



P U T U S A N

Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara Merek pada Peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PT TONG SHEN ENTERPRISE CO., LTD. Beralamat No. 116, LN 130, Dingcuo Rd, Linyuan District Kaohsiung City 832 Taiwan, Republic Of China (R.O.C.) Adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Taiwan (Republic Of China), dalam hal ini memberi kuasa kepada Lenarki Latupeirissa, S.H., M.H., Noya Lenda Meilani, S.H., M.H., Maria Silalahi, S.H., Lucy Dewita M, S.H., Lulu Retno Herningrum, S.H. (Asisten Advokat), Ezekhiel Bata, S.T., S.H. (Asisten Advokat) Adalah Advokat/Penasehat Hukum – Asisten Advokat Pada Law Office Lenarki Latupeirissa & Associates, beralamat di Ruko Aralia Blok HY. 45 No.8 Kota Harapan Indah Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2022, sebagai Penggugat ;

Lawan

PT. INTI JAYA LEMINDO, beralamat di Pergudangan Laksana Business Blok F 21, Jl. Raya kalibaru, Kel. Laksana, Kec. Pakuhaji , Kab. Tangerang, Prov. Banten, dalam hal ini diwakili Ir.Lian Rimba selaku Direktur yang selanjutnya memberi Kuasa kepada Togu Sugianto Sitorus, S.H., Horas Sahat H Sitorus S.H., Paolo Rossi Manurung, S.H., Jekrinus H Sirait, S.H., masing masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum HTS & ASSOCIATES yang beralamat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok E No.17, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, Beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 08 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tong Shen Enterprise Co., Ltd., atau Penggugat adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum di Negara Taiwan (Republik Of China) yang memproduksi Lem (perekat) dengan merek dagang yang sudah terdaftar di kurang Lebih seratus Negara di dunia termasuk di Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Lem/perekat dengan merek dagang milik Penggugat telah didaftarkan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sejak tahun 1995 dan telah diperpanjang serta mendapat perlindungan hukum dari Tergugat II sampai dengan didaftarkan gugatan ini, sehingga Pendaftaran merek-merek dagang, Sertifikat-Sertifikat Merek Dagang dan Perpanjangan Sertifikat-sertifikat Merek Dagang Milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) di Negara Republik Indonesia adalah sah dan mengikat menurut hukum.-
3. Bahwa merek-merek dagang Tong Shen Enterprise Co., Ltd., yang sudah terdaftar dan diperpanjang serta mendapat perlindungan hukum dari Tergugat II di Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
 - A. Sertifikat Merek No : IDM000498555
 - B. Sertifikat Merek No : IDM000498556
 - C. Sertifikat Merek No : IDM000027591
 - D. Sertifikat Merek No : IDM000236218
 - E. Sertifikat Merek No : IDM000174507
 - F. Sertifikat Merek No : IDM000841628

Halaman 2 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Sertifikat Merek No : IDM000141823

H. Sertifikat Merek No : IDM000141824

I. Sertifikat Merek No : IDM000214643

4. Bahwa untuk menjaga dan melindungi kepentingan hukum Penggugat di Negara Republik Indonesia, maka Penggugat telah menjalin hubungan kerja sama dengan Perusahaan Indonesia yaitu PT. Putra Permata Majuperkasa, dengan membuat Perjanjian Lisensi tertanggal 23 Mei 2017 dan Perjanjian Lisensi Tertanggal 24 Januari 2022 yang mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2027, dimana Penggugat adalah Pemberi Lisensi sedangkan PT. Putra Permata Majuperkasa adalah Penerima Lisensi, dan hubungan hukum tersebut masih berlaku sampai dengan saat ini, oleh karena itu Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan PT. Putra Permata Majuperkasa adalah sah dan mengikat menurut hukum.-
5. Bahwa sebagai Penerima Lisensi, PT. Putra Permata Majuperkasa telah melakukan upaya hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II, namun karena ada kesalahan pengetikan pada Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan PT. Putra Permata Majuperkasa, maka Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II, karena Penggugat merasa kepentingan hukum Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II.--
6. Bahwa Penggugat sangat heran, bingung dan terkejut luar biasa ketika Penggugat mendapatkan Laporan dari Penerima Lisensi (PT. Putra Permata Majuperkasa) bahwa Perusahaan yang bernama PT. Inti Jaya Lemindo (Tergugat I) pada website Tergugat II, telah melakukan pendaftaran merek-merek dagang yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek dagang terdaftar milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat), sebagaimana tertuang pada dalil gugatan Penggugat butir (3) di atas.
7. Bahwa merek dagang yang dimohonkan oleh Tergugat I untuk didaftarkan kepada Tergugat II , yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah merek dagang yang telah lolos dari pantauan Penggugat dan telah mendapat Sertifikat Merek dari Tergugat II, yaitu :--
“ Merek Dagang berlogo  di bawah Logo  tertulis PT. Inti Jaya Lemindo yang didaftarkan oleh Tergugat I ke Tergugat II dan telah terdaftar dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000901899, tanggal penerimaan 19 Februari 2020 ”.

Halaman 3 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereknya adalah :




PT. INTI JAYA LEMINDO

8. Bahwa merek dagang terdaftar milik Tergugat I sesuai gugatan butir (7) di atas, memiliki persamaan dengan merek dagang terdaftar milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000236218 yang didaftarkan pada tanggal 12 Februari 2010 dan diterima pada 5 Juli 2010, berlaku sampai dengan 5 Juli 2020 dan sudah dilakukan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek, berlaku sampai dengan 5 Juli 2030 berdasarkan Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Mereknya adalah:



9. Bahwa Penggugat menegaskan, merek dagang yang dimohonkan oleh Tergugat I pada Butir (7) dan (8) gugatan Penggugat di atas, adalah Merek Dagang yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang dari Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat), yang telah terdaftar di Negara Republik Indonesia yaitu Merek dagang berlogo  sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran : IDM000236218 yang berlaku sampai tanggal 5 Juli 2030.
10. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang mendaftarkan merek dagang yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat), ternyata juga bahwa pendaftaran merek tersebut terhadap jenis barang

Halaman 4 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama atau sejenis yaitu lem atau perekat dengan jenis barang lem atau Perekat Penggugat.

11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Penggugat ingin menyampaikan beberapa hal penting tentang Tergugat I sebagai berikut :

a. Tergugat I dalam hal mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek, mempergunakan alamat sesuai alamat pada Gugatan Penggugat, tetapi ada juga mengajukan dua alamat untuk surat menyurat yang tidak sama dengan alamat pada Gugatan Penggugat (*vide* website DJKI : www.dgip.go.id), hal ini akan memberikan ruang untuk Tergugat I berkelit terkait dengan alamat Tergugat I, sehingga Tergugat I bisa mengajukan eksepsi terkait dengan alamat Tergugat I.

b. Tergugat I pada bulan Februari 2020 sampai dengan Oktober 2021 telah melakukan pendaftaran merek dagang sebanyak 12 (dua belas) Merek Dagang, dengan Perincian 5 (lima) Permohonan Pendaftaran Merek telah lolos dan bersertifikat, sedangkan 7 (tujuh) Permohonan Pendaftaran Merek masih dalam tahap Pengumuman dan telah diajukan Keberatan oleh Pemegang Lisensi yaitu PT. Putra Permata Majuperkasa, dengan alasan hukum yang paling fundamental adalah bahwa merek-merek yang dimohonkan untuk didaftarkan oleh Tergugat II keseluruhannya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat).

12. Bahwa disamping itu juga Tergugat I telah membuat Pengumuman dan mengancam konsumen Penggugat untuk tidak memperdagangkan barang produksi milik Penggugat, bahkan Tergugat I secara terang-terangan telah memproduksi Lem/Perekat yang sama dengan lem/perekat milik Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut sangat merugikan Penggugat dan Penggugat akan mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Tergugat I dalam gugatan terpisah nantinya.

13. Bahwa terkait dengan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Tergugat I terqualifikasi sebagai Pemohon Pendaftaran Merek yang beritikad buruk/ tidak baik menurut hukum.

14. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I sebagaimana tertuang pada dalil gugatan Penggugat butir (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) dan (13),

Halaman 5 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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

terbukti telah melakukan Perbuatan Pendaftaran Merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) dan memproduksi serta memperdagangkan lem/perekat yang sama dengan lem/perekat milik Penggugat, sehingga sangat membingungkan para konsumen yang sudah puluhan tahun mempergunakan merek dan lem/perekat milik Penggugat, maka merek-merek dagang Terdaftar milik PT. Inti Jaya Lemindo (Tergugat I) sesuai *Sertifikat Merek No : IDM000901899, tanggal penerimaan 19 Februari 2020, harus dinyatakan dibatalkan.*-

15. Bahwa Tergugat II oleh ketentuan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia khusus UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diberikan kewenangan untuk melakukan penolakan Permohonan Pendaftaran Merek sesuai dengan ketentuan pasal-pasal sebagai berikut :

BAB IV PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu

Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak

Pasal 20

Merek tidak dapat didaftarkan jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau

Halaman 6 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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

f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21 :

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan:

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

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.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

d. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

e. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

16. Bahwa Tergugat II dalam kedudukan dan kewenangannya, seharusnya atau semestinya melakukan penelitian secara hati-hati, teliti dan cermat atas permohonan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Tergugat I dan

Halaman 7 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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

seharusnya menolak Permohonan Pendaftaran Merek dagang dari Tergugat I, karena merek dagang yang dimohonkan untuk didaftarkan oleh Tergugat I sangat merugikan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. mempunyai Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang terdaftar milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat).
- b. merek dagang yang dimohonkan untuk didaftarkan oleh Tergugat I tersebut adalah sama dengan barang Penggugat yaitu lem atau perekat.
- c. merek dagang milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) adalah merek terkenal.
- d. pendaftaran merek dagang tersebut sangat membingungkan konsumen Penggugat yang sudah puluhan tahun mempergunakan merek dan lem/perekat milik Penggugat di Indonesia.-

17. Bahwa Perbuatan Tergugat II telah menyalahi atau melanggar ketentuan pasal pasal 20 jo pasal 21 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga Tergugat II harus diperintahkan untuk membatalkan merek terdaftar dari Tergugat I sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran : IDM000901899, Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek tanggal 19 Februari 2020 dan mencoret merek tersebut dari daftar merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

18. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan Tergugat I akan tetap mempergunakan, memproduksi mendistribusikan dan memperdagangkan lem/perekat dengan merek yang sama persis dengan merek dagang milik Penggugat, yaitu merek dagang dengan Logo , selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap *atau inkracht van gewisjde*, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk membuat keputusan sela yang melarang Tergugat I untuk :

“mempergunakan, memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan Lem/perekat sesuai Sertifikat Merek No : IDM000901899, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang milik Penggugat, yaitu merek dagang dengan Logo 

Halaman 8 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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

selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*”.

