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 Ayat (2) UU Merek sebagaimana dikutip di atas, UU Merek memberikan ruang kepada pemilik merek yang tidak terdaftar agar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek setelah mengajukan permohonan kepada Menteri *in casu* Turut Tergugat. Oleh karena itu, pada tanggal 23 September 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk logo “” kepada Turut Tergugat sehingga Penggugat memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan merek.
8. Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) UU Merek, gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hal tersebut, dapat Penggugat sampaikan kepada Majelis

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Hakim yang terhormat bahwa Penggugat merupakan pemilik merek yang meskipun belum terdaftar, tetapi telah digunakan secara aktif sejak tahun 2015, sebagaimana dijelaskan pada poin 1 dan 2 di atas.

9. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang terhormat bahwa setelah logo “

” terdaftar atas nama Tergugat, Tergugat secara arogan menyampaikan somasi kepada beberapa pihak termasuk Penggugat untuk meminta ganti rugi atas penggunaan logo “” dengan nominal yang tidak masuk akal. Selain itu, ternyata selain pihak-pihak lain yang menjual produk barang yang tercakup dalam Kelas 25 yaitu salah satunya sepatu, Tergugat juga telah melakukan permintaan ganti rugi kepada pihak lain yang menjual produk dengan logo “” di luar dari Kelas 25.

10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan terdaftarnya Merek Tergugat dan tingkah laku Tergugat yang dalam hal ini berupa melakukan langkah hukum somasi serta meminta ganti rugi kepada beberapa pihak, baik pihak yang menjual produk-produk yang tercakup dalam Kelas 25 maupun kelas lainnya, telah merusak suasana perdagangan sepatu di Indonesia. Hal ini terbukti, dengan banyaknya keluhan dari pihak-pihak lain yang dengan “terpaksa” harus membayarkan sejumlah uang kepada Tergugat karena aktivitas monopoli Tergugat yang mendaftarkan logo “” padahal logo “” sebenarnya bukanlah milik dan/atau diciptakan/dibuat oleh Tergugat.

11. Bahwa dengan memanfaatkan konsep “*first to file*” pada sistem pendaftaran merek di Indonesia ini, Tergugat telah berhasil mengelabui Penggugat dengan mendaftarkan logo “” di Kelas 25 tanpa seizin Penggugat selaku pemilik pertama yang menggunakan logo “” di Indonesia. Majelis Hakim yang terhormat, Tindakan Tergugat tersebut jelas merupakan suatu upaya peniruan/penjiplakan/pendomplengan merek milik Penggugat yang dapat mengganggu kepentingan usaha Penggugat. Dengan demikian, pendaftaran merek yang disengketakan tersebut telah melanggar perundang-undangan dan/atau telah didasari iktikad tidak baik dari Tergugat selaku pendaftar merek “”. Oleh sebab itu, maka sudah



sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan diterima dan selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

II. GUGATAN PEMBATALAN MEREK *A QUO* DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM JANGKA WAKTU YANG DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA YANG DITENTUKAN OLEH PASAL 77 AYAT (2) UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

12. Salah satu syarat formil dalam pengajuan gugatan yang juga harus dilengkapi adalah mengenai jangka waktu mengajukan gugatan yang diatur secara tegas di dalam Pasal 77 Ayat (2) UU Merek yang dapat dikutip sebagai berikut:

“(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum ”.

13. Dapat Pengugat sampaikan bahwa dasarnya, jangka waktu mengajukan gugatan berkaitan dengan tanggal pendaftaran dari merek yang digugat, sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU Merek, gugatan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, jangka waktu tersebut diberikan pengecualian oleh hukum, sehingga apabila terhadap pendaftaran merek yang digugat tersebut terdapat salah satunya unsur iktikad tidak baik maka gugatan tidak dibatasi oleh jangka waktu.

14. Bahwa oleh karena pendaftaran Merek Tergugat yang disengketakan atas nama Tergugat telah terdapat unsur iktikad tidak baik dan telah melanggar peraturan perundang-undangan maka gugatan *a quo* dapat diajukan tanpa batas waktu, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU Merek. Dengan demikian, sudah sepatutnya secara hukum gugatan *a quo* wajib dinyatakan diterima, diperiksa, dan diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

III. PENGGUGAT TELAH MEMPERGUNAKAN LOGO “” PADA PRODUK-PRODUK SEPATU PENGGUGAT SEJAK TAHUN 2015

15. Dapat Penggugat sampaikan bahwa pada awalnya Penggugat melakukan kerja sama Makloon dengan produsen yang berkedudukan di Tiongkok (“Produsen”) berdasarkan Perjanjian Makloon tertanggal 8 Juli 2015 (“Perjanjian Makloon”), yang pada pokoknya mengatur pembelian produk sepatu oleh Penggugat dari Produsen, pemberian izin, pengalihan

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



hak cipta dan hak Penggugat untuk melakukan pendaftaran kekayaan industri Intelektual lainnya (termasuk merek) atas nama Penggugat di wilayah Republik Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap logo “”.

16. Model-model sepatu yang Penggugat beli dari Produsen dipesan dengan mengacu pada model-model sepatu yang ada pada katalog yang dimiliki oleh Produsen, termasuk di dalamnya terdapat model-model sepatu dengan menggunakan logo “” sebagai bagian dari aksesoris model-model sepatu tersebut.

17. Pada sekitar tahun 2016, Penggugat mulai memesan produk-produk sepatu yang menggunakan aksesoris/logo “” untuk dijual oleh Penggugat di wilayah Indonesia.

18. Dalam Perjanjian Makloon disebutkan bahwa Produsen merupakan pencipta dari gambar dan/atau sketsa dan/atau foto-foto katalog dari model-model sepatu yang terdapat dalam katalog, yang mana beberapa model sepatu menggunakan aksesoris dengan logo “”, hal ini tercantum pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) Perjanjian Makloon, yaitu:

a. Pasal 9 ayat (1)

“Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Pertama merupakan pencipta dari gambar dan/atau sketsa dan/atau foto baik sebagian maupun seluruhnya dari model-model sepatu yang tercantum dalam katalog.”

b. Pasal 9 ayat (2)

“Seluruh ciptaan telah diumumkan, oleh karenanya telah sah secara hukum dimiliki oleh Pihak Pertama.”

19. Lebih lanjut, terkait penjualan sepatu dengan aksesoris/logo “” tersebut telah mendapatkan izin/lisensi dari Produsen sebagaimana dimaksud Perjanjian Makloon Pasal 9 ayat (3) Perjanjian Makloon sebagai berikut:

“Pihak Kedua diberikan lisensi untuk menggunakan, mentransformasikan, memublikasikan, mendistribusikan, dan menjual seluruh produk-produk hasil dari ciptaan Pihak Pertama kepada pihak lain, selama produk tersebut berasal dan/atau dibeli dari Pihak Pertama.”



20. Bahwa khususnya terkait kepemilikan dari logo “”, Penggugat selain sebagai pihak yang pertama menggunakan logo tersebut di Indonesia, Penggugat juga diberikan pengalihan hak atas logo “” dan hak untuk melakukan permohonan pendaftaran dan/atau pencatatan kekayaan intelektual (hak cipta, merek, desain industri, dan/atau paten) atas logo “” di Indonesia. Hal ini tercantum dalam beberapa pasal dalam Perjanjian Makloon, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pasal 9 ayat (4)

“Pihak Pertama mengalihkan seluruh kepemilikan hak cipta Pihak Kedua baik sebagian maupun seluruhnya dari yang tercantum dalam katalog.”

b. Pasal 9 ayat (5)

“Pengalihan hak cipta baik sebagian maupun seluruhnya sesuai yang dimaksud dengan Pasal 9 ayat 4, memberikan hak dan kewenangan kepada Pihak Pertama untuk mentransformasikan dan/atau mengubah hak cipta tersebut ke dalam bentuk kekayaan intelektual lainnya, seperti merek, desain industri maupun paten (apabila diperlukan) dengan menggunakan nama dari Pihak Kedua sebagai pemohon dan/atau pemilik.”

c. Pasal 9 ayat (6)

“Pihak Pertama memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan Pihak Pertama di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia”

21. Maka berdasarkan Pasal 9 dalam Perjanjian Makloon tersebut, Penggugat memiliki hak menyeluruh terhadap logo “”, yaitu:

- a. Hak untuk memperjual-belikan seluruh sepatu yang diproduksi oleh Produsen dengan menggunakan logo “”;
- b. Hak untuk memiliki ciptaan dari gambar dan/atau sketsa dan/atau foto-foto terkait sepatu yang menggunakan logo “”; dan



c. Hak untuk melakukan proses permohonan pendaftaran dan/atau pencatatan terkait kekayaan intelektual, termasuk ciptaan dan merek untuk logo “”.

Maka dari itu, jelas bahwa Penggugat dapat dikategorikan sebagai pemilik merek “” yang belum terdaftar berdasarkan bukti-bukti penjualan dan yang tertuang dalam Perjanjian Makloun.

22. Menurut fakta yang ada bahwa pada sekitar tahun 2014 Produsen telah mendesain dan/atau menciptakan logo “” untuk dijadikan sebuah produk aksesoris yang ditempelkan pada produk-produk sepatu di Tiongkok. Selain itu, setelah produk-produk sepatu tersebut diaplikasikan dalam bentuk nyata, Produsen melakukan proses foto pada setiap jenis model sepatu yang menggunakan logo “” dan menjadikannya sebuah katalog untuk dibagikan kepada seluruh konsumennya secara masif.

23. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, produk dengan logo “” telah diminati di negara Tiongkok serta mulai diproduksi dan dipasarkan juga oleh Produsen dan pedagang-pedagang lainnya. Hingga akhirnya pemasaran dan penjualan tersebut dilakukan juga oleh Penggugat pada sekitar tahun 2015 di Indonesia. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, meskipun di negara Tiongkok juga menerapkan sistem permohonan pendaftaran merek, Produsen tetap tidak melakukan pendaftaran merek atas logo “” di Tiongkok, karena adanya kebiasaan dari produsen-produsen Tiongkok untuk fokus menjual produk dengan berbagai merek tanpa memonopoli salah satu merek tersebut dengan pendekatan pendaftaran merek.

IV. TERGUGAT BUKANLAH MERUPAKAN PEMILIK ASLI

DARI MEREK TERGUGAT, YAKNI “”

24. Bahwa Penggugat sampaikan, selama Penggugat melakukan penjualan sepatu dengan aksesoris/logo “”, sejak tahun 2015 hingga 2024, terdapat pihak-pihak lainnya yang juga melakukan penjualan sepatu dengan aksesoris/logo “”.

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Selain itu, dalam periode 2015 hingga 2024 tersebut, kondisi penjualan sepatu antara pelaku usaha sepatu termasuk UMKM sangatlah kondusif, di mana tidak terdapat pelaku usaha/penjual sepatu yang berusaha menyerang setiap pelaku usaha/penjual sepatu lainnya dengan menggunakan landasan hukum, apalagi kekosongan atau celah hukum.

26. Namun, ternyata pada tahun 2020, Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek terhadap logo “”. Majelis Hakim yang terhormat, Permohonan pendaftaran merek tersebut diajukan dengan iktikad tidak baik karena logo “” tidak diciptakan dan dimiliki oleh Tergugat, tetapi kemudian terdaftar pada tanggal 2 November 2021 dengan nomor pendaftaran IDM000905577.

27. Bahwa seperti yang telah Penggugat jelaskan di atas, logo “” bukanlah sesuatu yang diciptakan atau dibuat oleh Tergugat, bahkan logo “” tersebut sudah digunakan oleh berbagai pihak setidak-tidaknya sejak tahun 2015, baik oleh Penggugat maupun oleh pelaku usaha lainnya. Hal ini sangatlah jelas dan terang benderang merupakan tindakan yang didasari dengan iktikad tidak baik.

28. Bahwa dengan melihat adanya celah, di mana tidak ada pihak lain yang mengajukan pendaftaran atas logo “” yang pada faktanya logo “” bukanlah merupakan milik Tergugat, Tergugat berusaha melakukan monopoli dan/atau mendapatkan hak eksklusif atas penggunaan merek “”, dengan cara mendaftarkan Merek Tergugat.

29. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat bukanlah pihak yang pertama kali menggunakan maupun menciptakan/mendesain logo “”, karena pada faktanya logo “” telah digunakan pertama kali di Indonesia pada sepatu-sepatu yang Penggugat jual sejak 2015.

V. TERGUGAT MEMINTA GANTI RUGI DENGAN NOMINAL YANG TIDAK MASUK AKAL KEPADA PIHAK-PIHAK YANG TELAH

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



MEMPERGUNAKAN LOGO/AKSESORIS “” SEBELUM MEREK TERGUGAT TERDAFTAR

30. Sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya tentang Tergugat bukanlah merupakan orang yang pertama kali menggunakan

maupun menciptakan/mendesain logo “”, sehubungan dengan hal tersebut, setelah Tergugat mendapatkan hak merek atas Merek Tergugat pada tahun 2021, pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 20 Maret 2024, Tergugat mulai membuat kegaduhan di kalangan pelaku usaha penjual sepatu dengan cara menyampaikan somasi kepada beberapa pihak, termasuk Penggugat melalui Surat No. 060/IIR/III/2024 tertanggal 20 Maret 2024 perihal Surat Peringatan (Somasi) (“Surat Somasi”).

31. Dapat Penggugat sampaikan bahwa pokok dari Surat Somasi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut pada intinya meminta ganti rugi

atas penggunaan/penjualan sepatu yang menggunakan logo “”.

32. Setelah Penggugat memberikan Surat Somasi pada tanggal 20 Maret 2024 tersebut, pada tanggal 1 April 2024, Tergugat menyampaikan Surat No. 074/IIR/IV/2024 perihal Surat Peringatan Kedua (Somasi Kedua) kepada Penggugat yang pada intinya Tergugat meminta ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp6.920.157.300 (*enam miliar sembilan ratus dua puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*) atas penjualan

sepatu dengan menggunakan logo “”.

33. Bahwa meskipun Penggugat merupakan pihak yang lebih dahulu mempergunakan logo/aksesoris “” pada sepatu yang Penggugat jual, yakni tahun 2015, Penggugat tetap menghormati Tergugat selaku pemilik merek terdaftar atas Merek Tergugat, sehingga Penggugat menunjukkan iktikad baik dengan cara mengajukan permohonan negosiasi kepada Tergugat setelah Penggugat somasi.

34. Bahwa di dalam negosiasi tersebut, Penggugat telah menawarkan nilai yang Penggugat anggap cukup rasional/masuk akal sebagai biaya ganti rugi maupun sebagai royalti, yakni senilai Rp100.000.000 (*seratus juta Rupiah*). Namun, sayangnya iktikad baik Penggugat tersebut tidak disambut baik oleh Tergugat.



35. Majelis Hakim yang kami hormati, UU Merek telah memberikan batasan pidana denda maksimal senilai Rp2.000.000.000 (*dua miliar Rupiah*) atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud Pasal 100 Ayat (1) UU Merek sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).”

36. Majelis Hakim yang kami hormati, tindakan Tergugat yang meminta ganti rugi senilai Rp6.920.157.300 (*enam miliar sembilan ratus dua puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*) kepada Penggugat merupakan suatu tindakan yang sangat arogan, sebab dalam UU Merek saja mengatur denda maksimal atas pelanggaran merek hanya terbatas senilai Rp2.000.000.000 (*dua miliar Rupiah*).

37. Dapat Penggugat sampaikan bahwa tindakan Tergugat berupa

mendaftarkan Merek “” serta memberikan somasi dan meminta ganti rugi dengan nominal yang tidak masuk akal sebagaimana Penggugat uraikan di atas sangat berpotensi untuk menciptakan suasana/kondisi persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, hal ini juga dapat menginspirasi pihak-pihak lain untuk berusaha mendapatkan keuntungan (dengan cara yang arogan) dari logo-logo yang sudah secara umum digunakan atau diperdagangkan tanpa hak eksklusif dari pihak atau yang lebih dikenal dengan istilah *passing off*. *Passing off ini* akan menimbulkan pihak-pihak yang sengaja mencari merek-merek/logo (yang belum terdaftar) yang telah diperdagangkan di pasar, kemudian secara sadar mendaftarkan merek/logo tersebut agar kemudian bisa digunakan untuk memeras pihak-pihak yang telah mempergunakan merek/logo tersebut sebelumnya.

38. Lebih lanjut, Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat menyampaikan somasi/surat peringatan tidak hanya kepada Penggugat, melainkan pelaku usaha penjualan sepatu lainnya serta pihak-pihak lain

yang menjual aksesoris dengan logo “”. Padahal Merek Tergugat hanya terdaftar untuk kelas 25, yang merupakan kelas untuk barang berupa alas kaki. Tindakan Tergugat ini jelas menunjukkan iktikad tidak baik Tergugat untuk mendapatkan keuntungan komersial dari seluruh pelaku usaha,

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



termasuk pelaku usaha yang tidak menjual produk di kelas 25 dengan menggunakan logo “”.

39. Majelis Hakim yang kami hormati, sepatutnya Penggugat sampaikan bahwa perlindungan merek terbatas pada kelas-kelas yang diberikan perlindungannya. Pemilik Merek Terdaftar tidak memiliki hak untuk meminta ganti rugi atas penggunaan merek oleh pihak lain di luar kelas yang telah diberikan perlindungannya.

40. Namun, secara arogan Tergugat telah memintakan ganti rugi pada pihak-pihak lain yang melakukan penjualan aksesoris dengan bentuk “”, yang notabene bukan merupakan Kelas 25. Hal ini telah jelas menunjukkan fakta bahwa Tergugat hanya berfokus pada mencari keuntungan dengan didasarkan pada adanya celah hukum untuk mendaftarkan merek dengan logo “” yang padahal faktanya bukan diciptakan dan dibuat oleh Tergugat.

41. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat yang “ugal-ugalan” tentu sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta mengurangi minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Adapun tindakan ugal-ugalan tersebut dapat Penggugat sampaikan sebagai berikut:

- a. Tergugat mendaftarkan Merek Tergugat yang mana Tergugat jelas-jelas bukanlah pihak yang pertama kali menggunakan, maupun yang menciptakan/mendesain “”;
- b. Tergugat secara arogan meminta ganti rugi dengan nilai yang tidak masuk akal/rasional; dan
- c. Tergugat meminta ganti rugi terhadap pihak yang menjual aksesoris dengan desain “”, yang notabene tidak termasuk dalam kelas barang 25.

42. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Penggugat sampaikan di atas, telah terbukti bahwa Tergugat memiliki iktikad buruk (*malicious intent*) dalam melakukan pendaftaran Merek Tergugat oleh Tergugat. Majelis Hakim yang terhormat, sesuai dengan asas hukum *malitis hominum est obviandum* (orang yang berniat buruk harus dicegah), maka sudah



sepatutnya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan Gugatan *a quo*.

VI. PENGGUGAT TELAH MENDAPATKAN PENGALIHAN

HAK CIPTA ATAS “”

43. Bahwa selain telah mendapatkan lisensi atas penggunaan dan/atau memperdagangkan sepatu dengan aksesoris “”, nyatanya Penggugat juga telah mendapatkan izin untuk mendaftarkan merek dengan logo “” di Indonesia oleh pihak Produsen selaku pencipta dari logo “” seperti yang telah Penggugat sampaikan pada poin 19.

44. Lebih jauh lagi, apabila kita merujuk pada Pasal 9 ayat 4 Perjanjian Makloon yang berbunyi:

“Pihak Pertama mengalihkan seluruh kepemilikan hak cipta Pihak Kedua baik sebagian maupun seluruhnya dari yang tercantum dalam katalog.”

Pada pokoknya jelas dan tegas, Produsen sebenarnya telah mengalihkan hak ciptanya secara ekonomi kepada Penggugat.

45. Berdasarkan yang telah kami sampaikan pada poin 43 dan 44 di atas, maka dapat disimpulkan secara tegas Penggugat dianggap sebagai pemilik dari logo “” karena Penggugat telah mendapatkan lisensi penggunaan logo “”, pengalihan hak ekonomi atas logo “” dan izin untuk mendaftarkan logo “” sebagai merek di Indonesia.

VII. MEREK TERGUGAT “” MEMPUNYAI PERSAMAAN

PADA POKOKNYA DENGAN MEREK “” MILIK PENGGUGAT UNTUK BARANG DAN/ATAU JASA YANG SEJENIS

46. Dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) UU Merek diatur tentang pengertian persamaan pada pokoknya, yang jika Penggugat kutip, berbunyi sebagai berikut:

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



antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

47. Sejalan dengan Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) UU Merek, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 juga mengatur tentang unsur-unsur persamaan pada pokoknya, yang jika dikutip, berbunyi sebagai berikut:

- i. sama bentuk (*similarity of form*);
- ii. sama cara penempatan/komposisi (*similarity of composition*);
- iii. sama cara penulisan/kombinasi (*similarity of combination*);
- iv. sama unsur elemen (*similarity of elements*);
- v. sama bunyi (*sound similarity*);
- vi. sama ucapan (*phonetic similarity*); atau
- vii. sama penampilan (*similarity in appearance*).

Perlu Penggugat garis bawahi bahwa unsur-unsur persamaan pada pokoknya dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) UU Merek dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 sebagaimana dikutip pada angka 46 dan angka 47 di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur dari unsur-unsur

persamaan pada pokoknya telah terpenuhi, maka merek “” milik

Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “” milik Penggugat.

48. Dalam kaitannya dengan persamaan pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada poin 46 dan poin 47 di atas, terdapat parameter lainnya untuk menentukan adanya suatu persamaan pada pokoknya dan/atau seluruhnya menurut pakar-pakar hukum kekayaan intelektual, adapun doktrin hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pakar Hukum Emmy Yuhassarie, S.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul “*Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*” pada halaman 207 yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Hukum di Jakarta, menyatakan:

“*Doktrin nearly resembles dapat didasarkan pada faktor, diantaranya (1) Kemiripan persamaan gambar; (2) Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi; (3) Tidak mutlak barang harus sejenis atau sekelas; dan (4) Pemakaian merek menimbulkan kebingungan*



nyata (actual confusion) atau menyesatkan (deceive) masyarakat atau konsumen (indirect confusion).”

b. Pakar Hukum Prof. Tim Lindsey, B.A., LL.B., Blitt, Ph.D., dalam bukunya yang berjudul “Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)” pada halaman 147 yang diterbitkan oleh P.T. Alumni di Bandung, menyatakan:

“cara memutuskan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya yaitu dengan membandingkan kedua merek, selain melihat persamaan dan perbedaan juga memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan antara keduanya”

Berdasarkan pendapat para pakar hukum pada angka 48 huruf a dan b di atas, maka dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya, selain membandingkan unsur domain antar merek, dapat juga dilihat dari adanya risiko kebingungan yang mengakibatkan masyarakat dan/atau konsumen salah menilai produk barang dan/atau jasa yang dipasarkan. Hal ini sejalan dengan kepentingan-kepentingan usaha Penggugat yang terganggu sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin 11 di atas.

49. Untuk mempermudah Majelis Hakim menganalisis unsur “persamaan pada pokoknya” antara merek Penggugat dan merek Tergugat, maka Penggugat akan membandingkan merek Penggugat dengan merek Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam tabel perbandingan di bawah:

Merek milik Penggugat	Merek milik Tergugat
	

Tabel-1: Perbandingan Merek Penggugat dan Merek Tergugat

Pada Tabel-1 di atas sangat jelas terlihat adanya persamaan penampilan, bentuk, dan elemen dari merek-merek tersebut, sebagai berikut:

- a. Baik merek “” milik Penggugat dengan merek “” milik Tergugat memiliki kesamaan bentuk yaitu bulat; dan
- b. Baik merek “” milik Penggugat dengan merek “” milik Tergugat kesamaan jumlah elemen pada bagian dalam lingkaran.



50. Lebih dari pada itu, persamaan-persamaan tersebut tidak hanya terdapat pada desain milik Penggugat, tetapi juga terdapat pada tata letak penempelan dalam produk sepatu Penggugat dan Tergugat yang dipasarkan secara luas kepada konsumen. Adapun gambar dari masing-masing produk Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

Produk milik Penggugat	Produk milik Tergugat
 Isi gambar produk	Isi katalog/gambar produk 

Tabel-2: Perbandingan Produk Penggugat dan Produk Tergugat

51. Kemudian, Penggugat akan menguraikan unsur-unsur untuk membuktikan bahwa merek “” milik Tergugat terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “” milik Penggugat berdasarkan unsur-unsur persamaan pada pokoknya yang diatur di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 sebagaimana yang telah disampaikan pada uraian poin 47, sebagai berikut:

a. Persamaan bentuk (*similarity of form*)

Bentuk merek “” yang dimiliki Tergugat dengan merek “” yang dimiliki Penggugat terbukti sama, di mana dalam hal ini baik secara bentuk khususnya berbentuk bulat yang sama, sebagaimana dapat dilihat dalam perbandingan di bawah ini:

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Merek milik Penggugat	Merek milik Tergugat
	

Tabel-3: Perbandingan Persamaan Bentuk Merek Penggugat dan Merek Tergugat

b. Persamaan cara penempatan/komposisi (*similarity of composition*)

Penempatan pada merek “” dibagian atas produk milik Tergugat secara terang benderang sama dengan penempatan merek “” pada produk milik Penggugat, sebagaimana dapat dilihat dalam perbandingan di bawah ini:

Merek milik Penggugat	Merek milik Tergugat
	

Tabel-4: Perbandingan Penempatan pada Produk

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



c. Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*)

Dalam mendesain merek “”, Penggugat mendeskripsikan merek Penggugat sebagai berikut:

- Bentuk Dasar : Merek Penggugat memiliki bentuk dasar lingkaran.
- Desain Internal : Di dalam lingkaran, terdapat empat elemen utama yang tersusun secara simetris, membentuk pola yang menarik. Elemen-elemen ini terdiri dari bentuk-bentuk yang melengkung dengan lekukan halus.
- Bentuk Simetris : Setiap elemen terlihat seperti kombinasi antara lekukan oval dan bentuk klub (mirip dengan simbol kartu remi), yang ditempatkan mengelilingi sebuah bentuk berlian kecil di tengah lingkaran dan disusun sehingga membentuk huruf X.
- Ruang Terbuka : Bagian-bagian dari elemen-elemen ini memiliki ruang terbuka, memberikan efek cut-out yang menambah estetika ringan dan dinamis.

Unsur-unsur elemen merek “” milik Tergugat yang disematkan pada produk sepatu Tergugat sama dengan unsur merek “” yang disematkan pada produk milik Penggugat.

d. Persamaan Penampilan (*similarity in appearance*).

Penampilan antara merek “” milik Tergugat memiliki penampilan kesamaan pada pokoknya dengan merek “” milik Penggugat.

52. Bahwa lebih lanjut, adanya persamaan pada produk sebagaimana telah dijabarkan di atas telah membuktikan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik.

53. Dengan demikian, adanya kesamaan bentuk dan elemen apabila kita membandingkan merek “” milik Tergugat dengan merek “” milik Penggugat, jelas tidak dapat dipungkiri bahwa merek “” milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “” milik Penggugat.

54. Bahwa banyaknya persamaan yang terkandung, dalam Objek Gugatan setelah dibandingkan dengan merek “” milik Penggugat sangat



jelas menunjukkan bahwa merek Tergugat jelas-jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat.

55. Dengan demikian, demi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan merek “” Tergugat adalah batal demi hukum.

VIII. OBJEK GUGATAN MEREK “” NOMOR DID2020042208 YANG TERDAFTAR ATAS NAMA TERGUGAT DIAJUKAN ATAS DASAR IKTIKAD TIDAK BAIK. OLEH KARENA ITU SUDAH SEPATUTNYA PENDAFTARAN MEREK MILIK TERGUGAT TERSEBUT HARUS DIBATALKAN ATAU DINYATAKAN DEMI HUKUM

56. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, lebih lanjut Penggugat telah menerima Surat Somasi yang telah dikirimkan oleh Tergugat tertanggal 20 Maret 2024 dan Surat Peringatan Kedua (Somasi Kedua) tertanggal 1 April 2024 (“Surat Somasi Kedua”) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat meminta ganti rugi kepada Penggugat senilai Rp6.920.157.300 (*enam miliar sembilan ratus dua puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*) atas penjualan sepatu merek “” di marketplace.

57. Bahwa Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat apabila Penggugat diketahui melanggar peraturan Perundang-undangan Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 100 Ayat (1) UU Merek yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)”

maka berdasarkan pada pasal tersebut, Penggugat dapat dikenakan denda senilai Rp2.000.000.000 (*dua miliar Rupiah*) yang mana hal ini telah diatur didalam Undang-Undang, akan tetapi di dalam Surat Somasi Kedua yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat meminta nilai ganti rugi lebih dari nilai pada UU Merek. Oleh karena itu, hal ini merupakan bukti bahwa Tergugat memiliki iktikad tidak baik dalam memohonkan pendaftaran merek “” yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan sejumlah

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



keuntungan dengan cara meminta nominal ganti rugi yang tidak masuk akal kepada Penggugat.

58. Kembali Penggugat sampaikan bahwa merek “” telah digunakan dan telah disebarluaskan oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan somasi kepada Penggugat bahkan sebelum Tergugat mendaftarkan merek “”, hal ini membuktikan bahwa Tergugat memiliki iktikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran merek.

Berdasarkan hal tersebut, UU Merek secara tegas telah mengatur bahwa merek yang didaftarkan atas iktikad tidak baik sudah sepatutnya ditolak oleh Turut Tergugat. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (3) UU Merek, sebagai berikut:

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.”

Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) UU Merek

“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.”

59. Berdasarkan dengan ketentuan di atas, maka yang menjadi kata kunci dalam menentukan iktikad tidak baik pemohon tidak lain adalah:

- a. niat pemohon untuk meniru/menjiplak/mengikuti merek pihak lain;
- b. dilakukan demi kepentingan usaha; dan/atau
- c. dengan cara menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat maupun mengecoh/menyesatkan konsumen

60. Lebih lanjut, hal ini sejalan dengan merek Tergugat yang memiliki persamaan dengan merek “” milik Penggugat sehingga patut diduga

diajukan dengan maksud meniru, menjiplak, dan mengikuti merek “” milik Penggugat karena telah menyerupai bagian esensial dari merek milik Penggugat. Seharusnya Tergugat sebagai pengusaha di bidang yang sama dengan Penggugat dapat menggunakan/mendaftarkan bentuk atau elemen lain menjadi sebuah merek, tanpa harus meniru/menjiplak/mengikuti merek “

” milik Penggugat.



61. Bahwa tindakan Tergugat yang menggunakan dan mendaftarkan merek “” milik Penggugat jelas tidak dibenarkan menurut pakar hukum tentang merek Prof. Tim Lindsey B.A., LL.B, BLitt, Ph.D, Prof Dr. Eddy Damian, S.H., et.al. dalam bukunya yang berjudul Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2006, halaman 140-141 yang berpendapat:

“Merek harus didaftar dengan itikad baik. Jika seseorang mencoba mendaftarkan sebuah merek yang disadarinya sebagai merek orang lain atau serupa dengan milik orang lain, merek tersebut tidak dapat didaftarkan.”

62. Bahwa pendaftaran merek Tergugat yang memiliki persamaan dengan merek “” milik Penggugat patut diduga telah diajukan dengan maksud meniru, menjiplak, dan mengikuti merek “” milik Penggugat karena telah menyerupai elemen/unsur esensial dari merek “” milik Penggugat.

63. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, merek “” dengan nomor pendaftaran IDM000905577 atas nama Tergugat (*in casu* Objek Gugatan) telah didaftarkan dengan itikad tidak baik, maka dengan mengacu ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis sudah sepatutnya pendaftaran atas merek objek Gugatan harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 11 November 2021 dalam kelas 25 atas nama Tergugat, memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek “” milik Penggugat.
3. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran Merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 11 November 2021 dalam kelas 25, mengandung unsur itikad tidak baik, karena meniru bentuk, kombinasi, elemen, dan penampilan merek Penggugat.

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



4. Menyatakan batal pendaftaran Merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 11 November 2021 dalam kelas 25 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya.

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan Merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 11 November 2021 dalam kelas 25 atas nama Tergugat dan mencoret dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan **Perbaikan Gugatan** tertanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun Perbaikan Gugatan yang kami ajukan adalah Perbaikan Tanggal

Pendaftaran Merek “” pada bagian Petitum Gugatan sebagaimana di bawah ini:

Petitum Sebelumnya :

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 11 November 2021 dalam kelas 25 atas nama Tergugat, memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek “” milik Penggugat.
3. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran Merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 11 November 2021 dalam kelas 25, mengandung unsur iktikad tidak baik, karena meniru bentuk, kombinasi, elemen, dan penampilan merek Penggugat.

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



4. Menyatakan batal pendaftaran Merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 11 November 2021 dalam kelas 25 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya.

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan Merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 11 November 2021 dalam kelas 25 atas nama Tergugat dan mencoret dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Jika Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Diubah Menjadi :

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2021 dalam kelas 25 atas nama Tergugat, memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek “” milik Penggugat.
3. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran Merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2021 dalam kelas 25, mengandung unsur iktikad tidak baik, karena meniru bentuk, kombinasi, elemen, dan penampilan merek Penggugat.
4. Menyatakan batal pendaftaran Merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2021 dalam kelas 25 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan Merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2021 dalam kelas 25

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat dan mencoret dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Jika Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara Hak Kekayaan Intelektual (Merek) tidak tunduk pada ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim telah menganjurkan perdamaian diantara para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

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

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-Court*, maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang tergabung di dalam Duplik secara tertulis pada agenda persidangan untuk acara Duplik pada tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. PENGGUGAT Tidak Memiliki Hubungan Hukum dan Kapasitas Apapun

Terhadap Merek Terdaftar Milik TERGUGAT, Merek Logo () Daftar Nomor IDM000905577 Tanggal 30 Juli 2020, Pada Kelas 25, Yang Dilindungi Oleh TURUT TERGUGAT Sejak Tanggal 30 Juli 2020 Sampai Dengan Tanggal 03 Juli 2030;

Untuk melindungi Jenis barang:

"Sandal: Sandal kulit; Sandal Lipat; Sandal Jepit (Alas Kaki); Sandal Selop; Sepatu Slip-On; Flat Balet (Sepatu Flat); Sepatu Datar; Sepatu Olah Raga

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



atau Santai; Sepatu Hak Tinggi: Pelindung Tumit Untuk Sepatu Sepatu Hak Tinggi: Sepatu Kaku (Alas Kaki); Sepatu dan Alas Kaki; Alas Kaki; Alas Kaki Bayi; Sol Untuk Alas Kaki; Alas Kaki Untuk Pria: Alas kaki Untuk Wanita; Alas Kaki Untuk Anak Anak; Alas Kaki Terbuat Dari Kayu: Alas Kaki Terbuat Dari Vinil; Alas Kaki Untuk Orang Dewasa; Alas Kaki Dari Segala Bentuk di Kelas Ini; Alas Kaki, yaitu Sepatu Keds, Sandal Jepit Bot, Alas Kaki, termasuk Sepatu, Sepatu Bot dan Sandal Bagian dan Perlengkapan Untuk Alas Kaki, yaitu Bagian Atas Sepatu, Tumit, Sol Luar Sol Dalam, Sol Bagian Untuk Alas Kaki Sepatu, Penyangga Kaki, Penyangga Lengkungan dan Sisipan Sepatu, Alas Kaki, yaitu Sepatu, Sepatu Bot, Sandal Sandal Selp, Sepatu Kets, Espadrilles, Mokasin, Sepatu Pantofel; Alas Kaki Untuk Pria dan Wanita; Bagian Atas Sepatu; Sepatu Renda; Sepatu Kulit; Sepatu Santai, Sepatu; Sepatu Karet; Perangkat Yang Tidak Tergelincir Untuk Sepatu Bot; Sepatu Bot Untuk Wanita; Sepatu Kanvas; Spatu Hak Untuk Sepatu Bot; Sepatu Hak Untuk Sepatu Bot dan Sepatu; Sepatu Hak Untuk Alas Kaki, Sepatu Hak Untuk Sepatu, Sepatu Untuk Stoking; Sol Untuk Sepatu; Sepatu Kerja; Sepatu Bot Kerja; Sepatu Bot Wellington (Wellies); Sepatu Pengantin Wanita; Sepatu Tahan Air; Sepatu Kulit Domba; Sandal Balet (Sepatu Dansa); Sepatu Dansa Ballroom; Sol Sepatu; Sepatu Bot Kulit Domba; Sepatu Sandal; Sepatu Berjalan; Sepatu Kasual; Sepatu Luar Terbuat Dari Karet dan Kain Kedap Air; Sepatu Terbuat Dari Lapisan Bahan Karet Yang Tahan Asam, Sepatu Pantofel; Sepatu Pantofel Wanita; Tali Sepatu;