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Melarang Tergugat I untuk mempergunakan, memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan Lem/Perekat sesuai *Sertifikat Merek No : IDM000901899*, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang milik Penggugat, yaitu merek dagang dengan Logo  selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*.

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum Negara Republik Indonesia, pendaftaran merek-merek dagang Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) di Negara Republik Indonesia.
3. Menyatakan, Sertifikat-Sertifikat Merek Dagang dan Perpanjangan Sertifikat-sertifikat Merek Dagang Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) di Negara Republik Indonesia, sesuai Sertifikat-sertifikat merek
 - A. Sertifikat Merek No : IDM000498555
 - B. Sertifikat Merek No : IDM000498556
 - C. Sertifikat Merek No : IDM000027591
 - D. Sertifikat Merek No : IDM000236218
 - E. Sertifikat Merek No : IDM000174507
 - F. Sertifikat Merek No : IDM000841628;
 - G. Sertifikat Merek No : IDM000141823;
 - H. Sertifikat Merek No : IDM000141824;

Halaman 9 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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

I. Sertifikat Merek No : IDM000214643

Adalah sah dan mengikat menurut hukum Negara Republik Indonesia.

4. Menyatakan, Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan PT. Putra Permata Majuperkasa, tertanggal 23 Mei 2017 dan Perjanjian Lisensi tertanggal 24 Januari yang berlaku pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2027 adalah sah dan mengikat menurut hukum.
5. Menyatakan Merek Dagang dengan Nomor Pendaftaran IDM000236218 yang didaftarkan pada 12 Februari 2010 dan diterima pada 5 Juli 2010, berlaku sampai dengan 5 Juli 2020 dan sudah dilakukan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek, berlaku sampai dengan 5 Juli 2030 berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menurut hukum adalah sah dan mengikat milik Penggugat
6. Menyatakan Tergugat I adalah Pemohon pendaftaran merek yang beritikad buruk/tidak baik.
7. Menyatakan Pendaftaran Merek Dagang milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek No : IDM000901899, tanggal penerimaan 19 Februari 2020, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) sesuai dengan Sertifikat Merek dengan nomor Pendaftaran Merek : IDM000236218, penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek tanggal 12 Februari 2010, berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2030.
8. Menyatakan, membatalkan Pendaftaran Merek Dagang sesuai Sertifikat Merek Nomor IDM000901899, tanggal penerimaan 19 Februari 2020, harus dinyatakan dibatalkan;
9. Memerintahkan, Tergugat II untuk membatalkan dan mencoret merek-merek Terdaftar milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek No : IDM000901899, tanggal penerimaan 19 Februari 2020 dari daftar merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Halaman 10 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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)



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama Togu Sugianto Sitorus, Sh. Horas Sahat H Sitorus, SH. baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hts & Associates, beralamat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok E No. 17, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Turut Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan merek oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 05 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SEBAGAI SURAT KUASA (SURAT KUASA CACAT FORMIL)

1. Bahwa mengutip Doktri Hukum Perdata International THE LAW OF THE FORUM yang berarti Hukum acara yang berlaku tunduk kepada ketentuan Pengadilan tempat Gugatan diajukan atau diterima atau segala ketentuan Hukum Acara yang digunakan tunduk pada locus pengadilan diajukan;
2. Bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat pada Agenda Pemeriksaan Legalitas Penggugat dan Tergugat, Surat Kuasa Khusus Khusus yang ditandatangani di Kaoshiung tanggal 21 September 2022 dan ditandatangani di Jakarta tanggal 28 September 2022 tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa Khusus sehingga Surat Kuasa Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak SAH;
3. Bahwa Terkait surat kuasa khusus , selain diatur di dalam SEMA 6/1994, terdapat pengaturan lain, yaitu pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, terkhusus pada Bagian II Tentang Teknis Peradilan huruf F.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun syarat tambahan yang diatur di Buku II Mahkamah Agung tersebut (selain yang sama dengan SEMA 6/1994) adalah: "Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan subyek dan obyek yang tertentu pula. Dengan demikian, Adapun tambahan syarat formil berdasarkan Buku II Mahkamah Agung, yaitu surat kuasa khusus tersebut wajib menyebutkan secara spesifik terkait dengan identitas dan kedudukan para pihak.

4. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani di Kaoshiung tanggal 21 September 2022 dan ditandatangani di Jakarta tanggal 28 September 2022 tidak mencantumkan dan menguraikan dengan jelas Identitas Pemberi Kuasa dalam hal ini CHIH-MING CHEN baik alamat maupun nomor identitas (paspor) serta legal standing pemberi kuasa yang menjadi dasar dapat bertindak mewakili perseroan memberikan kuasa dalam perkara aquo ;
5. Bahwa dalam Agenda Sidang yaitu Pemeriksaan Legalitas Penggugat dan Tergugat tanggal 28 November 2022, PENGGUGAT tidak menyertakan serta tidak dapat menunjukan Dokumen Asli Pemberi Kuasa dalam hal ini CHIH-MING CHEN berupa Identitas Resmi yaitu paspor maupun Identitas lain baik ID Card yang diterbitkan dan diakui di Negara asal Pemberi Kuasa (Pemerintah Taiwan), walaupun pada saat Pemeriksaan Legalitas Penggugat dan Tergugat Ketua majelis pemeriksa perkara aquo juga telah mengingatkan Penggugat terkait Identitas Resmi yaitu paspor maupun Identitas lain baik ID Card pemberi kuasa;
6. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani di Kaoshiung tanggal 21 September 2022 dan ditandatangani di Jakarta tanggal 28 September 2022, pada halaman ke 1 (satu) terdapat KESALAHAN YANG NYATA terkait alamat dan domisili PT Inti Jaya Lemindo (in casu Tergugat I) yang juga berbeda dengan alamat yang dimuat pada Sertifikat Merek Dagang milik Tergugat-I, Surat Gugatan Penggugat pada perkara aquo serta Relas Panggilan Sidang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Bahwa dalam Kuasa Khusus yang ditandatangani di Kaoshiung tanggal 21 September 2022 dan ditandatangani di Jakarta tanggal 28 September 2022 pada halaman ke 1 (satu) alamat PT Inti Jaya Lemindo di cantumkan di Ruko Kosambi Baru Blok A EXT 1/26,

Halaman 12 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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)



RT/RW 004/015, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat 11750, berbeda dengan alamat yang di muat dalam Surat Gugatan Penggugat dan Relas Panggilan Sidang yang dibuat dan dikirimkan oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu di Pergudangan Laksana Business Blok F 21, Jl. Raya Kalibaru, Kel. Laksana, Kec. Pakuhaji, kab. Tangerang, Prov. Banten;

8. Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat pada posita halaman 4 poin 11 SANGAT JELAS penggugat telah MENYADARI dan MENGAKUI jauh sebelum Surat kuasa Khusus didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Surat kuasa Khusus yang ditandatangani di Kaoshsium tanggal 21 September 2022 dan ditandatangani di Jakarta tanggal 28 September 2022 mengandung CACAT FORMIL karena salah mencantumkan alamat Tergugat-I, semestinya Penggugat terlebih dahulu memperbaiki surat kuasa Khususnya bukan malah mendaftarkan surat kuasanya yang nyata nyata telah diketahui dengan sadar bahwa surat kuasa CACAT FORMIL;
9. Bahwa surat Gugatan Penggugat pada posita halaman 4 poin 11 merupakan pengakuan murni atau bulat serta tidak terselip pengingkaran adanya kelalaian dan kesalahan Penggugat dalam membuat dan mengajukan Surat kuasa Khusus maupun Surat Gugatan:

KEDUDUKAN PARA PIHAK TIDAK DICANTUMKAN DAN TIDAK DIJELASKAN DALAM SURAT KUAS KHUSUS
--

10. Bahwa dalam Agenda Pemeriksaan Legalitas Penggugat dan Tergugat tanggal 28 November 2022, dalam Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani di Kaoshsium tanggal 21 September 2022 dan ditandatangani di Jakarta tanggal 28 September 2022 tidak dicantumkan dan tidak dijelaskan kedudukan masing masing para pihak, siapa yang menjadi Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II atau Turut Tergugat
11. Bahwa Dalam perkembangannya, ternyata begitu sederhananya syarat yang diatur di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR tersebut, dianggap tidak tepat. Dalam rangka menyempurnakan pengaturan terkait surat kuasa khusus ini, Mahkamah Agung membuat Surat Edaran



Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur terkait syarat kuasa khusus adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober Tahun 1994 Perihal Surat Kuasa Khusus (selanjutnya disebut SEMA 6/1994). Di dalam SEMA 6/1994, Pada pokoknya sema ini sama dengan sema no 2/1959 dan no 1/1971.

Syarat kuasa khusus terdiri dari:

- Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan
- Menyebut kompetensi relative
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak
- Menyebut secara ringkas pokok dan objek sengketa.

Syarat tersebut bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satunya maka; surat kuasa cacat formil dan dengan sendrinya surat kuasa tidak sah.

DALAM SURAT KUASA KHUSUS TIDAK DICANTUMKAN DAN MENJELASKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq DIREKTORAT JENDERAL DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PIHAK YANG AKAN DIGUGAT (In Casu TERGUGAT II)

12. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani di Kaoshiung tanggal 21 September 2022 dan ditandatangani di Jakarta tanggal 28 September 2022 terdapat KESALAHAN YANG NYATA dalam Surat Khusus Tersebut tidak menyebutkan dan mencantumkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (in casu Tergugat II) serta tidak menyebutkan dan mencantumkan kedudukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia sebagai pihak yang akan digugat ;
13. Bahwa faktanya dalam surat Gugatan penggugat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia ikut menjadi Tergugat (in casu Tergugat II);
14. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani di Kaoshiung tanggal 21 September 2022 dan ditandatangani di Jakarta tanggal 28 September 2022 yang menjadi salah satu dasar melakukan Gugatan dalam Perkara aquo, Penerima Kuasa TELAH MELAMPUI BATAS



KEWENANGANYA dan bertentangan dengan perintah dan amanat yang tertuang dalam isi surat kuasa khusus tersebut yaitu dengan mengajukan Gugatan terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq.Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia sebagai Tergugat II;

15. Bahwa terdapatnya fakta bahwa dalam Kuasa Khusus yang ditandatangani di Kaoshiung tanggal 21 September 2022 dan ditandatangani di Jakarta tanggal 28 September 2022 tidak menyebutkan dan mencantumkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (in casu Tergugat II) perlu mendapat perhatian khusus dari Majelis hakim yang mulia memeriksa perkara aquao agar surat kuasa khusus tersebut dikemudian hari tidak disalah gunakan untuk melakukan atau mengajukan Gugatan kepada pihak pihak lain yang sebenarnya tidak disebutkan dalam surat kuasa khusus tersebut;
16. Bahwa sebagaimana Pasal 1797 KUHPerdara, menyatakan bahwa si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit. Dengan kata lain, si kuasa dilarang atau tidak berhak melakukan sesuatu yang diluar kuasanya dan hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam surat kuasa tersebut;
17. Bahwa Selain adanya kewajiban untuk melakukan legalisasi terhadap kuasa yang dibuat di luar negeri sebelum dapat digunakan pada pengadilan di Indonesia, syarat lain adalah adanya kewajiban nasegelen terhadap surat kuasa khusus tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan SEMA 7/2012 rumusan kamar perdata, sub kamar perdata umum bagian I huruf f yang menyebutkan: "Surat kuasa yang di buat di Luar Negeri harus dilegalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut di buat. (Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09 / A/KP /XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006). Selanjutnya dibubuhi pematraian kemudian di kantor Pos (nasegelen) Dengan demikian, berdasarkan SEMA 7/2012 tersebut, terdapat 2 (dua) syarat formil tambahan yang harus ada pada surat kuasa yang dibuat di luar negeri, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus dilegalisasi oleh perwakilan RI (Duta/Konsulat); dan
 - Perlunya dibubuhi Pemateraan kemudian di Kantor Pos (Nazegelen)
18. Bahwa dalam Agenda Persidangan Pemeriksaan Legalitas Penggugat dan Tergugat tanggal 29 November 2022 Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani di Kaoshsiung tanggal 21 September 2022 dan ditandatangani di Jakarta tanggal 28 September 2022 tidak terdapat Nazegelen dari Kantor Pos di Indonesia;
19. Bahwa akibat hukum surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri tanpa nazegelen adalah gugatan tidak dapat diterima, dapat diajukan eksepsi prosesual, dan proses pemeriksaan yang terjadi tidak sah. Terlepas dari tidak banyaknya orang yang mengetahui adanya syarat nazegelen pada surat kuasa khusus yang dibuat dari luar negeri ini, karena umumnya memahami nazegelen digunakan sebagai alat bukti, namun dikarenakan syarat ini telah diatur di dalam SEMA 7/2012, maka berdasarkan asas fiksi hukum, yaitu ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*), sehingga seyogyanya, syarat nazegelen tersebut dianggap sudah diketahui oleh orang tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan asas hukum *ignorantia jurist non excusat* yang berarti ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum, maka meskipun orang tersebut tidak mengetahui adanya syarat nazegelen pada surat kuasa khusus yang dibuat dari luar negeri ini, namun orang tersebut tetap seyogyanya wajib memberikan nazegelen kepada surat kuasa khusus tersebut dan apabila tidak dilakukan, maka memiliki konsekuensi yuridis terhadap surat kuasa khusus yang dibuatnya;
20. Bahwa terdapatnya berbagai cacat formil dalam surat kuasa khusus yang ditandatangani di Kaoshsiung tanggal 21 September 2022 dan ditandatangani di Jakarta tanggal 28 September 2022 antara lain: tidak mencantumkan dan menjelaskan identitas, alamat pemberi kuasa, tidak mencantumkan dasar hukum pemberi kuasa bertindak mewakili untuk dan atas nama perseroan, tidak mencantumkan dan menjelaskan kedudukan para pihak baik sebagai Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II serta perbedaan alamat Tergugat-I pada surat Kuasa khusus dengan yang terdapat pada Surat Gugatan Penggugat dan relaas Panggilan siding yang dikelaurkan Oleh Pengadilan Niaga

Halaman 16 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka sangat beralasan Hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani di Kaoshiung tanggal 21 September 2022 dan ditandatangani di Jakarta tanggal 28 September 2022 TIDAK SAH dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

GUGATAN PENGGUGAT SAMA DENGAN PERKARA YANG SEDANG DIPERIKSA OLEH PENGADILAN KASASI (SUB JUDICE)/ GUGATAN YANG DIAJUKAN MASIH TERGANTUNG (AANHANGIG) ATAU MASIH BERJALAN PEMERIKSAANYA (UNDER JUDICIAL CONSIDERTATION)

21. Bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama gugatan Penggugat, objek perkara dalam perkara *a quo* adalah Merek Dagang Milik Tergugat I dengan Nomor Pendaftaran IDM000901899 yang telah terdaftar pada daftar Umum Merek milik Tergugat II;
22. Bahwa perkara dengan Register Perkara Nomor:106/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Jkt.Pst (yang saat ini disidangkan) dengan Register Perkara Nomor: 23/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Jkt.Pst saat ini perkara tersebut dalam proses kasasi dengan register perkara Nomor : 28 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst Objek perkaranya sama yakni pembatalan merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000901899 penerimaan permohonan pendaftaran tanggal 19 Februari 2020;
23. Bahwa Register Perkara Nomor: 23/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Jkt.Pst saat ini perkara tersebut dalam proses kasasi dengan register perkara Nomor: 28 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst Tergugat-I sebagai Termohon Kasasi-I sebagaimana Relaas Pemberitahuan Kasasi dan Relaas Penyerahan Memori Kasasi Pada Tanggal 16 September 2022;
24. Bahwa sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Kasasi dan dalam Memori Kasasi yang Tergugat-I terima adapun isi dari Memori kasasi Pemohon Kasasi yang pada pokoknya meminta Pembatalan Merek milik Tergugat I dengan Nomor Pendaftaran IDM000901899 penerimaan permohonan pendaftaran tanggal 19 Februari 2020;

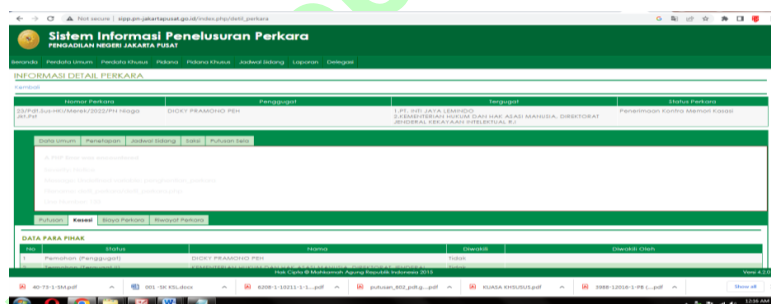
Halaman 17 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst

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)



25. Bahwa Perkara Nomor: 23/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Jkt.Pst saat ini perkara tersebut dalam proses kasasi dengan register perkara Nomor : 28 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst Tergugat I yang juga sebagai Termohon Kasasi-I telah menyerahkan Kontra Memori kasasi kepada kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tertanggal 28 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Kontra Memori Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera Muda Niaga Bapak Tri Indroyono.,SE.,SH;
26. Bahwa sebagaimana penelusuran kami pada situs resmi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Jakarta Pusat Tertanggal 05 Desember 2022 pukul 1:22 wib, dalam SIPP tersebut status Permohonan Kasasi perkara Perkara Nomor: 23/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Jkt.Pst telah mengkonfirmasi telah menerima berkas Kontra Memori Kasasi berikut kami sajikan hasil tangkapan layar:



27. Bahwa sampai dengan Eksepsi dan jawaban ini kami ajukan belum ada PENETAPAN PENGADILAN yang legitimate yang menyatkan bahwa proses kasasi terjadap proses kasasi dengan register perkara Nomor : 28 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst telah dihentikan atau setidaknya tidaknya dinyatakan dicabut;
28. Bahwa atas perkara dengan Register Perkara Nomor:106/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Jkt.Pst (yang saat ini disidangkan) dengan Register Perkara Nomor: 23/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Jkt.Pst saat ini perkara tersebut dalam proses kasasi dengan register perkara Nomor : 28 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst Objek perkaranya sama yakni pembatalan merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000901899 , sehingga Gugatan Penggugat sama dengan Perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Kasasi dan Gugatan yang diajukan masih Tergantung (Ann Hangig) maka sangat tepat dan beralasan hukum

Halaman 18 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

29. Bahwa Formulasi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur terdapatnya Penggabungan, campur aduk, bertentangan dengan tertib beracara, Sebagai contoh Putusan MA, 29 April 1986, No: 1875 K/Pdt/1984. Dalam kasus ini terjadi kumulasi gugat, pada hal secara nyata antara sengketa yang satu dengan yang lain adalah SALING TERPISAH, dan harus diselesaikan tersendiri dalam pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri;
30. Bahwa dengan disatukannya Gugatan Pembatalan Merek dengan Pengesahaan Perjanjian Lisensi antara Tong Shen Enterprise Co.,Ltd dengan PT Putra Permata Majuperkasa dalam satu formulasi gugatan mengakibatkan Gugatan Penggugat semakin tidak jelas dan kabur sebab apabila dihubungkan dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili dan memeriksa suatu perkara, terlebih PT Putra Permata Majuperkasa bukan salah satu pihak dalam perkara aquo;
31. Bahwa posita surat Gugatan Penggugat Halaman 2 Point 4 dan point 5 serta Petitum Gugatannya pada Halaman 7 Point 4 meminta pengesahaan Perjanjian Lisensi antara Tong Shen Enterprise Co.,Ltd dengan PT Putra Permata Majuperkasa tidak ada Hubungan dan kaitanya dengan perkara aquo dan sudah semestinya Penggugat mendaftarkan Gugatan tersebut pada Pengadilan umum sebagaimana dalam perjanjian tersebut mengatur terkait domisili hukum yang telah para pihak sepakati terkait penyelesaian sengketa, bukan ke Pengadilan Niaga yang kewenangannya memeriksa sebuah perkara diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 280, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada Pasal 300;
32. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 280, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada Pasal

Halaman 19 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst



300 Pengadilan Niaga berwenang menangani perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Kepailitan dan PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus actio pauliana dan prosedur renvoi tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak (lihat UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
 - b. Hak kekayaan intelektual:
 1. Desain Industri (lihat UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri);
 2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (lihat UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu);
 3. Paten (lihat UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten);
 4. Merek (lihat UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek)
 5. Hak Cipta (lihat UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).
 - c. Lembaga Penjamin Simpanan (lihat UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan):
 1. Sengketa dalam proses likuidasi.
 2. Tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.
33. Bahwa formulasi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur, setelah mencermati isi Gugatan Penggugat dan melihat Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak mencantumkan dan menjelaskan dengan detail Nomor Identitas, Tidak menjelaskan kedudukan masing masing para Pihak, tidak mencantumkan dan menjelaskan Alamat Pemberi Kuasa serta dasar Hukum sehingga dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan sebagai Pemberi Kuasa dan mengajukan Gugatan Penggugat;
34. Bahwa antara Surat Gugatan Penggugat dengan Surat Kuasa Khusus tidak sinkron atau berbeda satu dengan lain mengenai alamat Tergugat I, dalam surat Gugatan alamat Tergugat I dituliskan di Pergudangan Laksana Business Blok F 21, Jl.Raya Kalibaru, Kel.Laksana, Kec.Paku haji, kab.Tangerang, Prov.Banten sementara dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat alamat Tergugat I disebutkan



putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa sebagaimana dalam Akta Pendirian Terbatas PT. INTI JAYA LEMINDO Nomor : 48, Tanggal 21 Agustus 2018, dibuat dihadapan Susi Aprillina, SH., MKn, Notaris di Jakarta dan Pengesahan MENKUMHAM Republik Indonesia Nomor : AHU/0041223.AH.01.01.TAHUN 2018, Tanggal 31 Agustus 2018 dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor : 10, Tanggal 10 Desember 2021 dibuat dihadapan Linda Darlinah Siran, SH, M.kn, Notaris di Jakarta Timur dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INTI JAYA LEMINDO oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0485059, Tanggal 13 Desember 2021, PT. INTI JAYA LEMINDO beralamat di Pergudangan Laksana Business Blok F21, Jalan Raya Kalibaru, Kelurahan Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten;
36. Bahwa kedudukan dan alamat PT. INTI JAYA LEMINDO dalam Sertifikat Merek dagangang miliknya dengan Nomor Pendaftaran IDM000901899 Tercatat dan tercantum dengan jelas di Pergudangan Laksana Business Blok F21, Jalan Raya Kalibaru, Kelurahan Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten dan alamat tersebut bersesuai juga dengan hasil tangkapan layar dari website milik Tergugat II ;