2. Gugatan PENGGUGAT Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel):

Prinsip Hukum Merek dan Indikasi Geografis dengan Hukum Hak Cipta, Sangat Berbeda Dan Tidak Bisa Disatukan. Upaya PENGGUGAT untuk menyatukannya, membuktikan ketidakmengertian atas dua prinsip hukum yang berbeda diatas;

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunkan sendiri Mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;

Merek Terdaftar Milik TERGUGAT, Merek Logo Daftar Nomor IDM000905577 Tanggal 30 Juli 2020, Pada Kelas 25, Yang Dilindungi Oleh TURUT TERGUGAT Sejak Tanggal 30 Juli 2020 Sampai Dengan Tanggal 03 Juli 2030;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Terdaftar Milik PENGGUGAT jika ada, yang ada persamaan pokoknya sebelum tanggal 30 Juli 2020, berdasarkan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek TURUT TERGUGAT, tidak pernah ada;

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan pembatasan menurut peraturan per Undang Undangan yang berlaku;

Dengan perbandingan tersebut diatas, sangat jelas dan tegas, diantaranya keduanya memiliki perbedaan pengaturan subjek dan objek;

3. Gugatan PENGGUGAT Ini Sebagai Upaya PENGGUGAT Mengulur Waktu Proses Penyidikan Di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan :

Atas dasar Hak Eksklusif yang dimiliki TERGUGAT, TERGUGAT sejak awal tahun 2024 mencoba menyisir semua penjualan prodak Sepatu khususnya melalui e-commerce, mengingat angka penjualan prodak Sepatu terus menurun tajam;

Dari hasil penyisiran pada salah pelaku e-commerce, TERGUGAT menemukan lebih kurang 15 pelaku usaha yang telah menjual prodak Sepatu dengan mempergunakan Merek milik TERGUGAT tersebut tanpa izin dan tanpa hak, salah satunya PENGGUGAT, akibatnya TERGUGAT telah mengalami kerugian mencapai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), sebelas diantaranya telah mengajukan permohonan maaf dan menyerahkan uang konpensasi, dua diantaranya masih dalam proses mediasi penyelesaian serta dua selebihnya, diantaranya adalah PENGGUGAT, dengan angka penjualan mencapai Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk kurun waktu penjualan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, berujung di Kepolisian RI dan PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Penundaan Penyidikan Lebih Lanjut Sampai Adanya Putusan Perkara Ini Berkekuatan Hukum Tetap;

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan, siapa sebetulnya Pihak Yang Tidak Bertikad Baik dan Mengingkari Hak TERGUGAT yang telah dilindungi oleh TURUT TERGUGAT tersebut?;

Dalam Posita:

4. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Dalam Eksepsi diatas, harus dianggap sebagai bagian dari dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dibawah ini;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil Gugatan dan Replik PENGGUGAT, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;

6. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT, tentang Itikad Tidak Baik, adalah bukti ketidaktahuan PENGGUGAT dalam menguraikan permasalahan "Itikad Tidak Baik", oleh karena seperti telah dijelaskan dan ditegaskan oleh TURUT TERGUGAT dalam Jawabannya tanggal 23 Oktober 2024, khususnya isi Butir 6 (enam) dan Butir 7 (tujuh):

Butir 6 :

"Bahwa tentang dalil Itikad Tidak Baik yang didalilkan PENGGUGAT untuk perkara ini tidaklah relevan, karena Merek milik TERGUGAT telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses pemeriksaan Formalitas Pengumuman, Pemeriksaan Substantif serta Mendapat Persetujuan Menteri untuk diterbitkan Sertifikat, sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis";

Butir 7 :

"Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan Pendaftaran Merek Milik TERGUGAT, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng / itikad tidak baik, permohonan ini juga menjadi pertimbangan, dengan demikian Pendaftaran Merek Milik TERGUGAT sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang Merek. sebagaimana ketentuan dalam pasal 20 dan/atau pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis";

7. Bahwa Bahwa terkait dalil PENGGUGAT, tentang Persamaan Pada Pokoknya, juga membuktikan ketidaktahuan PENGGUGAT dalam menguraikan permasalahan tersebut, oleh karena sebagaimana telah diuraikan pada butir 6 (enam) diatas, Pendaftaran Merek Milik TERGUGAT sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang Merek, sebagaimana ketentuan dalam pasal 20 dan / atau pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis", sehingga dengan telah terdaptarnya Merek milik TERGUGAT tersebut, maka dapat dipastikan penelitian atas persamaan pada pokoknya atas Merek Terdaftar Sebelumnya (padahal PENGGUGAT dan atau siapapun tidak pernah ada mendaftarkan sebelumnya), telah dilalui dengan baik dan benar oleh TURUT TERGUGAT;

Dalam Petitum :

Dalam Eksepsi :

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;

Dalam Posita:

2. Menolak Gugatan PENGGUGAT Untuk Seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Merek Logo (8) Daftar Nomor IDM000905577 Tanggal 30 Juli 2020, Pada Kelas 25, Yang Dilindungi Oleh TURUT TERGUGAT Sejak Tanggal 30 Juli 2020 Sampai Dengan Tanggal 03 Juli 2030, dengan Hak Eksklusif atas nama TERGUGAT;
4. Menghukum PENGGUGAT membayar Biaya perkara, sesuai Ketentuan;

Apabila Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Obscuur Libel

Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan Penggugat sekarang ini tidak jelas atau kabur berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya romawi VI angka 44 mendalilkan bahwa Produsen sebenarnya telah mengalihkan hak ciptanya secara ekonomi kepada Penggugat.
- b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar dan Penggugat dalam posita romawi I angka 3 mendalilkan Penggugat menjual produk sepatu dengan mempergunakan

logo  adalah adanya perjanjian terkait izin dan/atau pengalihan hak cipta antara Penggugat dan pencipta logo  untuk menjual dan/atau mendistribusikan produk-produk sepatu yang dilekatkan logo  di Indonesia.

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/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)



- c. Bahwa dari kedua alasan dalam poin a dan b di atas, dapat terlihat bahwa Penggugat tidak memahami masalah Kekayaan Intelektual seperti yang didalilkan. Hak Cipta dan Merek merupakan dua jenis Kekayaan Intelektual yang berbeda sehingga ketika Penggugat mencampurkan keduanya dalam satu gugatan yang sama maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau obscur libel mengingat 2 (dua) rezim Kekayaan Intelektual tersebut diatur oleh Undang-Undang atau aturan hukum yang berbeda sehingga penerapan hukumnya juga berbeda;
- d. Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, sedangkan Hak Cipta diatur dalam ketentuan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dapat disampaikan bahwa pengaturan dari Merek adalah barang dan/atau jasa sedangkan pengaturan hak cipta adalah hak cipta dan hak terkait.
- e. Dapat Turut Tergugat sampaikan bahwa poin romawi V angka 30 sampai dengan angka 36, dalil Penggugat adalah kabur dikarenakan Penggugat tidak memahami isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana substansi terhadap gugatan pembatalan merek adalah Pasal 20 dan Pasal 21 yang didasari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sedangkan dalil Penggugat dalam gugatan a quo yang menyatakan Tergugat meminta ganti rugi kepada Penggugat dan dalil mengenai ketentuan dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga hal tersebut adalah berbeda antara gugatan Pembatalan Merek dengan permintaan ganti rugi yang tidak dapat dijadikan 1 (satu) dalam gugatan perkara perdata khusus.
- f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat jelas tidak konsistennya dan tidak jelasnya Penggugat dalam membuat suatu gugatan, Kepada Yang Mulia mohon eksepsi dari Turut Tergugat diterima mengenai Obscur Libel.

Dalam Pokok Perkara

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok perkara;

2. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek milik Tergugat, diantaranya:

merek Logo daftar Nomor IDM000905577 pada tanggal 30 Juli 2020 dengan filling date 02 November 2021 pada kelas 25 untuk melindungi jenis barang: sandal; sandal kulit; sandal lipat, sandal jepit (alas kaki); sandal selop; sepatu slip-on; flat balet [sepatu flat]; sepatu datar; Sepatu olahraga atau santai; sepatu hak tinggi: pelindung tumit untuk sepatu; sepatu hak-tinggi, sepatu kayu [alas kaki]; sepatu dan alas kaki; alas kaki; alas kaki bayi; sol untuk alas kaki; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk wanita; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki untuk orang dewasa; Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sandal, sandal jepit, sepatu bot, alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; alas kaki untuk pria dan wanita; bagian atas sepatu; sepatu renda; sepatu kulit, sepatu santai; sepatu; sepatu karet; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; sepatu bot"; sepatu bot untuk wanita; sepatu kanvas; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk alas kaki, sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk stoking; sol untuk sepatu; sepatu kerja; sepatu bot kerja; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu pengantin wanita; sepatu tahan air, sepatu kulit domba; sandal balet [sepatu dansa]; sepatu dansa ballroom; Sol sepatu; sepatu bot kulit domba; sepatu sandal; sepatu berjalan; sepatu kasual; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; sepatu pantofel; sepatu pantofel wanita; tali sepatu. Yang mendapat Pelindungan Hukum sampai tanggal 03 Juli 2030.

3. 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

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



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.

4. 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 Tergugat maka sudah selayaknya Penggugat menghormati hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara kepada Tergugat untuk mempergunakan merek sesuai dengan yang dimohonkan dalam kegiatan produksi dan perdagangan.

5. 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

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo mendalilkan Merek Tergugat memiliki kesamaan atau kemiripan dengan Merek milik Para Penggugat.
2. Bahwa dari dalil Penggugat tersebut diatas terkait merek Tergugat yang memiliki persamaan adalah mengada-ada bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan merek milik Tergugat dalam Daftar umum Merek adalah telah sesuai dengan mekanisme hukum yaitu berupa: Pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif dan sertifikasi, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka dengan telah terdaftar Merek milik Tergugat telah melewati proses pemeriksaan substantif, dimana proses pemeriksaan substantif dilakukan untuk memeriksa suatu pendaftaran merek ada persamaan. Adapun tujuan pemeriksaan tersebut adalah apakah merek tersebut mempunyai atau tidaknya persamaan dengan merek terdaftar sebelumnya. Selanjutnya pemeriksaan substantif dilakukan untuk melihat dari sisi

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



persamaan bunyi, bentuk atau pengucapan, dan Merek milik Tergugat tersebut tidak mempunyai persamaan sehingga merek tersebut diputuskan daftar.

3. Dapat Turut Tergugat jelaskan disini, bahwa merek Tergugat Nomor IDM000905577 pada tanggal 30 Juli 2020 dengan filling date 02 November 2021 pada kelas 25, dalam hal ini Tergugat telah terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek pada kelas 25 daripada Penggugat yang sama sekali tidak memiliki merek terdaftar atas merek yang sama. Dapat disampaikan juga bahwa merek milik Tergugat masih mendapatkan perlindungan hukum sampai dengan 03 Juli 2030.

4. Bahwa dengan demikian sudah jelas yang memiliki hak eksklusif di Indonesia untuk menggunakan merek Logo adalah Tergugat, mengingat merek Tergugat telah terdaftar di Direktorat Merek dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan/atau 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. Oleh karena sudah selayaknya dalil Penggugat mengenai adanya persamaan atau kemiripan antara merek Penggugat dan Tergugat dapat ditolak.

5. Bahwa, selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo.

Tentang Itikad Tidak Baik

6. Bahwa tentang itikad tidak baik yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses dalam pemeriksaan Formalitas, Pengumuman, Pemeriksaan Substantif, serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

7. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan, dengan demikian pendaftaran merek milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang Merek sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



8. Bahwa tentang dalil itikad tidak baik dari Penggugat haruslah ditolak, karena dengan terdaftarnya merek milik Tergugat, telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga dikualifikasikan sebagaimana pemilik merek yang beritikad baik sebagaimana ketentuan ketentuan dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

9. Sehingga tidak beralasan bahwa merek milik Tergugat yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dikatakan didaftar dengan itikad tidak baik.

10. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Obscuur Libel;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

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

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik yang tergabung di dalam Jawaban secara tertulis tertanggal 13 November 2024, jawaban yang tergabung dalam duplik dari Tergugat tersebut ditanggapi oleh Penggugat dalam kesimpulan dikarenakan pihak Tergugat baru hadir pada saat acara untuk duplik dan Turut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya serta telah di cocokkan dengan pbandingnya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Print out Permohonan Pendaftaran Merek “” dengan No. Permohonan DID2024095821 tanggal 23 September 2024 di kelas 25 atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 : Print out Perjanjian Makloon tertanggal 8 Juli 2015 antara Wang Wei (produsen) dan Penggugat;
3. Bukti P-3 : Print out Katalog foto sepatu Produsen;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Purchase Order tertanggal 26 Agustus 2017;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Purchase Order tertanggal 28 November 2018;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Purchase Order tertanggal 28 November 2018;
7. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai asli Katalog Sepatu Penggugat 2015;
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai asli Katalog Sepatu Penggugat 2016;
9. Bukti P-9 : Fotocopy sesuai asli Katalog Sepatu Penggugat 2017;
10. Bukti P-10 : Fotocopy sesuai asli Katalog Sepatu Penggugat 2018;
11. Bukti P-11 : Fotocopy sesuai asli Katalog Sepatu Penggugat 2019;
12. Bukti P-12 : Fotocopy sesuai asli Katalog Sepatu Penggugat 2020;
13. Bukti P-13 : Fotocopy sesuai asli Foto department store di Summarecon Mall Serpong;
14. Bukti P-14 : Print out Surat No. 059/IIR/III/2024 perihal: Surat Peringatan (Somasi) tertanggal 20 Maret 2024;
15. Bukti P-15 : Fotocopy dari fotocopy Surat No. 074/IIR/IV/2024 perihal: Surat Peringatan Kedua (Somasi Kedua) tertanggal 1 April 2024;
16. Bukti P-16 : Fotocopy sesuai asli Surat Tanggapan atas Surat Peringatan (somasi), tertanggal 20 Maret 2024 dan Surat Peringatan Kedua (Somasi Kedua) tertanggal 1 April 2024 serta pertemuan tanggal 24 April 2024;
17. Bukti P-17 : Fotocopy sesuai asli Terjemahan *Purchase Order* tertanggal 28 November 2018 yang semula bahasa Mandarin menjadi Bahasa Indonesia;
18. Bukti P-18 : Fotocopy sesuai asli Terjemahan *Purchase Order* tertanggal 28 November 2018 yang semula bahasa Mandarin menjadi Bahasa Indonesia;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/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

19. Bukti P-19 : Fotocopy sesuai asli Terjemahan *Purchase Order* tertanggal 26 Agustus 2019 yang semula bahasa Mandarin menjadi Bahasa Indonesia;
20. Bukti P-20 : Fotocopy sesuai asli Foto sepatu yang dijual Penggugat; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:
 1. Saksi Hani Oktaviani, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat telah menjalankan usaha sepatu wanita sejak Penggugat duduk di SMA namun pada saat itu Penggugat belum memiliki *brand* sendiri dan masih ikut membantu bisnis ayah dari Penggugat sampai pada akhirnya Penggugat memiliki *brand*nya sendiri.
 - Bahwa adapun sepatu yang diproduksi oleh Penggugat seluruhnya berasal dari China, dimana model-model sepatu yang Penggugat beli dari China dipesan dan mengacu pada model-model sepatu yang ada pada katalog yang dimiliki oleh Produsen China.
 - Bahwa Produsen China mengirimkan foto-foto model Sepatu, kemudian Penggugat memesannya. Saksi tidak mengetahui prosedur pemesanannya. Saksi hanya mengetahui saat Sepatu tersebut sampai di gudang Penggugat.
 - Bahwa merek “” merupakan hasil dari ciptaan Produsen China. Pada saat Penggugat menerima sepatu, telah terdapat “” di atas sepatu yang sudah ditempelkan;
 - Bahwa Penggugat melakukan penjualan sepatu secara *online* dan konvensional di *departement store* pada Central Grand Indonesia, Summarecon Mall Serpong, Summarecon Mall Bekasi, Mall Kelapa Gading;
 - Bahwa pada tahun 2017, belum ada pihak-pihak yang melakukan penjualan Sepatu dengan merek “”. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut melalui fitur “pencarian produk serupa” yang terdapat dalam *online marketplace*.
 - Bahwa bukti P-20 saksi tahu dan membenarkannya;
 - Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat sudah jual Sepatu tersebut;
 - Bahwa logo diperoleh dari China;
 - Bahwa sejak 2017 Penggugat melakukan penjualan dengan menggunakan “”, akan tetapi, tiba-tiba di tahun 2018 terdapat

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



beberapa orang yang juga melakukan penjualan sepatu dengan menggunakan merek “” salah satunya adalah Winod dan PVN;

- Bahwa saksi tidak tahu ada yang mendaftarkan merek tersebut;

Atas keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I., telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemeriksaan Substantif dilakukan untuk menguji merek yang diajukan permohonan apakah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 20 dan 21;

- Bahwa terdapat dua alasan penolakan pendaftaran merek, yaitu dasar penolakan absolut (*absolute grounds of refusal*) berdasarkan Pasal 20 UU Merek, yang mengatur tentang merek yang secara absolut seharusnya tidak boleh terdaftar dan dasar penolakan relatif (*relative ground of refusal*) berdasarkan Pasal 21 UU Merek. Dasar penolakan relatif berarti pendaftaran merek ditolak karena berpotensi mengganggu hak orang lain;

- Bahwa iktikad baik dalam pendaftaran merek merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon pendaftaran merek. Berdasarkan UU Merek, merek yang didaftarkan atas iktikad tidak baik haruslah ditolak;

- Berdasarkan Pasal 76 UU Merek, merek yang sudah terdaftar dapat dilakukan pembatalan. Perumusan Pasal 76 UU Merek adalah berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku secara universal, tidak hanya di Indonesia sebab pemeriksaan merek dilakukan oleh manusia dan manusia tidak luput dari kesalahan yang dalam hal ini adalah kesalahan dalam memeriksa merek dan menentukan apakah merek yang dimohonkan untuk didaftar sudah selayaknya diterima atau ditolak. Terlebih lagi tentang masalah iktikad tidak baik, sulit bagi pemeriksa merek untuk menguji iktikad pemohon pendaftar merek. Dengan demikian, jika terdapat merek yang sudah terlanjur disetujui dan terdaftar lalu kemudian terdapat pihak ketiga yang memperlakukan pendaftaran merek tersebut dan menyatakan bahwa merek yang telah



didaftar bukan merupakan milik pendaftar, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan merek;

- Bahwa *First to file* tidak bisa dipisahkan dengan iktikad baik, meskipun iktikad baik merupakan syarat suatu merek bisa didaftarkan, keduanya harus dilihat sebagai satu kesatuan. Mereka yang mendaftarkan merek memang memiliki prioritas tetapi perlu diingat juga pemohon harus mendaftarkan merek dengan iktikad baik;

- Bahwa Iktikad baik dalam pendaftaran merek adalah pemohon yang mendaftarkan suatu merek yang merupakan milik pemohon itu sendiri, jadi hanya mendaftarkan merek yang dimilikinya saja dan itu merupakan bentuk sederhana iktikad baik waktu mengajukan permohonan pendaftaran. Lebih lanjut, jika seandainya seseorang telah menggunakan sebuah merek yang sebelumnya belum terdaftar dan di kemudian hari merek milik pemilik tersebut didaftarkan oleh pihak lain di mana pihak lain tersebut memanfaatkan keberadaan merek tidak terdaftar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pihak lain yang memohonkan pendaftaran merek tersebut didaftarkan dengan iktikad tidak baik;

- Bahwa Pemilik merek tidak terdaftar adalah seandainya seseorang sudah menggunakan merek ini sebelumnya namun belum didaftar, dan ternyata didaftarkan oleh pihak lain dimana pihak lain tersebut memanfaatkan keberadaan merek tersebut yang milik orang lain, maka jika itu terbukti bisa simpulkan pemohon pendaftaran itu dilakukan dengan itikad tidak baik karena sebenarnya pemohon mengetahui bahwa merek tersebut bukan merek milik dia;

- Bahwa lebih dari pada itu, salah satu indikasi adanya iktikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran merek adalah mendaftarkan merek yang salah satunya merupakan ciptaan orang lain. Contohnya, lukisan Monalisa karya Leonardo Da Vinci kemudian digunakan sebagai merek dan diajukan pendaftaran oleh seseorang yang tidak ada hubungannya dengan Leonardo Da Vinci, pendaftaran merek Monalisa oleh seseorang tersebut merupakan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik;

- Salah satu unsur itikad tidak baik adalah pengetahuan pendaftar. Jika yang bersangkutan mengetahui merek yang didaftarkan ini sudah digunakan oleh pihak lain maka membuktikan bahwa patut diduga mempunyai pengetahuan bahwa merek yang didaftarkan bukan milik

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia tapi milik orang lain. Jika ia tetap mendaftarkan maka ini membuktikan bahwa adanya itikad tidak baik;

- Ahli juga berpendapat bahwa salah tantangan dalam pemeriksaan adalah pemeriksaan merek hanya dilakukan dengan cara membandingkan sebuah merek dengan merek yang sudah terdaftar. Jika selama ini tidak ada merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang diajukan permohonan maka akan disetujui untuk didaftar. Lebih lagi, sistem penelusuran merek yang tersedia hanyalah penelusuran yang dilakukan dengan cara memasukkan 'kata kunci' dan tidak bisa memasukkan sebuah gambar sehingga terdapat kesulitan untuk melakukan penelusuran merek terhadap merek yang berbentuk gambar;

- Bahwa persamaan pada pokoknya dapat ditinjau berdasarkan unsur-unsur dominan sebuah merek yang memiliki kemiripan dengan unsur-unsur dominan merek lainnya;

- Bahwa kegiatan Trademark Squatter di Indonesia memang dimungkinkan, karena sepanjang suatu merek belum terdaftar, siapapun boleh mengajukan permohonan pendaftaran, bahkan boleh bukan pemilikinya;

- Bahwa kegiatan Trademark Squatter yang mengajukan merek dan pada akhirnya terdaftar dan dilindungi, selanjutnya mengajukan somasi kepada beberapa orang untuk meminta ganti rugi dapat dinyatakan sebagai itikad tidak baik karena tujuan dari pendaftaran merek tersebut bukan dengan tujuan untuk menggunakan merek tersebut, tetapi untuk mencari kesempatan mendapatkan keuntungan lainnya dengan keberadaan merek yang sudah ia daftarkan, jadi sekali lagi tujuan dari perlindungan merek adalah didaftarkan dengan tujuan untuk perdagangan barang atau jasa;

- Bahwa persamaan pada pokoknya adalah persamaan keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya, persamaan pada keseluruhan kedua merek tersebut sangat identik jadi sama persis, tetapi jika persamaan pada pokoknya, adalah unsur-unsur yang dominan dimana ada kemiripan;

- Bahwa UU Merek memberikan hak eksklusif kepada pemegang merek untuk menggunakan merek tersebut, ia memiliki hak juga termasuk melarang orang lain untuk memakai mereknya, dengan demikian hak atas merek memberikan izin penggunaan hanya kepada

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/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)



orang pemegang merek, Namun demikian tujuan UU Merek ini terkait dengan perlindungan konsumen dan juga untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, dengan demikian salah satu indikasi adanya permohonan merek dengan itikad tidak baik apabila bisa menyesatkan konsumen dan juga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, Dengan demikian satu sisi memberikan hak monopoli atas merek yang terdaftar maka perlindungan merek juga harus memperhatikan perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat;

- Bahwa dalam suatu sengketa pembatalan, hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah membuktikan bahwa ia sudah mempergunakan merek sengketa sebelum merek tersebut didaftarkan;
- Bahwa pihak yang berkepentingan yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan penjelasan pasal 76, disebutkan bahwa pihak yang berkepentingan "**antara lain**" , karena diksi yang digunakan adalah "**antara lain**" kita harus menafsirkan pihak-pihak yang disebutkan tidak terbatas apa yang disebutkan pasal 76 ayat (2), sehingga pihak-pihak yang disebutkan adalah sebagai contoh saja, menurut pendapat saya mungkin untuk memperluas mereka sebagai pihak yang berkepentingan, merujuk pada konsep umum mengenai siapa yang dimaksud pihak yang berkepentingan dikaitkan dengan dua hal 1) Adanya kepemilikan dan 2) Adanya kerugian.