[illegible]

Halaman 21 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst



38. Bahwa Bahwa kemudian, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU Merek dan Indikasi Geografis"), bahwa gugatan pembatalan merek diajukan terhadap pemilik merek terdaftar, maka merek yang dapat digugat pembatalan atau objek dari gugatan ialah merek yang sudah terdaftar. Dalam hal ini sudah secara kaidahnya suatu gugatan pembatalan merek harus berdasarkan identitas atau informasi merek terdaftar yang hendak dibatalkan (objek gugatan) yang merujuk kepada data/informasi yang tercantum dalam sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dan/atau informasi yang tercantum pada situs resmi pangkalan data Tergugat –II;
39. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sangat jelas terlihat jika Gugatan telah mengandung kesalahan dalam objek gugatan (error in objecto) karena Penggugat jelas-jelas telah salah/tidak teliti di dalam menuliskan/mendalilkan merek-merek yang akan digugat, yang mana kesalahan tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum acara perdata yang berlaku;
40. Bahwa ingin Tergugat sampaikan mengenai kaidah hukum berupaya Yurisprudensi pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan gugatan yang salah objek perkara sehingga menyebabkan gugatan kabur atau obscur liber yang sama atau sangat relevan dengan Gugatan perkara a quo, yaitu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/KK/2020/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998, yang memberi kaidah hukum:
- "Gugatan penggugat obscur libel, karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan".
41. Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat terbukti telah salah/lalai di dalam menentukan objek gugatan karena nama merek yang tercantum pada gugatan Penggugat berbeda dengan apa yang tercantum dalam sertifikat merek milik Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat-II. Dengan demikian, Gugatan pun terbukti telah mengandung suatu cacat formil, yaitu telah salah menentukan objek gugatan (error in objecto) sehingga jelas telah menyebabkan Gugatan menjadi kabur atau obscur libel. Oleh karena itu sudah sepatutnya



menurut hukum Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

42. Bahwa dalam Fundamentum petendi yang diajukan oleh Penggugat mengenai Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan adalah kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan secara detail bentuk persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara merek dagang Penggugat dengan merek dagang milik Tergugat I;
43. Bahwa dalam Fundamentum petendi yang diajukan oleh Penggugat mengenai Tergugat I memiliki itikad buruk atau tidak baik adalah kabur dan tidak jelas sebab penggugat tidak menguraikan secara detail perbuatan serta tindakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I sehingga dikategorikan pendafatar merek memiliki itikad buruk atau tidak baik;
44. Bahwa antara posita dan Petitum Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tidak jelas (kabur), tidak bersesuaian atau saling bertentangan (contradictio in terminis), dalam Fundamentum petendi penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa merek dagang MILIK Tergugat –I telah TERDAFTAR sementara dalam Petitum Penggugat pada Halaman 7 Point 8 yang pada pokoknya menyatakan MEMBATALKAN PENDAFTARAN MEREK merek dagang milik Tergugat-I;



8. Menyatakan, membatalkan Pendaftaran Merek Dagang sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDMO00853844, tanggal penerimaan permohonan pendaftaran: 26 November 2019.-----

45. Bahwa dalam Gugatannya mengenai pendaftar merek tidak beritikad baik/buruk dan persamaan pada pokoknya Penggugat tidak menguraikan fakta fakta dengan jelas dan terdapat pengulangan dalil dalam posita dan pengulangan Petitum pada Surat Gugatannya antara lain Petitum Gugatan halaman tujuh (7) point dua (2), point tiga (3), point lima (5);
46. Bahwa antara posita dan Petitum Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tidak jelas (kabur), tidak bersesuaian atau saling bertentangan (contradictio in terminis), dalam Fundamentum petendi pada halaman 6 point 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat-II telah menyalahi dan melanggar ketentuan pasal 20 jo

Halaman 23 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst



pasal 21 UU No.20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis sementara pada Petitum Penggugat halaman 7 poin 8 memohon kepada majelis yang mulia untuk memerintahkan Tergugat-II untuk membatalkan dan mencoret merek dagang terdaftar milik Tergugat-I dari daftar Merk dan mengumumkannya dalam berita resmi Merek, maka sangat tepat dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

47. Bahwa dalam posita surat Gugatan Penggugat Halaman 2 Point 4 dan point 5 serta Petitum Gugatannya pada Halaman 7 Point 4 yang pada pokoknya meminta Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengakui dan mengesahkan Perjanjian Lisensi antara Tong Shen Enterprise Co.,Ltd dengan PT Putra Permata Majuperkasa merupakan dalil dalil gugatan serta petitum gugatan yang tidak berdasar;
48. Bahwa andaipun Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki wewenang memeriksa dan mengadili terkait pengesahan perjanjian Lisensi antara Tong Shen Enterprise Co.,Ltd dengan PT Putra Permata Majuperkasa sudah seharusnya Penggugat menjadikan PT Putra Permata Majuperkasa menjadi salah satu pihak dalam Gugatan Perkara aquo;
49. Bahwa dihubungkan antara Surat Gugatan Penggugat dengan Surat kuasa Khusus yang ditandatangani di Kaoshiung tanggal 21 September 2022 dan ditandatangani di Jakarta tanggal 28 September 2022 yang juga menjadi dasar diajukannya Gugatan dalam perkara aquo, dalam Surat Kuasa tersebut alamat Tergugat salah, tidak sesuai dengan alamat sebenarnya pada Akta Pendirian Perusahaan Tergugat-I serta tidak sesuai pula dengan Surat Gugatan dan Relas Panggilan Sidang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat serta tidak dicantumkan dan dijelaskan kedudukan para pihak dalam perkara aquo siapa yang menjadi Penggugat, Tergugat-I maupun Tergugat II atau Turut Tergugat;



50. Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat pada posita halaman 4 poin 11 SANGAT JELAS penggugat telah MENYADARI dan MENGAKUI jauh sebelum Surat Gugatan Penggugat dan Surat kuasa Khusus didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa Surat Gugatan Penggugat dan Surat kuasa Khusus yang ditandatangani di Kaoshiung tanggal 21 September 2022 dan ditandatangani di Jakarta tanggal 28 September 2022 mengandung cacat formil karena salah mencantumkan alamat Tergugat –I , semestinya Penggugat memperbaiki surat kuasa dan surat gugatannya bukan malah mendaftarkan surat kuasa dan surat gugatannya yang nyata nyata telah diketahui dengan sadar bahwa surat kuasa dan surat gugatannya mengandung cacat formil, walaupun majelis hakim yang mulia pada agenda pemeriksaan Legalitas Penggugat dan Tergugat telah menanyakan apakah ada perbaikan Gugatan atau tidak, tetapi dari Pihak Penggugat tidak menggunakan kesempatan tersebut;
51. Bahwa sesuai Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 76 ayat 3 secara tegas menyatakan “Gugatan Pembatalan Merek diajukan kepada Pengadilan niaga terhadap Pemilik merek terdaftar. Faktanya Penggugat mengajukan gugatan tidak hanya kepada Tergugat I melainkan juga kepada Tergugat II sebagai isntansi pemerintah yang menerbitkan merek dagang Tergugat I. Gugatan yang demikian jelas salah alamat (error in persona). Pun apabila Penggugat merasa harus menarik/menyertakan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka seharusnya sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat (in casu Tergugat II). Karena apabila gugatan diajukan kepada Tergugat II sepanjang terkait dengan objek sengketa (merek dagang Tergugat I) yang merupakan keputusan pejabat tata usaha negara (in casu Tergugat II), maka jelas bukan ranah pengadilan niaga;
52. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak diterima, hal ini telah menjadi pendirian Makamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : “gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Demikian pula dalam Putusan Makamah Agung RI No. 1421



K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : “bahwa tidak dapat diterimanya gugatan adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”. Mengingat dalam posita surat Gugatan Penggugat Halaman 2 Point 4 dan point 5 serta Petitum Gugatannya pada Halaman 7 Point 4 serta tidak ditariknya PT PT Putra Permata Majuperkasa sebagai pihak di dalam perkara *a quo*, maka sangat tepat dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak sempurna atau kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *niet on vankelijke verklaart* (N.O);

B. DALAM POKOK PERKARA

53. Bahwa segala apa yang telah diuraikan Tergugat I pada bagian eksepsi diatas dan guna menghindari pengulangan, mohon dianggap dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang kami uraikan sebagai jawaban dalam pokok *a quo*;
54. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas segala apa yang didalilkan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan terbukti kebenarannya menurut hukum;
55. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas Surat Gugatan Penggugat Halaman 2 point 1 terkait dalil penggugat yang menyatakan bahwa merek dagang Penggugat telah terdaftar kurang lebih seratus negara di dunia Klaim tersebut adalah mengada-ada dan tidak perlu pembuktian lebih lanjut sebab setidaknya berdasarkan klaim Penggugat dalam Surat Gugatannya Merek dagang yang di klaim Penggugat sebagai Miliknya hanya berjumlah Sembilan (9);

PENGESAHAN PERJANJIAN LISENSI ANTARA PENGGUGAT DENGAN PT PUTRA PERMATA MAJUPERKASA BUKAN RANAH PENGADILAN NIAGA DAN TIDAK ADA KAITAN DENGAN GUGATAN AQUO/ PT PUTRA PERMATA MAJUPERKASA BUKAN PIHAK DALAM PERKARA AQUO;

56. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil penggugat pada halaman 2 point 4 yang menjadikan dasar perlindungan merek Penggugat dengan menjalin hubungan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Lisensi dengan PT Putra Permata Majuperkasa faktanya



PT Putra Permata Majuperkasa hanya perseroan biasa bukan Lembaga yang diberikan mandat dan kewenangan oleh Negara menjaga dan melindungi merek terdaftar;

57. Bahwa terkait Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan PT Putra Permata Majuperkasa Pengadilan merupakan Perjanjian yang cacat Formil sebagaimana dalam Pertimbangan dalam Putusan Perkara Nomor: 23/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Jkt.Pst sebab berdasarkan penelusuran resmi yang dilakukan Tergugat I melalui data resmi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pertanggal 13 April 2022 disebutkan bahwa berdasarkan Akta No. 76 Tahun 2017 tentang akta perubahan PT. Putra Permata Majuperkasa, Sdr. DICKY PRAMONO PEH baru diangkat sebagai direktur tanggal 23 Mei 2017 faktanya perjanjian lisensi antara PT. Putra Permata Majuperkasa dengan Tong Shen Enterprise CO., LTD terjadi pada tanggal 22 Mei 2017 diwakili oleh Sdr. DICKY PRAMONO PEH sebagai direktur perseroan. Artinya Sdr. DICKY PRAMONO PEH tidak memiliki hak dan kewenangan sama sekali untuk mewakili PT. Putra Permata Majuperkasa dalam menandatangani perjanjian lisensi dengan Tong Shen Enterprise CO., LTD;
58. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Putusan Perkara Nomor : 23/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Jkt.Pst Tertanggal 23 Agustus 2022, yang di dasari dari perjanjian lisensi antara Putra Permata Maju Perkasa dengan Tong Shen Enterprise CO., LTD dan salinan profil perseroan Putra Permata Maju Perkasa yang diperoleh dari dirjen AHU yang telah dijadikan Bukti dalam persidangan terdahulu, pertimbangan Hukumnya yang pada pokoknya menyatkan bahwa PT Putra Permata Maju Perkasa atau Dicky Pramono peh tidak memilki legal standing mewakili Tong Shen Enterprise CO., LTD untuk mengajukan Gugatan ;
59. Bahwa Tergugat-I dengan tegas menolak dalil Penggugat pada halaman 2 Point 5 yang menyatakan terjadi kesalahan pengetikan, dalil tersebut merupakan alasan yang tidak berdasar dan mengada ada, faktanya dalam perjanjian lisensi yang dimaksud jelas tercantum hari , tanggal , bulan dan tahun Perjanjian lisensi di buat, Perlu Tergugat-I Tegaskan kepada Penggugat dalam membuat dan mengajukan dalil dalil serta alasan hukum dalam sebuah gugatan

Halaman 27 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst



harus didasari dengan fakta yang sebenarnya sebab dalam surat permohonan pencatatan lisensi oleh Kuasa Hukum PT. Putra Permata Majuperkasa Terdahulu kepada kantor merek dalam hal ini Direktur Jendral Hak dan Kekayaan Intelektual juga jelas disebutkan dan dicantumkan bahwa perjanjian Lisensi yang dimaksud dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2017;

MEREK DAGANG MILIK PENGGUGAT BUKAN MEREK TERKENAL

60. Bahwa Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal (Wellknown Mark), yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2);
61. Bahwa faktanya Merek dagang Penggugat bukan termasuk merek terkenal sebagaimana klaim Penggugat dalam dalil Gugatannya halaman 6 point 16 butir C, dalil dan Argumentasi tersebut merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan tidak memiliki dasar Hukum serta alasan alasan sebagaimana diatur dalam undang Undang merek;
62. Bahwa MEREK DAGANG PENGGUGAT BUKANLAH MEREK TERKENAL, hal tersebut terkonfirmasi Pada dalil Gugatan Penggugat halaman 6 point 16 butir D, penggugat menyebutkan dengan Jelas “bahwa pendaftaran Merek Dagang milik Tergugat-I sangat membingungkan Konsumen Penggugat yang sudah puluhan tahun mempergunakan merek dan lem/perekat milik Penggugat di Indonesia” apabila pun benar konsumen penggugat telah menggunakan merek dan produk penggugat selama puluhan tahun bukan kah seharusnya lebih mudah bagi konsumen Penggugat untuk mengidentifikasi merek dan produk milik penggugat? bukanya malah” sangat bingung” sebagaimana dalil penggugat tersebut diatas;
63. Bahwa Merek terkenal harus memenuhi kriteria agar dapat dilindungi. Merek terkenal dilihat dari reputasi merek, pendaftaran di berbagai Negara hingga pengakuan masyarakat, Merek terkenal mendapat



perlindungan meski belum terdaftar di Indonesia menurut Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Namun, suatu merek harus memenuhi kriteria agar dapat disebut sebagai merek terkenal.

64. Bahwa Menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Permen Merek), penentuan merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan Menurut Pasal 18 ayat (3) Permen Merek, penentuan merek terkenal harus memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

- Pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek di bidang usahanya.
- Volume penjualan produk dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek.
- Pangsa pasar yang dikuasai.
- Jangkauan daerah penggunaan merek.
- Jangka waktu penggunaan merek.
- Intensitas dan promosi merek,
- termasuk nilai investasi untuk promosi.
- Pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek di negara lain.
- Tingkat keberhasilan penegakan hukum, khususnya pengakuan sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang.
- Nilai yang melekat pada merek karena reputasi dan jaminan kualitas produk

65. Bahwa Selain itu, kriteria merek terkenal juga terdapat di Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002. Dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim memberi kriteria merek terkenal sebagai berikut:

- Tingginya pengetahuan masyarakat umum mengenai merek dalam bidang usaha yang bersangkutan.
- Tingginya reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar atau besar-besaran, dan investasi di berbagai negara yang dilakukan oleh pemilik merek.
- Adanya bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai Negara.

TERGUGAT I ADALAH PENGUSAHA BERITIKAD BAIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bahwa Tergugat-I dengan tegas menolak dalil Penggugat pada halaman 4 point 12 yang menyatakan Tergugat-I telah membuat pengumuman dan mengancam konsumen penggugat untuk tidak memperdagangkan barang produksi milik penggugat, dan menjadikan dalil tersebut sebagai dasar untuk menyatakan dan mengkualifikasikan Tergugat-I sebagai Pemohon Pendaftaran merek beritikad buruk/tidak baik menurut Hukum, dalil tersebut merupakan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan;
67. Bahwa faktanya Tergugat-I sebagai pemilik sah merek dagang telah diberikan hak eksklusif atas merek terdaftar miliknya termasuk menggunakan, memproduksi, memperdagangkan termasuk melakukan pengumuman dan peringatan dalam surat kabar dengan tujuan agar merek Dagang Milik Tergugat-1 tidak disalah gunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 UU Merek 20/2016;
68. Bahwa pengumuman dan peringatan yang dimuat oleh Tergugat-1 dalam Surat Kabar Nasional yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan Merek dagang Lem G dengan Nomor pendaftaran I IDM000901899 berdasarkan sertifikat Merek adalah Milik Tergugat-I dan akan menggunakan Hak hukumnya baik secara Perdata maupun Pidana apabila ada pihak pihak yang menggunakan Merek dagang Milik Tergugat-I tanpa HAK atau izin resmi dari Tergugat;
69. Bahwa dengan Tergugat-1 menjalankan dan menggunakan HAK Eksklusif nya sesuai dengan amanat dan ketentuan pasal 1 angka 5 UU Merek 20/2016 oleh Penggugat dikategorikan sebagai Pemohon Pendaftaran merek beritikad buruk/tidak baik merupakan dalil dan tuduhan yang ngawur serta tidak berdasar ;
70. Bahwa dengan Tergugat-1 menjalankan dan menggunakan HAK Eksklusif nya sesuai dengan amanat dan ketentuan pasal 1 angka 5 UU Merek 20/2016 dengan membuat Pengumuman dan Peringatan pada Surat Kabar Nasional justru membuktikan bahwa Tergugat-I merupakan Pengusaha dan Pendaftaran merek beritikad Baik dengan mempublikasikan kepada Khalayak ramai bahwa kepemilikan Merek dagang Lem G dengan Nomor pendaftaran IDM000901899 berdasarkan sertifikat Merek adalah SAH Milik Tergugat-I;
71. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 point 12 yang pada pokoknya menyatakan "Tergugat-I telah membuat pengumuman dan

Halaman 30 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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)




mengancam konsumen penggugat untuk tidak memperdagangkan barang produksi milik penggugat” Justru dalil penggugat tersebut patut dipertanyakan sebab bagaimana bisa konsumen Penggugat merasa Terancam atas pengumuman dan Peringatan Tergugat-I pada Surat Kabar Nasional? Bukankah Penggugat dan Konsumenya memiliki Legalitas dan izin Menggunakan Merek sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatan perkara Aquo?

72. Bahwa Tergugat I adalah Pihak yang telah menjalani kerjasama dengan beberapa toko penjualan lem berbahan kimia standar di Indonesia, dan telah mempekerjakan ratusan karyawan hingga saat ini termasuk perusahaan penerima Lisensi dan distributor -distributor yang tersebar di seluruh Indonesia;
73. Bahwa tempat toko-toko yang ditunjuk oleh Tergugat I sebagai tempat untuk ekspansi selama bertahun tahun, telah memiliki puluhan pihak outlet, baik usaha yang dilakukan oleh Tergugat sendiri, maupun mitra seperti produsen kecil, dan juga toko-toko penjual langsung ke konsumen diseluruh Indonesia;
74. Bahwa Tergugat I telah memiliki merek diberbagai logo untuk memasarkan produknya dan telah memiliki berbagai merek yang bermaksud untuk memiliki logo-logo varian sebagai inovasi dalam melakukan varian-varian produk, dan adapun merek-merek yang sudah terdaftar tersebut sebagai berikut:

**DATA MEREK TERDAFTAR ATAS NAMA PT.INTI JAYA
LEMINDO**

No	Merek	Kelas	No.Pendaftaran
1	 PT. INTI JAYA LEMINDO	1	IDM000853844
2	 PT. Inti Jaya Lemindo	1	IDM000673204
3	 PT. Inti Jaya Lemindo	1	IDM000740287
4	 PT. INTI JAYA LEMINDO	1	IDM000901899





5		1	IDM000901905
---	---	---	--------------

75. Oleh karena, Tergugat I meminta keadilan kepada Majelis Hakim di dalam perkara *a quo* untuk mempertimbangkan secara seksama bahwa Tergugat I melalui usaha dan pihak-pihak yang bermitra dengan Tergugat telah memberikan sumbangsih yang besar bagi negara Republik Indonesia. Tergugat I memohon agar kiranya Majelis Hakim melihat bahwa dengan usaha Tergugat, telah ada begitu banyak keluarga di Indonesia yang dinafkahi dan melangsungkan hidupnya dengan adanya lapangan pekerjaan pada perusahaan Tergugat. Selain dari pada itu, Tergugat dan mitranya telah membayar pajak sesuai tepat waktu dan dengan demikian telah secara nyata memberikan sumbangsih kepada negara.
76. Tergugat I meminta Majelis Hakim untuk melihat secara jeli dan tidak membiarkan penguasaan bangsa asing dalam hal merek dalam hal keuntungan ekonominya dan Tergugat I juga meminta keadilan atas kepastian hukum dengan terdافتarnya merek Tergugat I, telah menjadikan adanya invensi besar-besaran yang dilakukan oleh Tergugat I, dan untuk itu agar lebih seksama dalam hal mempertimbangkan segala dalil-dalil yang diajukan Tergugat I.