Atas keterangan Ahli, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di cocokkan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotocopy Sertifikat Merek dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis, atas nama : Tan Sastro Suseno;
2. Bukti T-2 : Fotocopy dari print out Bukti Penjualan Produksi Blok Official Shop (Penggugat), senilai Rp.6.920.157.300.- (enam milyar sembilan ratus dua puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), kurun waktu tahun 2021 sampai 2024, memakai Merek Tergugat, tanpa hak

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa izin Tergugat, hanya melalui e-commerce "shopee";

3. Bukti T-3 : Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/1988/VII/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tanggal 4 Juli 2024, dari Tergugat melalui Penasihat Hukumnya kepada Blow Official Shop (Penggugat), untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
4. Bukti T-4 : Fotocopy sesuai asli Contoh Sepatu Wanita warna Emas, sesuai Sertifikat Merek, dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis, atas nama: Tan Sastro Suseno (Tergugat);
5. Bukti T-5 : Fotocopy sesuai asli Contoh Sepatu Wanita warna Hitam, sesuai Sertifikat Merek, dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis, atas nama : Tan Sastro Suseno (Tergugat);

Menimbang, bahwa selain bukti surat - surat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di cocokkan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti TT-01 : Print Out Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, sertifikat merek Logo Daftar Nomor IDM000905577;
2. Bukti TT-02 : Print Out Tangkapan Layar (*Screenshot*) Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, merek Logo Daftar Nomor IDM000905577;
3. Bukti TT-03 : Print Out Tangkapan Layar (*Screenshot*) Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat - surat tersebut di atas, Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/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 selanjutnya Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat mengajukan kesimpulan secara online tertanggal 19 Desember 2024, yang selengkapnya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang disatukan dengan duplik Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kapasitas apapun terhadap merek terdaftar milik Tergugat, Merek Logo (logo) Daftar Nomor IDM000905577 Tanggal 30 Juli 2020, Pada Kelas 25, Yang Dilindungi Oleh TURUT TERGUGAT Sejak Tanggal 30 Juli 2020 Sampai Dengan Tanggal 03 Juli 2030;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), prinsip hukum merek dan indikasi geografis dengan hukum hak cipta, sangat berbeda dan tidak bisa disatukan, upaya penggugat untuk menyatukannya, membuktikan ketidakmertian atas dua prinsip hukum yang berbeda, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunkan sendiri Mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, merek terdaftar milik Tergugat, merek logo daftar nomor idm000905577 tanggal 30 Juli 2020, pada kelas 25, yang dilindungi oleh turut tergugat sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2030, Merek Terdaftar Milik PENGGUGAT jika ada, yang ada persamaan pokoknya sebelum tanggal 30 Juli 2020, berdasarkan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek TURUT TERGUGAT, tidak pernah ada, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan per Undang – Undang yang berlaku;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan penggugat ini sebagai upaya penggugat mengulur waktu proses penyidikan di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan;

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

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya romawi VI angka 44 mendalilkan bahwa Produsen sebenarnya telah mengalihkan hak ciptanya secara ekonomi kepada Penggugat;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar dan Penggugat dalam posita romawi I angka 3 mendalilkan Penggugat menjual produk sepatu dengan mempergunakan

logo  adalah adanya perjanjian terkait izin dan/atau pengalihan hak

cipta antara Penggugat dan pencipta logo  untuk menjual dan/atau

mendistribusikan produk-produk sepatu yang dilekatkan logo  di Indonesia;

- Bahwa dari kedua alasan dalam poin a dan b diatas, dapat terlihat bahwa Penggugat tidak memahami masalah Kekayaan Intelektual seperti yang didalilkan. Hak Cipta dan Merek merupakan dua jenis Kekayaan Intelektual yang berbeda sehingga ketika Penggugat mencampurkan keduanya dalam satu gugatan yang sama maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau obscur libel mengingat 2 (dua) rezim Kekayaan Intelektual tersebut diatur oleh Undang-Undang atau aturan hukum yang berbeda sehingga penerapan hukumnya juga berbeda

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat membantah eksepsi dari Tergugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada Angka 1 Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan

hukum dan kapasitas apapun terhadap merek "";

- Bahwa telah Penggugat sampaikan dalam Gugatan dan Replik Penggugat bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemilik Merek Tidak Terdaftar berdasarkan Pasal 76 Ayat (2)

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/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)



Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 (“UU Merek”) yang jika Tergugat kutip, berbunyi sebagai berikut:

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

- Lebih lanjut Penggugat sampaikan bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (2) UU Merek tersebut

dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek “” kepada Menteri (*in casu* Turut Tergugat) (*vide* Bukti P-1);

- Adapun Penggugat dapat sampaikan bahwa Penggugat merupakan Pemilik Merek Tidak Terdaftar, di mana sejak tahun 2015, Penggugat telah

memperdagangkan sepatu dengan Merek “” sebagai aksesoris yang dilekatkan di bagian depan sepatu-sepatu yang Penggugat perdagangkan. Kemudian, pada tahun 2020, Tergugat mengajukan permohonan

pendaftaran merek terhadap merek “” yang sejatinya bukan merupakan milik Tergugat karena faktanya Tergugat telah terlebih dahulu

menggunakan dan memperdagangkan sepatu dengan Merek “” dibanding Tergugat.

- Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada Angka 2 Jawaban dan Duplik Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menyatukan antara merek dan hak cipta sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau *obscuur libel*;

- Penggugat sepenuhnya memahami bahwa merek dan hak cipta berada dalam ranah yang berbeda dan diatur dengan peraturan yang berbeda pula di mana merek diatur dalam UU Merek dan hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”);

- Kemudian, dalam kaitannya dengan penyatuan/percampuran merek dan hak cipta, dapat Penggugat sampaikan bahwa tidak ada satupun dalil yang Penggugat gunakan dalam gugatan Penggugat yang didasari pada UU Hak Cipta. Kembali Penggugat tegaskan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek adalah karena Tergugat bukan

merupakan pemilik asli merek “” karena Penggugat telah terlebih



dahulu mempergunakan “” serta mendapatkan pengalihan hak dari

pencipta “” yang terbukti berdasarkan Perjanjian Makloon (*vide* Bukti P-2) serta alasan yang paling utama Penggugat mengajukan gugatan

pembatalan merek adalah karena Tergugat telah mendaftarkan “” dengan iktikad tidak baik;

- Oleh karena itu, dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat mencampuradukkan antara merek dan hak cipta merupakan dalil yang tidak relevan, mengada-ada, dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dan mengabaikan Eksepsi Tergugat tersebut;

- Sebagaimana telah Penggugat sampaikan berulang-ulang kali, gugatan pembatalan merek ini Penggugat ajukan karena Tergugat telah

mendaftarkan “” dengan iktikad tidak baik karena Tergugat bukan

merupakan pemilik asli dari “” sebab Penggugat telah jauh lebih

dahulu menggunakan merek “” sebelum Tergugat mendaftarkan merek

“” pada Turut Tergugat;

- Lebih lanjut, perlu dipahami oleh Tergugat bahwa eksepsi merupakan sanggahan/tangkisan terkait dengan formalitas pengajuan Gugatan. Hal tersebut secara tegas telah disampaikan oleh Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata – Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” yang diterbitkan oleh Sinar Grafika di Jakarta pada tahun 2021, yang telah memberikan pemahaman dalam halaman 481 sebagai berikut:

“Exceptie (Belanda), exception (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi, dalam konteks Hukum Acara, bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi:

- *Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);*

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi”

- Dapat Penggugat sampaikan, bahwa di dalam ranah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, hanya mengatur mengenai beberapa jenis eksepsi sebagai berikut:

- a. Eksepsi Prosesual yang berkaitan dengan kompetensi sebagai berikut:
 - 1) Kompetensi Absolut; dan
 - 2) Kompetensi Relatif.
- b. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi sebagai berikut:
 - 1) Surat Kuasa Tidak Sah;
 - 2) Error in Persona;
 - 3) Nebis In Idem; dan
 - 4) Obscuur Libel
- c. Eksepsi Hukum Materil sebagai berikut:
 - 1) Dilatoria; dan
 - 2) Peremptoria.

- Maka dalih Tergugat terkait eksepsi sehubungan dengan Gugatan *a quo* diajukan untuk mengulur waktu pemeriksaan di Kepolisian merupakan dalih eksepsi yang sangat mengada-ada karena secara hukum acara perdata tidak pernah diatur dan/atau tidak ada eksepsi seperti itu. Oleh karena itu, eksepsi tersebut sangat relevan tidak relevan, mengada-ada, dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membantah eksepsi dari Turut Tergugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat tidak mencampuradukkan permasalahan hukum hak cipta dengan hukum merek, yang dibuktikan dengan tidak adanya satupun rujukan pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta;
- Dasar pengajuan gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat adalah Pasal 76 ayat (1), ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa Penggugat secara tegas tetap menolak kehadiran Tergugat dikarenakan penunjukkan Kuasa Hukum Tergugat tidak sah akibat

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Surat Kuasa yang tidak diperinci sebagaimana disyaratkan melalui Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa terhadap penolakan surat kuasa yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Surat Kuasa Khusus tersebut telah secara khusus dibuat untuk atas nama pemberi kuasa yang ditandatangani oleh Tergugat yaitu Tan Satro Suseno dalam perkara No 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan Vicent Octavianus, selaku Penggugat dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka penolakan mengenai Surat Kuasa Khusus Tergugat tidak sah akibat Surat Kuasa yang tidak diperinci, tidak berdasar hukum;

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

- Bahwa merujuk pada Perjanjian Makloon, Merek “” telah dialihkan oleh Produsen China bernama Wang Wei melalui pasal-pasal di dalam Perjanjian Makloon sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Makloon

“Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Pertama merupakan pencipta dari gambar dan/atau sketsa dan/atau foto baik sebagian maupun seluruhnya dari model-model sepatu yang tercantum dalam katalog”.

Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Makloon

“Seluruh ciptaan telah diumumkan, oleh karenanya telah sah secara hukum dimiliki oleh Pihak Pertama.”

Pasal 9 ayat 4 Perjanjian Makloon

“Pihak Pertama mengalihkan seluruh kepemilikan hak cipta Pihak Pertama baik Sebagian maupun seluruhnya dari yang tercantum dalam katalog”.