MEREK DAGANG PENGUGAT DENGAN MEREK DAGANG
TERGUGAT-I MEMILKI DAYA PEMBEDA

77. Bahwa tergugat-I dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat pada Halaman 3 point 8 yang menyatakan merek dagang Tergugat-I memiliki persamaan dengan Merek dagang Milik Penggugat adalah sangat keliru dan tidak berdasar sebab dalam Surat Gugatannya Penggugat tidak menguraikan persamaan antara merek dagang Tergugat-I dagang Milik Penggugat apakah dari segi dimensi, warna, penulisan dan pengucapan ;
78. Bahwa antara merek Penggugat dengan merek Tergugat II memiliki daya pembeda sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pasal 20 huruf e UU MIG, bahwa perbedaan logo “G” antara merek Penggugat berbeda dengan logo G milik Tergugat-I



Merek Tergugat I	Merk Penggugat
	
Keterangan Pembeda <ol style="list-style-type: none">Adanya perbedaan lukisan dengan logo "G" dibagian atas lebih miring dibanding merek PenggugatAdanya logo pembeda menjadi ciri khas dari Tergugat II dengan kata PT.Inti Jaya Lemindo	Keterangan Gambar <ol style="list-style-type: none">Adanya perbedaan lukisan dengan logo "G" dibagian atas adalah lurus vertikal dibanding merek PenggugatTidak ada ciri khas dan juga menjadi pembeda dengan merek milik Tergugat II

79. Bahwa lagi pula, merek-merek terdaftar milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd sebagai dasar gugatan, sangat berbeda dengan merek-merek milik Tergugat I antara lain sebagai berikut:

No.	Logo	Kelas	No.pendaftaran
1		1	IDM000498555
2		1	IDM000498555



3		1	IDM000073115
4		1	IDM000066461

80. Bahwa Merek Merek Dagang Milik Penggugat tidak memiliki Persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan Merek merek dagang Milik Tergugat I, Bahwa klaim Penggugat yang menyatakan persamaan pada pokoknya tidak berdasar karena tidak menjabarkan dan menjelaskan secara rinci terkait persamaan pada pokoknya dengan Merek Tergugat I yang dimaksud tersebut;
81. Bahwa disamping itu beberapa Putusan Mahkamah Agung yang baru dan sudah menjadi sorotan media baru-baru ini, perlu kiranya Tergugat sampaikan terkait pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung terkait persamaan pada pokoknya antara lain:
- a. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 antara ACER INCORPORATED VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. KOMISI BANDING MEREK, dalam Putusan Majelis Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa:
- Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat dengan mempersandingkan kedua merek tersebut, maka dapat diperbandingkan bahwa merek Acer terdiri dari kata Predator dengan logo berwarna hitam. Sedangkan merek yang telah terdaftar lebih dahulu terdiri dari kata Predator dengan logo berwarna merah.*



Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung juga menilai bahwa kedua merek Penggugat dan Tergugat hanya mempunyai persamaan dari segi bunyi ucapan saja yaitu 'Predator', akan tetapi kedua merek tersebut berbeda dari segi bentuk logo, cara penulisan, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsurnya. Pada merek Penggugat kata 'Predator' terletak di bawah logo, sementara pada merek yang terdaftar lebih dahulu kata 'Predator' terletak di atas logo.


- b. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Indonesia Pusat Nomor 10/Pdt.Sus.Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 21 Juli 2020 Jo 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan:

Bahwa merek PUMA milik Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PUMADA milik Termohon Peninjauan Kembali, kecuali penulisan merek PUMADA, ada spasi diantara "PUMA" dan "DA", maka hal ini dapat mengecohkan konsumen; GFFG

82. Bahwa kedua putusan Kasasi Mahkamah Agung PREDATOR milik ACER adalah merek terkenal dan sudah mendunia, namun Majelis Mahkamah Agung tetap tidak keberatan dengan menyatakan bahwa merek Penggugat dan Tergugat tetap sama-sama terdaftar, karena tidak ada persamaan yang berarti atau masih dapat dibedakan;
83. Bahwa apabila diperbandingkan antara perkara merek PUMADA Vs PUMA dalam perkara 10/Pdt.Sus.Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 21 Juli 2020 Jo 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, Merek Predator milik Acer Vs Predator milik dalam perkara nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst Jo. No. 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan perbandingan merek Tergugat II Vs Penggugat sebagai berikut:
- a. Putusan nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst Jo. No. 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020
- Merek PREDATOR + LOGO VS PREDATOR + LOGO

Merek Pihak I (a.n Acer	Merek Pihak II	Kelas	Pertimbang
-------------------------	----------------	-------	------------




Incorporated)	(a.n Wijen Chandra Tjia)		an dan atau Putusan Hakim Mahkamah Agung
PREDATOR + LOGO  PREDATOR No.Permohonan D002017047770 No.Pendaftaran IDM000901536	PREDATOR + LOGO  No.Permohonan D002013008963 No.Pendaftaran IDM000482291	Sama sama kelas 9 dan sama sama melindungi barang "komputer"	Hakim Menyatakan merek Penggugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu, dan kedua merek dinyatakan tetap sama-sama terdaftar.

b. Putusan nomor 68/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Merek PREDATOR + LOGO VS PREDATOR + LOGO

Merek Pihak I (a.n Acer Incorporated)	Merek Pihak II (a.n Wijen Chandra Tjia)	Kelas	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat




ACER PREDATOR ACER PREDATOR No.Permo honan D002017047767 No.Pendaftaran IDM000901542	PREDATOR + LOGO  No.Permohonan an D002013008 963 No.Pendaftar an IDM0004822 91	Sama sama kelas 9 dan sama sama melindun gi barang "komput er"	Hakim Menyatak an merek Pengguga t tidak mempuny ai persamaa n pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu, dan kedua merek dinyataka n tetap sama- sama terdaftar.
---	--	--	--

c. Putusan nomor 10/Pdt.Sus.Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal
21 Juli 2020 Jo 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Merek PUMADA Vs PUMA

Merek Pihak I (a.n MUHAMMAD KIMIANTO, NG)	Merek Pihak I (a.n MUHAMMAD KIMIANTO, NG)	Kelas	Putusan Hakim Mahkamah Agung
	PUMADA + LOGO	Sama sama	Bahwa merek



PUMA No.Permohonan R002008002353 No.Pendaftaran IDM000179523	 No.Permohonan D002017061925 No.Pendaftaran IDM000636989	kelas 25 dan sama sama melindungi barang "Sepatu, Pakaian dan lain sebagainya"	PUMA milik Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PUMADA milik Termohon Peninjauan Kembali, kecuali penulisan merek PUMADA, ada spasi diantara "PUMA" dan "DA", maka hal ini dapat mengecohkan konsumen
---	---	--	---

84. Bahwa dari beberapa putusan Mahkamah agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah menjadi acuan dalam beberapa perkara tersebut, sangat sinkron dengan perkara a quo, dimana antara merek Penggugat dan Tergugat I memiliki perbedaan yang menjadi ciri khas dari masing-masing pihak dan layak dipertahankan masing-masing sebagai merek terdaftar.

BANYAK MEREK LOGO "G" YANG TERDAFTAR SEKALIGUS DI INDONESIA YANG DIMILIKI OLEH BEBERAPA PIHAK YANG TIDAK ADA AFFILIASI

85. Bahwa berdasarkan penelusuran Tergugat I dari data merek Tergugat II melalui website <https://www.dgip.go.id/> ditemukan beberapa merek terdaftar yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak ada memilik afiliasi antara satu dengan lainnya sebagai vairan logo "G"



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

dikelas 1 sebagai merek yang sama dengan kelas dalam perkara a
qua antara lain:

NO	MEREK	KELAS	No. PENDAFTARN	PEMILIK
1		1	IDM000307724	Toagosei Co., Ltd.
2		1	IDM000492944	OAO GAZPROM
3		1	IDM000366720	YULIUS LATUASAN
4		1	IDM000823091	Public Joint Stock Company
5		1	IDM000710916	KIM SUN
6		1	IDM000690649	Garena Online Private Limited
7		1	IDM000902578	PT. Wei Kang Medical
8		1	IDM000317950	KASUM SUSANTO
9		1	IDM000620844	PT. TRIMITRA BATERAI PRAKASA
10		1	IDM000900311	Goldschmidt Holding GmbH



86. Bahwa dari data merek tersebut diatas, Tergugat II berdasarkan aturan hukum dalam menerima permohonan merek sebagai merek terdaftar tetap menerima merek dengan berbagai logo 'G' dalam kelas yang sama asalkan memiliki daya pembeda, baik pembeda dalam hal lukisan, pembeda dalam hal kata dan warna.

PERMOHONAN PROVISI DALAM GUGATAN PEMBATALAN MEREK
BERTENGANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 83 AYAT(1) (B) UU
MEREK NO.20 TAHUN 2016

87. Bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya Melarang Tergugat I agar tidak mempergunakan, memproduksi, mendistribusikan dan memperjual belikan merek dagang dan lem/perekat berlogo G, terkait tuntutan Provisi Penggugat sangat Tidak beralasan Hukum karena Tergugat-I adalah pemilik sah Merek Lem G Nomor Pendaftaran IDM000901899 (Kelas 1), dan faktanya Tergugat-I telah memiliki Hak Eksklusife untuk Menggunakan mereknya sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 UU Merek 20/2016;
88. Bahwa Penggugat Mengajukan Gugatan terkait "PEMBATALAN MEREK " terhadap Merek Milik Tergugat I, dalam Gugatannya Penggugat memohonkan Tuntutan Provisi yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 83 ayat (1) (b) UU Merek No.20 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut :
- 1) Pemilik merek terdaftar dan/atau Penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan /atau jasa yang sejenis berupa :
 - a. Gugatan ganti rugi dan /atau.
 - b. Penghentian sementara semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- Dilihat dari ketentuan pasal 83 ayat (1) (b) UU Merek No.20 Tahun 2016, jelas bahwa tuntutan provisi Penggugat yang pada pokoknya menyatakan " agar tidak mempergunakan, memproduksi,



mendistribusikan dan memperjual belikan merek dagang dan lem/perekat berlogo G” Adalah terkait dengan dan hanya dapat dimintakan dalam gugatan atas pelanggaran merek (bukan Pembatalan merek)

89. Bahwa Melihat tuntutan Provisi Penggugat sangat tergantung pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara, terlebih lagi penggugat harus dapat membuktikan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi serta kerugian nyata yang dialaminya faktanya Penggugat hanya sebatas medalilkan saja dalam surat Gugatannya, oleh karena Majelis hakim yang Mulia sangat beralasan Hukum menyatakan Tuntutan Provisi TIDAK BERALASAN menurut Hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkan suatu tuntutan dalam provisi, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil pada Poin -4 yang pada pokoknya menyatakan :

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan



agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.

- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

C. DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang Telah kami uraikan diatas, maka beralasan dan berdasar menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:






- 1. Menolak Permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Merek merek Dagang Milik Tergugat I sebagai berikut :

No	Merek	Kelas	No.Pendaftaran
1	 PT. INTI JAYA LEMINDO	1	IDM000853844
2	 PT. Inti Jaya Lemindo	1	IDM000673204
3	 PT. Inti Jaya Lemindo	1	IDM000740287
4	 PT. INTI JAYA LEMINDO	1	IDM000901899 (Objek Gugatan a quo)
5		1	IDM000901905

Adalah SAH menurut Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Bahwa Tergugat I adalah Pemohon pendaftaran Merek yang beritikad Baik;
4. Menyatakan Bahwa Merek Merek Dagang Milik Penggugat tidak memiliki Persaman pada pokoknya maupun keseluruhan dengan Merek merek dagang Milik Tergugat I;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. P - I.A : Fotocopy Surat dari Perrierintahan Kaohsiung (Bahasa Inggris) Kaohsiung City Government No.2, Sihwei 3rd Road, Lingya District, Kaohsiung City, Taiwan, Republic of China, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
2. P - I.B : Fotocopy Terjemahan (Bahasa Inggris) Surat dari Pemerintah Kota Kaohsiung No.2, Sihwei 3rd Road, distrik Lingya, Kota Kaohsiung, Taiwan, Republik China, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
3. P-2.A : Fotocopy Formulir pendaftaran (Bahasa Mandarin) Perubahan Perseroan Terbatas Tong Shen Enterprise Co. LTD., bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
4. P-2B : Fotocopy Terjemahan dari bahasa mandarin ke bahasa Indonesia Formulir Pendaftaran Perubahan Perseroan Terbatas Tong Shen Enterprise Co. LTD., bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
5. P-3.A :Fotocopy Sertifikat Merek Dagang No. IDM000498555 milik Tong Shen Enterprise Co. LTD., bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
6. P-3B :Fotocopy Sertifikat Merek Dagang No. IDM000498556 milik Tong Shen Enterprise Co. LTD., bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
7. P-3C :Fotocopy Sertifikat Merek Dagang No. IDM000027591 milik Tong Shen Enterprise Co. LTD., bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.

Halaman 43 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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

8. P-3D :Fotocopy Sertifikat Merek Dagang No.
IDM000236218 milik Tong Shen Enterprise Co.
LTD., bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
9. P-3E :Fotocopy Sertifikat Merek Dagang No.
IDM000174507 milik Tong Shen Enterprise Co.
LTD., bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
10. P-3F :Fotocopy Sertifikat Merek Dagang No.
IDM000841628 milik Tong Shen Enterprise Co.
LTD., bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
11. P-3G :Fotocopy Sertifikat Merek Dagang No.
IDM000141823 milik Tong Shen Enterprise Co.
LTD., bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
12. P-3H :Fotocopy Sertifikat Merek Dagang No.
IDM000141824 milik Tong Shen Enterprise Co.
LTD., bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
13. P-3I :Fotocopy Sertifikat Merek Dagang No.
IDM000214643 milik Tong Shen Enterprise Co.
LTD., bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
14. P-4 : Foto copy Sertifikat Merek dagang Milik Tergugat I -
Nomor Pendaftaran IDM000901899, bermaterai cukup,
sesuai dengan print out dari DJKI/aslinya.—
15. P - 5.A : Fotocopy Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran
IDM000236218 tertangga! 5 Juli 2010, bermaterai
cukup,sesuai dengan fotocopynya.
16. P - 5B : Fotocopy Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran
IDM000236218 tertanggal 5 Juli 2020, bermaterai cukup,
sesuai dengan aslinya.
17. P-6.A Fotocopy Perjanjian Lisensi antara Tong Shen Enterprise
CO. LTD., dengan PT Putra Permata Majuperkasa
tertanggal 22 Mei 2017 sampai dengan 22 Mei 2022,
bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
18. P-6.B Fotocopy Kesepakatan Bersama Perbaikan Perjanjian
Lisensi antara Tong Shen Enterprise CO. LTD., dengan
PT. Putra Permata Maju Perkasa tertanggal 23 Mei 2017,
bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
19. P-7. A Fotocopy Perjanjian Lisensi antara Tong Shen Enterprise
CO. LTD., dengan PT. Putra Permata Majuperkasa

Halaman 44 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggai 22 Mei 2022, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.

20. P-7. B Fotocopy Perbaikan Perjanjian Lisensi antara Tong Shen Enterprise CO. LTD., dengan PT. Putra Permata Majuperkasa tertanggai 23 Mei 2022, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya
21. P-8. Fotocopy Surat Permohonan Pencatatan/Pendaftaran Perbaikan Perjanjian Lisensi, bermaterai cukup, sesuai dengan copynya.
22. P-8.A.1 Fotocopy Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000498555, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
23. P-8.A.2 Fotocopy Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000498556, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
24. P-8.A.3 Fotocopy Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000027591, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
25. P-8.A.4 Fotocopy Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000236218, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
26. P-9.B. 1 : Fotocopy Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000498555, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
27. P-9.B. 2 Fotocopy Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000498556 , bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
28. P-9.B. 3 Fotocopy Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000027591, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
29. P-9.B. 4 Fotocopy Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000174507, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
30. P-9.B. 5 Fotocopy Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000841628, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
31. P-9.B. 6 Fotocopy Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek

Halaman 45 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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)



- Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000141823, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
32. P-9.B.7 Fotocopy Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000141824, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
33. P-9.B.8 Fotocopy Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000214643, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
34. P-9.B.9 Fotocopy Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000236218, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
35. P-10 : Fotocopy Pengumuman dan Peringatan oleh PT Inti Jaya Lemindo (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Koran Kompas, bermaterai cukup, sesuai dengan asli.
36. P-11.A : Fotocopy Pemberitahuan dan Peringatan oleh PT Putra Permata Majuperkasa yang diterbitkan oleh Koran Kompas tertanggal 16 April 2014, bermaterai cukup, sesuai dengan Aslinya.
37. P-11.B: Fotocopy Pemberitahuan dan Peringatan oleh PT Putra Permata Majuperkasa yang diterbitkan oleh Koran Kompas pada Hari Minggu tanggal 10 Februari 2022, bermaterai cukup, sesuai dengan asli.
38. P-12.A: Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2772/Pid.B/2016/PN.Sby., bermaterai cukup, sesuai dengan asli.
39. P-12.B Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 28/Pid.Sus/2017/PN.Sby., bermaterai cukup, sesuai dengan asli.
40. P-12C Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 728/Pid.B./2019/PN.Mdn., bermaterai cukup, sesuai dengan asli.
41. P-13 : Tangkapan Layar website: [https://www.toneshen.com.tw/exec/product.php?mod=s how&cid=33&pid=W-20&lg=E](https://www.toneshen.com.tw/exec/product.php?mod=s%20how&cid=33&pid=W-20&lg=E) , bermaterai cukup sesuai dengan print out dari website Tongshen Enterprise.
42. P-14.: Barang Produksi Lem berlogo €B milik Penggugat , bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai taukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. P-15 : Fotocopy Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek No : 28 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga .Jkt.Pst. Jo No : 23/Pdt.Sus Merek/2022/PN.Niaga. Jkt.Pst tertanggal 10 Oktober 2022, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
44. P-16.1: Tangkapan layar website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI):
45. 16.2 : <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002009037189?tvpe=trademark&keyword=Logo+G>
46. 16.3: https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002012026763?tvpe=trademark&keyword=L_ogo+
47. 16.4 bermaterai cukup sesuai dengan print out dari website pangkalan data kekayaan inteiektual (Direktorat Jenaera! Kekayaan Intelektual).
48. P-17 Fotocopy surat permohonan Pencabutan kasasi, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
49. P-18: Fotocopy Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek No : 28 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo No : 23/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 10 Oktober 2022, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
50. P-19. A. Fotocopy bukti pendaftaran merek dagang Republic Of China (bahasa Mandarin) dengan nomor merek dagang gabungan: 00756581, nomor merek dagang utama: 00756536, bermaterai cukup, sesuai dengan print out dari komputer.
51. P-19. B. Fotocopy bukti pendaftaran merek dagang Republic Of China (bahasa mandarin) dengan nomor merek dagang: 01157409, bermaterai cukup, sesuai dengan print out dari komputer.
52. P-19. C Fotocopy sertifikat merek dagang atau jasa (Bahasa Arab-Negara Kuwait) dengan nomor: 73780, bermaterai cukup, sesuai dengan print out dari email Thong .
53. P-20. A. Fotocopy Terjemahan dari P-19.A (Bahasa Mandarin) bukti pendaftaran merek dagang Republic Of China dengan nomor merek dagang gabungan: 00756581 dan

Halaman 47 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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)



nomor merek dagang utama: 00756536, yang telah di terjemahkan di Indonesia oleh penerjemah sah dibawah sumpah atas nama : Heru Wijaya MSc. bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.