Pasal 9 ayat 5 Perjanjian Makloon

“Pengalihan hak cipta baik sebagian maupun seluruhnya sesuai yang dimaksud dengan Pasal 9 ayat 4, memberikan hak dan kewenangan kepada Pihak Pertama untuk mentransformasikan dan/atau mengubah hak cipta tersebut ke dalam bentuk kekayaan intelektual lainnya, seperti merek, desain industri maupun paten (apabila diperlukan) dengan menggunakan nama dari Pihak kedua sebagai pemohon dan/atau pemilik”

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Pasal 9 ayat 6 Perjanjian Makloon

"Pihak Pertama memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan Pihak Pertama di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia". (vide bukti P-2);

- Bahwa Penggugat telah mempergunakan merek "⊗" lebih dahulu dibandingkan pendaftaran merek "⊗" yang dilakukan oleh Tergugat melalui bukti-bukti sebagai berikut:

a. *Purchase Order* yang dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 (vide Bukti P-4 hingga Bukti P-6 dan Bukti P-17 hingga Bukti P-19) yang membuktikan adanya pembelian sepatu dengan merek "⊗" pada tahun 2017 dan 2018, jauh sebelum Tergugat mendapatkan

perlindungan merek "⊗" pada tahun 2020.

b. Katalog Sepatu yang diterbitkan oleh Penggugat tahun 2015 hingga 2020 (vide Bukti P-7 hingga Bukti P-12) yang merupakan *marketing kit* Penggugat dalam melakukan penjualan kepada konsumen-konsumen. Hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan penjualan sepatu merek "⊗" sejak tahun 2015 jauh sebelum Tergugat mendapatkan perlindungan merek "⊗" pada tahun 2020.

c. Foto Penjualan/*Booth* penjualan sepatu merek "⊗" oleh Penggugat di Summarecon Mall Serpong (vide Bukti P-13) yang membuktikan bahwa Penggugat telah memperjual belikan sepatu merek "⊗" jauh sebelum Tergugat mendapatkan perlindungan merek "⊗" pada tahun 2020.

d. Bukti P-13 dan Bukti P-17 hingga P-20 membuktikan bahwa Penggugat telah mempergunakan, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan Merek "⊗" setidaknya sejak tahun 2018, jauh sebelum Tergugat mendapatkan perlindungan merek "⊗" pada tahun 2020.

- Bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Merek dengan cara mengajukan permohonan

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



pendaftaran merek kepada Menteri (*in casu* Turut Tergugat) melalui Bukti P-1;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat memiliki hubungan hukum untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Merek *a quo* dikarenakan Penggugat merupakan Pemilik Merek Tidak Terdaftar sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU Merek;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud diajukannya gugatan ini adalah untuk membatalkan atau setidaknya menyatakan menyatakan batal Merek “☒” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2021 dalam kelas 25 atas nama Tergugat, sehingga dasar pengajuan gugatan ini adalah berdasarkan pasal 76 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :

Pasal 76 UU Merek

1. “Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan/atau pasal 21.”
2. “.....”
3. “Gugatan pembatalan merek diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.”

- Bahwa Penggugat mendalihkan merujuk pada Perjanjian Makloon, Merek “☒” telah dialihkan oleh Produsen China bernama Wang Wei melalui pasal-pasal di dalam Perjanjian Makloon sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Makloon

“Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Pertama merupakan pencipta dari gambar dan/atau sketsa dan/atau foto baik sebagian maupun seluruhnya dari model-model sepatu yang tercantum dalam katalog”.

Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Makloon

“Seluruh ciptaan telah diumumkan, oleh karenanya telah sah secara hukum dimiliki oleh Pihak Pertama.”

Pasal 9 ayat 4 Perjanjian Makloon

“Pihak Pertama mengalihkan seluruh kepemilikan hak cipta Pihak Pertama baik Sebagian maupun seluruhnya dari yang tercantum dalam katalog”.

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Pasal 9 ayat 5 Perjanjian Makloon

"Pengalihan hak cipta baik sebagian maupun seluruhnya sesuai yang dimaksud dengan Pasal 9 ayat 4, memberikan hak dan kewenangan kepada Pihak Pertama untuk mentransformasikan dan/atau mengubah hak cipta tersebut ke dalam bentuk kekayaan intelektual lainnya, seperti merek, desain industri maupun paten (apabila diperlukan) dengan menggunakan nama dari Pihak kedua sebagai pemohon dan/atau pemilik"

Pasal 9 ayat 6 Perjanjian Makloon

"Pihak Pertama memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan Pihak Pertama di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia"

- Bahwa merek Tergugat yang dimintakan pembatalannya adalah merek "

Merek "☘" No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2021 dalam kelas 25 atas nama Tergugat dengan alasan merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat dan didaftarkan dengan itikad tidak baik, adapun alasan Penggugat membahas permasalahan ganti rugi yang dimintakan oleh Tergugat semata-mata untuk menunjukkan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara mencari keuntungan lain diluar memperdagangkan barang atau jasa dengan merek "☘";

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas dasar gugatan Penggugat serta obyek gugatannya dan hubungan antara obyek gugatan dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan kabur sehingga eksepsi gugatan kabur tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat gugatan Penggugat ini sebagai upaya penggugat mengulur waktu proses penyidikan di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat memberikan bantahan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Gugatan diajukan untuk mengulur waktu proses penyidikan di kepolisian tidak termasuk ke dalam kategori eksepsi yang berlaku di dalam tatanan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, eksepsi diartikan sebagai suatu tangkisan yang diajukan menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dalam penyusunan suatu gugatan;

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara atau materi pokok suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi sebagai upaya penggugat mengulur waktu proses penyidikan di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan bahwa eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembatalan merek dan memohon supaya menyatakan batal Merek “☘” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2021 dalam kelas 25 atas nama Tergugat dengan iktikad tidak baik, sehingga harus dibatalkan atau setidaknya menyatakan batal merek “☘” karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “☘” milik Penggugat dengan merek “☘” milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum Penggugat untuk memohon adanya pembatalan merek terdaftar milik Tergugat adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Merek, merek terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Merek. Pasal 21 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut:

"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;*
- b. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- d. *Indikasi Geografis terdaftar.*

Bahwa, penjelasan dari Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menkumham No. 12 Tahun 2021 menjelaskan penilaian persamaan pada pokoknya, sebagai berikut:

"... 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

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut."

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya yang disatukan dengan duplik menyangkal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tentang dalil Itikad Tidak Baik yang didalilkan PENGGUGAT untuk perkara ini tidaklah relevan, karena Merek milik TERGUGAT telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses – proses dalam pemeriksaan Formalitas Pengumuman, Pemeriksaan Substantif serta Mendapat Persetujuan Menteri untuk diterbitkan Sertifikat, sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan Pendaftaran Merek Milik TERGUGAT, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng / itikad tidak baik, permohonan ini juga menjadi pertimbangan, dengan demikian Pendaftaran Merek Milik TERGUGAT sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang Merek, sebagaimana ketentuan dalam pasal 20 dan / atau pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa terkait dalil PENGGUGAT, tentang Persamaan Pada Pokoknya, juga membuktikan ketidaktahuan PENGGUGAT dalam menguraikan permasalahan tersebut, oleh karena sebagaimana telah diuraikan pada butir 6 (enam) diatas, Pendaftaran Merek Milik TERGUGAT sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang Merek, sebagaimana ketentuan dalam pasal 20 dan / atau pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis", sehingga dengan telah terdaftarnya Merek milik TERGUGAT tersebut, maka dapat dipastikan penelitian atas persamaan pada pokoknya atas Merek Terdaftar Sebelumnya (padahal PENGGUGAT dan atau siapapun tidak pernah ada mendaftarkan sebelumnya), telah dilalui dengan baik dan benar oleh TURUT TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat dalam jawabannya menyangkal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam daftar Umum Merek, benar terdaftar merek milik Tergugat, Merek "☘" No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2021 dalam kelas 25 atas nama Tergugat;
- Tentang persamaan pada pokoknya;

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



- Tentang itikad tidak baik;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan pemilik merek tidak terdaftar atas merek “”. Hal tersebut dikarenakan Penggugat telah mempergunakan merek “

” jauh sebelum Tergugat mendapatkan Merek “”, yakni setidaknya sejak tahun 2018

- Bahwa Penggugat merupakan Pemilik Merek Tidak Terdaftar atas merek “” melalui bukti-bukti sebagai berikut:

a) Perjanjian Makloun tertanggal 8 Juli 2014 (*vide* Bukti P-2) dan Katalog Foto (*vide* Bukti P-3) yang membuktikan alas hak/dasar kepemilikan merek “”, melalui pengalihan hak dari Produsen China kepada Penggugat, dimana secara timeline atau garis waktu terbukti bahwa Perjanjian Makloun dan Katalog Foto dikeluarkan jauh sebelum

Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek “” ke Turut Tergugat.

b) *Purchase Order* yang dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 (*vide* Bukti P-4 hingga Bukti P-6 dan Bukti P-17 hingga Bukti P-19) yang membuktikan adanya pembelian sepatu dengan merek “” pada tahun 2017 dan 2018, jauh sebelum Tergugat mendapatkan

perlindungan merek “” pada tahun 2020. Bukti ini jelas menunjukkan juga bahwa kegiatan jual beli merek “” telah dilakukan jauh sebelum

permohonan pendaftaran merek “” diajukan.

c) Katalog Sepatu yang diterbitkan oleh Penggugat tahun 2015 hingga 2020 (*vide* Bukti P-7 hingga Bukti P-12) yang merupakan *marketing kit* Penggugat dalam melakukan penjualan kepada konsumen-konsumen. Hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan penjualan sepatu merek “” sejak tahun 2015 jauh

sebelum Tergugat mendapatkan perlindungan merek “” pada tahun 2020.



d) Foto Penjualan/*Booth* penjualan sepatu merek “” oleh Penggugat di Summarecon Mall Serpong (*vide* Bukti P-13) yang membuktikan bahwa Penggugat telah memperjual belikan sepatu merek “” jauh sebelum Tergugat mendapatkan perlindungan merek “

” pada tahun 2020.

e) Bukti P-13 dan Bukti P-17 hingga P-20 membuktikan bahwa Penggugat telah mempergunakan, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan Merek “” setidaknya sejak tahun 2018, jauh

sebelum Tergugat mendapatkan perlindungan merek “” pada tahun 2020.

- Bahwa Merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2020 dalam kelas 25 atas nama Tergugat.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Apakah benar ada persamaan pada pokoknya antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat ?;

2. Apakah pendaftaran Merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2020 dalam kelas 25 atas nama Tergugat yang didaftarkan oleh Tergugat berdasarkan itikat tidak baik?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek milik Tergugat yaitu : Merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2020 dalam kelas 25 atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Ad. 1. Apakah benar ada persamaan pada pokoknya antara merek “ Merek “” milik Penggugat dengan Merek “” milik Tergugat ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 21 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh



adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut;

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan Merek yang digunakan sama secara keseluruhan atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat didiskripsikan :

1. Sama bentuk (*similarity of form*);
2. Sama komposisi (*similarity of composition*);
3. Sama kombinasi (*similarity of combination*);
4. Sama unsur elemen (*similarity of elements*);
5. Persamaan bunyi (*sound similirity*);
6. Persamaan ucapan (*phonetic similirity*) atau;
7. Persamaan penampilan (*similirity in appreance*).

Menimbang, bahwa sebagaimana (*vide* Bukti P-7 hingga Bukti P-12) yang merupakan *marketing kit* Penggugat dalam melakukan penjualan kepada konsumen-konsumen. Di mana terdapat sepatu-sepatu dengan Merek “” milik Penggugat yang tidak terdaftar dan bukti T-3 yang merupakan sertifikat merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2020 dalam kelas 25 atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 21 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas didapat fakta hukum bahwa antara merek “” milik Penggugat dengan merek “” milik Tergugat. Di sisi lain, di antara Tergugat maupun Turut Tergugat, sama sekali tidak memberikan bantahan apapun terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek “” milik Penggugat dengan merek “” milik Tergugat, artinya apabila salah satu unsur dari unsur-unsur persamaan pada pokoknya telah terpenuhi, maka merek “” milik Tergugat

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “” milik Penggugat, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Penggugat telah berhasil membuktikan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek “” milik Penggugat dengan merek “” milik Tergugat. Di sisi lain, di antara Tergugat maupun Turut Tergugat, sama sekali tidak memberikan bantahan apapun terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek “” milik Penggugat dengan merek “” milik Tergugat;

Bahwa di dalam persidangan, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti untuk membuktikan adanya persamaan pada pokoknya melalui bukti-bukti sebagai berikut:

- a) Katalog Sepatu yang diterbitkan oleh Penggugat tahun 2015 hingga 2020 (*vide* Bukti P-7 hingga Bukti P-12) yang merupakan *marketing kit* Penggugat dalam melakukan penjualan kepada konsumen-konsumen. Di mana terdapat sepatu-sepatu dengan Merek “”; dan
- b) Sepatu dengan Merek “” (*vide* Bukti P-20)

Bahwa mengenai persamaan pada pokoknya antara merek “” milik Penggugat dengan merek “” milik Tergugat, maka unsur-unsur berikut:

c) Persamaan bentuk (*similarity of form*)

Bentuk merek “” yang dimiliki Tergugat dengan merek “” yang dimiliki Penggugat terbukti sama, di mana dalam hal ini baik secara bentuk khususnya berbentuk bulat yang sama, sebagaimana dapat dilihat dalam perbandingan di bawah ini:

Merek milik Penggugat	Merek milik Tergugat
	



--	--

Tabel-3: Perbandingan Persamaan Bentuk Merek b)

d) **Persamaan cara penempatan/komposisi (similarity of composition)**

Penempatan pada merek “” dibagian atas produk milik Tergugat secara terang benderang sama dengan penempatan merek “” pada produk milik Penggugat, sebagaimana dapat dilihat dalam perbandingan di bawah ini:

Merek milik Penggugat	Merek milik Tergugat
	

Tabel-4: Perbandingan Penempatan pada Produk

e) **Persamaan unsur elemen (similarity of elements)**

Dalam mendesain merek “”, Penggugat mendeskripsikan merek Penggugat sebagai berikut:

- Bentuk Dasar : Merek Penggugat memiliki bentuk dasar lingkaran.
- Desain Internal : Di dalam lingkaran, terdapat empat elemen utama yang tersusun secara simetris, membentuk pola yang menarik. Elemen-elemen ini terdiri dari bentuk-bentuk yang melengkung dengan lekukan halus.
- Bentuk Simetris : Setiap elemen terlihat seperti kombinasi antara lekukan oval dan bentuk klub (mirip dengan simbol kartu remi),

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



yang ditempatkan mengelilingi sebuah bentuk berlian kecil di tengah lingkaran dan disusun sehingga membentuk huruf X.

- Ruang Terbuka : Bagian-bagian dari elemen-elemen ini memiliki ruang terbuka, memberikan efek cut-out yang menambah estetika ringan dan dinamis.

Unsur-unsur elemen merek “” milik Tergugat yang disematkan pada produk sepatu Tergugat sama dengan unsur merek “” yang disematkan pada produk milik Penggugat.

f) Persamaan Penampilan (*similarity in appearance*).

Penampilan antara merek “” milik Tergugat memiliki penampilan kesamaan pada pokoknya dengan merek “” milik Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penggugat bernama Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I yang memberikan keterangan: Pemilik merek tidak terdaftar adalah seandainya seseorang sudah menggunakan merek ini sebelumnya namun belum didaftar, dan ternyata didaftarkan oleh pihak lain dimana pihak lain tersebut memanfaatkan keberadaan merek tersebut yang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendapatkan merek “” dan mempergunakan merek “” pada tahun 2017, jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek “” pada tahun 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan Pemilik Merek Tidak Terdaftar atas merek “”,

Ad. 2. Apakah benar pendaftaran Merek “” yang didaftarkan oleh Tergugat berdasarkan itikad tidak baik ?;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai itikad tidak baik Tergugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek “” dengan nomor IDM000905577, pada kelas 25 tanggal Permohonan 30 Juli 2020, tanggal 2 November 2021;



Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya itikad tidak baik

Tergugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek “”, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-2 hingga Bukti P-13 dan serta Bukti P-17 hingga Bukti P-19 serta saksi bernama Sdri. Hani Oktaviani yang menurut Penggugat merupakan bukti penggunaan terlebih dahulu atas merek “”, serta Bukti P-14 hingga Bukti P-16 yang merupakan somasi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa di dalam Jawaban dan Dupliknya, Tergugat dan Turut Tergugat memberikan sanggahan-sanggahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Permohonan Pendaftaran Merek “” yang diajukan oleh Tergugat telah melewati proses-proses dalam pemeriksaan Formalitas, Pengumuman, Pemeriksaan Substantif, serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertipikat;
- Bahwa dalam pemeriksaan substantif, Turut Tergugat tidak ditemukan adanya niat untuk membonceng/itikad tidak baik;
- Bahwa Merek “” yang diajukan permohonannya oleh Tergugat telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga dikualifikasikan sebagaimana pemilik merek yang bertikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Menimbang bahwa untuk menyanggah dalil tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 yang merupakan Sertipikat Merek “” dengan nomor IDM000905577, pada kelas 25 tanggal Permohonan 30 Juli 2020, tanggal 2 November 2021;

Menimbang sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai itikad tidak baik Tergugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek “”, maka Majelis Hakim merasa perlu melakukan pengujian terhadap apakah dengan dilewatinya proses pemeriksaan substantif telah mengindikasikan suatu merek diajukan dengan itikad baik?

Menimbang merujuk keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penggugat bernama Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



- Perumusan Pasal 76 UU Merek adalah berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku secara universal, tidak hanya di Indonesia sebab pemeriksaan merek dilakukan oleh manusia dan manusia tidak luput dari kesalahan yang dalam hal ini adalah kesalahan dalam memeriksa merek dan menentukan apakah merek yang dimohonkan untuk didaftar sudah selayaknya diterima atau ditolak. Terlebih lagi tentang masalah iktikad tidak baik, sulit bagi pemeriksa merek untuk menguji iktikad pemohon pendaftar merek;
- Salah satu tantangan dalam pemeriksaan adalah pemeriksaan merek hanya dilakukan dengan cara membandingkan sebuah merek dengan merek yang sudah terdaftar. Jika selama ini tidak ada merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang diajukan permohonan maka akan disetujui untuk didaftar. Lebih lagi, sistem penelusuran merek yang tersedia hanyalah penelusuran yang dilakukan dengan cara memasukkan 'kata kunci' dan tidak bisa memasukkan sebuah gambar sehingga terdapat kesulitan untuk melakukan penelusuran merek terhadap merek yang berbentuk gambar.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ahli Dr. Henny Marlyna S.H., M.H., M.L.I. telah memberikan pemahaman di mana pemeriksaan substantif tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai adanya itikad baik dalam permohonan pendaftaran merek, oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan perlu untuk melakukan pengujian

terhadap pendaftaran merek Merek “” dengan nomor IDM000905577, pada kelas 25 tanggal Permohonan 30 Juli 2020, tanggal pendaftaran tanggal 2 November 2021 yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang merujuk pada penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan: Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. 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 bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.”

Menimbang untuk menilai itikad tidak baik di dalam permohonan merek

Merek “” dengan nomor IDM000905577, pada kelas 25 tanggal Permohonan 30 Juli 2020, tanggal 2 November 2021 yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk menilai siapa yang terlebih dahulu mempergunakan merek “”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Bukti P-2 hingga Bukti P-13 dan serta Bukti P-17 hingga Bukti P-19 serta saksi bernama Sdri. Hani Oktaviani yang saling bersesuaian, telah didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat mempergunakan merek “” sejak tahun 2017 dengan produk sepatu, di sisi lain, berdasarkan Bukti T-1 yang diajukan Tergugat, telah didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat pertama kali melakukan pendaftaran Merek “” pada 30 Juli 2020;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi bernama Sdri. Hani Oktaviani yang diajukan Penggugat menyampaikan:

- Bahwa pada tahun 2017, belum ada pihak-pihak yang melakukan penjualan Sepatu dengan merek “”. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut melalui fitur “pencarian produk serupa” yang terdapat dalam *online marketplace*;
- Bahwa sejak 2017 Penggugat melakukan penjualan dengan menggunakan “”, akan tetapi, tiba-tiba di tahun 2018 terdapat beberapa orang yang juga melakukan penjualan sepatu dengan menggunakan merek “” salah satunya adalah Winod dan PVN

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ahli Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I yang memberikan keterangan: Salah satu unsur itikad tidak baik adalah pengetahuan pendaftar. Jika yang bersangkutan mengetahui merek yang didaftarkan ini sudah digunakan oleh pihak lain maka membuktikan bahwa patut diduga mempunyai pengetahuan bahwa merek yang



didaftarkan bukan milik dia tapi milik orang lain. Jika ia tetap mendaftarkan maka ini membuktikan bahwa adanya itikad tidak baik.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menjalankan usaha penjualan Sepatu, di mana di dalam kelas merek sama-sama tercatat dalam kelas 25, kemudian dengan mengaitkan fakta di mana Penggugat merupakan pihak yang pertama kali mempergunakan merek “” pada tahun 2017, sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek “”, pada 30 Juli 2020, maka telah beralasan hukum untuk menyatakan Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek “

” dengan nomor IDM000905577, pada kelas 25 tanggal Permohonan 30 Juli 2020, tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bantahan Turut Tergugat bahwa pendaftaran merek di Indonesia menganut asas *first to file*, dengan diterbitkannya sertifikat

merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2021 dalam kelas 25 atas nama Tergugat ”” milik Tergugat maka Tergugat dianggap sebagai

pihak yang pertama kali mendaftarkan merek “” di Indonesia dan merek

merek “” milik Tergugat dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut: bahwa benar azas pendaftaran merek di Indonesia merupakan azas konstitutif (*first to file*) bukan asas deklaratif (*first to use*), namun pemberlakuan azas *first to file* ini tidak benar-benar mutlak/absolut, karena bisa saja pemilik merek yang terlambat mendaftarkan mereknya namun telah menggunakan mereknya dalam waktu yang cukup lama dapat mengajukan gugatan pembatalan merek, dan apabila seseorang diduga mendaftarkan mereknya dengan itikad yang tidak baik;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran suatu merek yang telah melalui proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substatif dan pengumuman tidaklah cukup sebagai alasan untuk menyatakan pendaftaran suatu merek dilakukan dengan itikad baik sebagaimana bantahan dalam duplik Turut Tergugat

bahwa merek “” milik Tergugat didaftarkan atas itikad baik dan telah melalui seluruh proses pemeriksaan yang berlaku serta telah sah terdaftar di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik atas merek “☉” untuk membedakan barang yang ditawarkan Penggugat dengan pihak lain juga telah dinyatakan bahwa merek Penggugat adalah pihak yang pertama kali mempergunakan sehingga petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pendaftaran merek “☉” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2021 dalam kelas 25 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “☉” milik Penggugat yang belum terdaftar, dengan demikian seharusnya sesuai ketentuan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, merek Tergugat tidak dapat didaftarkan dalam daftar umum merek karena pendaftarannya dilandasi oleh adanya itikad tidak baik, oleh karenanya secara hukum merek “☉” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2021 dalam kelas 25 atas nama Tergugat harus dibatalkan dengan pertimbangan bahwa antara merek “☉” milik Penggugat dengan merek “☉” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2021 dalam kelas 25 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dan tidak sejenis milik Penggugat, sehingga petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2021 dalam kelas 25 atas nama Tergugat, memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek “” milik Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran Merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2021 dalam kelas 25, mengandung unsur iktikad tidak baik, karena meniru bentuk, kombinasi, elemen, dan penampilan merek Penggugat;
4. Menyatakan batal pendaftaran Merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2021 dalam kelas 25 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan Merek “” No. Pendaftaran IDM000905577, tanggal 2 November 2021 dalam kelas 25 atas nama Tergugat dan mencoret dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami Marper Pandiangan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H., dan Faisal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dani Kartiwa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Faisal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dani Kartiwa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 40.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 500.000,00;
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
4. Materai	: Rp. 10.000,00;
5. Panggilan	: Rp.1.000.000,00;
6. PNPB	: Rp. 20.000,00;
Panggilan	
Jumlah	: Rp.1.580.000,00;
(satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)	