54. P - 20. B. Fotocopy Terjemahan dari P-19.B (Bahasa Mandarin) bukti pendaftaran merek dagang Republic Of China dengan nomor merek dagang: 01157409, yang telah di terjemahkan di Indonesia oleh penterjemah sah dibawah sumpah atas nama : Heru Wijaya MSc, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya.
55. P - 20. C. Fotocopy Terjemahan dari P-19.C (Bahasa Arab - Negara Kuwait) sertifikat merek dagang atau jasa dengan nomor: 73780 oleh Penterjemah Resmi di Indonesia yang bernama : AHMAD FARUK ZAINI, LC, bermeterai cukup sesai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya kemudian diberi catatan sebagaimana keadaannya;

Menimbang bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat telah pula mengajukan ahli yang bernama Dr. Parulian P. Aritonang, S.H.,LL.M.,MPP.,CCMS., yang telah didengar pendapatnya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan asing yang ingin mendaftarkan merek-merek dagangnya di Indonesia harus mempergunakan konsultatan HAKI terdaftar dan harus memenuhi adminstrasi yang ditentukan oleh DJKI dan apabila sudah diterbitkan Sertifikat Merek dan mendapat perlindungan dari Negara Indonesia, maka merek-merek tersebut sesesuai sertifikat merek dari DJKI adalah sah dan mengikat menurut hukum.
- Bahwa menyangkut Perjanjian Lisensi adalah Perjanjian antara Pemberi Lisensi dengan Penerima Lisensi untuk memberikan hak eksklusif merek milik Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi.;
- Bahwa kalau Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi sepakat untuk memperbaiki kesalahan dalam Perjanjian Lisensi atau merubah Perjanjian Lisensi maka perubahan terhadap perjanjian lisensi tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksudkan dengan persamaan pada pokoknya adalah persamaan bunyi, komposisi, bentuk, penempatan atau kombinasi, atau keseluruhannya adalah persamaan secara keseluruhan dari merek yang dimohon untuk didaftarkan dengan merek terdaftar.;
- Bahwa untuk mengajukan gugatan Pembatalan sesuai kehendak pasal 76 UU No. 20 tahun 2016 adalah Pemilik merek terdaftar mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga.;
- Bahwa kalau ternyata terbukti ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek terdaftar dengan merek yang baru atau yang dimohonkan untuk didaftarkan atau merek terdaftar asing di Indonesia dengan merek terdaftar Nasional maka Majelis Hakim dapat membatalkan Merek Terdaftar Nasional tersebut karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek asing terdaftar di Indonesia.;
- Bahwa kalau telah dilakukan pemeriksaan substantif dan merek tersebut dinyatakan diterima serta mendapat perlindungan hukum dengan Sertifikat merek, maka merek terdaftar yang merasa merek tersebut sama dengan merek miliknya maka dia dapat mengajukan gugatan pembatalan merek menurut pasal 76 UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.;
- Bahwa yang menjadi kriteria Pemohon Merek beretiket tidak baik adalah Pemohon Merek yang menjiplak atau mencontoh atau meniru merek terdaftar sehingga melahirkan persaingan tidak sehat atau tidak sempurna dalam berbisnis dan merek tersebut akan membingungkan konsumen ;.
- Bahwa gugatan Pembatalan Merek tidak adapat dilakukan oleh Penerima Lisensi walaupun di dalam perjanjian lisensi sudah memberikan kewenangan kepada Penerima Lisensi untuk melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran merek terdaftar milik Pemberi Lisensi, Penerima Lisensi dapat mengajukan gugatan Pembatalan Merek asal Penerima Lisensi mendapat kuasa untuk mengajukan gugatan pembatalan merek tersebut.;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan merek terkenal unsur-unsurnya adalah adanya investasi, promosi besar-besaran, pengetahuan masyarakat dan sudah terdaftar di beberapa negara, beberapa negara tidak ditentukan batasannya oleh Undang-Undang namun menurut ahli

Halaman 49 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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)



lebih dari dua negara saja sudah bisa disebut merek terkenal dan unsur-unsur merek terkenal ini bersifat alternatif bukan kumulatif.;

- Bahwa semua gugatan Pembatalan merek harus mendapat kuasa khusus dari pemilik merek terdaftar yang hendak mengajukan gugatan pembatalan merek termasuk pemegang lisensi juga harus mendapat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan pembatalan walaupun di dalam perjanjian sudah diberikan kuasa tersebut.;

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

1. Bukti T.I-1a Asli Sertifikat Perubahan Alamat Atas Merek Terdaftar Nomor Pendaftaran Idm000901899;
2. Bukti T.I-1b Print Out Tangkapan Layar Atas Merek Terdaftar Nomor Pendaftaran Idm000901899 Dari Website Milik Tergugat-I/Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Tertanggal 12-Desember-2022;
3. Bukti T.I-1c Print Out Tangkapan Layar Dari Website Milik Tergugat- I(Merek. Dgip.Go.Id/ Adminmerek/ Validate/ Did20200009224);
4. Bukti T.I-1d Asli Surat Gugatan Penggugat Tertanggal 31 Oktober 2022;
5. Bukti T.I-1e Copy Relas Panggilan Sidang Nomor : 106/Pdt.Sus-Merek/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tertanggal 15 November 2022;
6. Bukti T.I-1f Asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Pt Inti Jaya Lemindo No:10, Tanggal : 10 Desember 2021;
7. Bukti T.I-2a Asli Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi;
8. Bukti T.I-2b Asli Relas Penyerahan Memori Kasasi;
9. Bukti T.I-2c Asli Memori Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register Perkara No;23/Pdt.Sus-Merek/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst
10. Bukti T.I-2d Asli Tanda Terima Kontra Memori Kasasi Terhadap Memori Kasasi Nomor : 28k/Pdt.Sus-Hki/2022/Pn. Niaga.Jkt.Pst, Jo Nomor : 23/Pdt.Sus-Merek/ 2022/ Pn. Niaga.Jkt.Pst, Tertanggal 28 September 2022;
11. Bukti T.I-2e Copy Kontra Memori Kasasi Terhadap Kasasi Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :

Halaman 50 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/Pdt.Sus-Merek/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst, Tertanggal 23 Agustus 2022;

12. Bukti T.I-2f Print Out Tangkapan Layar Dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Sipp) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tertanggal 07 – Desember -2022;
13. Bukti T.I-3 Asli Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus-Merek/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst;
14. Bukti T.I-4 Print Out Pengumuman Dan Peringatan Pada Harian Surat Kabar Kompas;
15. Bukti T.I-5 Asli Profil Perusahaan Pt Putra Permata Majuperkasa Resmi Dari Kementerian Hukum Dan Ham Ri Direktorat Jenderal Ahu Per Tanggal 13 April 2022;
16. Bukti T.I-6 Copy Perjanjian Lisensi Antara Tong Shen Enterprise Co., Ltd Dan Pt.Putra Permata Majuperkara Tanggal 22 Mei 2017;
17. Bukti T.I-7 Asli Surat Kementerian Hukum Dan Ham Ri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : Hki.4.01.09-01-017890/2022 Hal : Petikan Merek Sertifikat Merek;
18. Bukti T.I-8 Asli Surat Kementerian Hukum Dan Ham Ri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : Hki.4.01.09-062875/2022 Hal : Petikan Merek Sertifikat Merek;
19. Bukti T.I-9 Asli Surat Kementerian Hukum Dan Ham Ri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : Hki.4.01.09-042851/2022 Hal : Petikan Merek Sertifikat Merek;
20. Bukti T.I-10 Asli Surat Kementerian Hukum Dan Ham Ri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : Hki.4.01.09-040630/2022 Hal : Petikan Merek Sertifikat Merek;
21. Bukti T.I-11 Asli Surat Kementerian Hukum Dan Ham Ri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : Hki.4.01.09-02861/2022 Hal : Petikan Merek Sertifikat Merek;
22. Bukti T.I-12 Asli Surat Kementerian Hukum Dan Ham Ri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : Hki.4.01.09-042862/2022 Hal : Petikan Merek Sertifikat Merek;
23. Bukti T.I-13 Asli Surat Kementerian Hukum Dan Ham Ri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : Hki.4.01.09-554824/2022 Hal : Petikan Merek Sertifikat Merek;
24. Bukti T.I-14 Asli Surat Kementerian Hukum Dan Ham Ri Direktorat

Halaman 51 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : Hki.4.01.09-

42811/2022 Hal : Petikan Merek Sertifikat Merek;

25. Bukti T.I-15 Asli Putusan Nomor : 68/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn Niaga

Jkt.Pst. Tanggal 4 Februari 2020;

26. Bukti T.I-16 Asli Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.Merek/2020/Pn Niaga

Jkt.Pst. Tanggal 21 Juli 2020;

27. Bukti T.I-17 Asli Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Nomor : Hki.4.01.09-106469/2022 Hal : Petikan Resmi

Merek Terdaftar Idm000901899;

28. Bukti T.I-18a Asli Relas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan

Kasasi Dan Memori Kasasi Nomor : 28 K/Pdt.Sus-

Hki/2022/On.Niaga.Jkt.Pst., Jo Nomor : 23/Pdt.Sus-

Merek/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst;

29. Bukti T.I-18b Copy Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Terhadap

Putusan Gugatan Merek Nomor : 28/K/Pdt.Sus-

Hki/2022/Pn.Niaga Jkt.Pst Jo Nomor : 23/Pdt.Sus-

Merek/2022/Pn.Niaga. Jkt Pst;

30. Bukti T.I-18c Asli Surat Tanggapan Dan Keberatan Atas

Penandatanganan Akta Pencabutan Permohonan Kasasi

Dan Memori Kasasi Perkara Nomor : 28/K/Pdt.Sus-

Hki/2022/Pn.Niaga Jkt.Pst Jo Nomor : 23/Pdt.Sus-

Merek/2022/Pn.Niaga. Jkt Pst;

31. Bukti T.I-18d Copy Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Terhadap

Putusan Gugatan Merek Nomor : 28/K/Pdt.Sus-

Hki/2022/Pn.Niaga Jkt.Pst Jo Nomor : 23/Pdt.Sus-

Merek/2022/Pn.Niaga. Jkt Pst;

32. Bukti T.I-19 Asli Surat Pengaduan Kepada Ketua Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Atas Terbitnya Dua (2) Akta Pencabutan

Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Untuk Satu

Register Perkara Yaitu Perkara Nomor : 28 K/Pdt.Sus-

Hki/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst, Jo Nomor : 23/Pdt.Sus-

Merek/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi catatan sebagaimana keadaannya;

Halaman 52 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;


Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis, masing-masing tertanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi berupa permohonan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Melarang Tergugat I untuk mempergunakan, memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan Lem/Perekat sesuai Sertifikat Merek No : IDM000853844, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang milik Penggugat, yaitu merek dagang dengan Logo  selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat ini Majelis berpendapat bukanlah permintaan untuk menerbitkan Surat Penetapan sementara kepada Hakim Pengadilan Niaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 94 Undang Undang Merek;

Menimbang, bahwa dengan demikian Provisi yang dimaksud Penggugat adalah tuntutan provisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR yang menentukan syarat syarat tertentu agar dapat dikabulkannya suatu tuntutan provisi, dimana tuntutan provisi pada prinsipnya adalah tuntutan untuk dilakukan tindakan sementara untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang permasalahannya bukan menyangkut suatu pokok perkara yang dituntut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis teliti, ternyata pokok persoalan yang dituntut adalah berkaitan erat dengan pokok perkara yang akan diputus, sehingga tuntutan provisi ini belum dapat dikabulkan apabila pokok perkaranya belum diputuskan, dengan demikian tuntutan provisi dari Penggugat ini akan ditolak;

Dalam Eksepsi.



Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat apabila diringkas pada pokoknya adalah sebagai berikut:

2. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah Tidak Memenuhi Syarat Formil Sebagai Surat Kuasa (Surat Kuasa Cacat Formil), dengan alasan:

- Bahwa Surat Kuasa tidak mencantumkan dengan jelas identitas Pemberi Kuasa dalam hal ini Chih-Ming Chen baik alamat maupun nomor identitas (paspor) serta legal standing Pemberi Kuasa yang menjadi dasar dapat bertindak mewakili perseroan;
- Bahwa pada Surat Kuasa terdapat suatu kesalahan yang nyata terkait alamat dan domisili PT Inti Jaya Lemindo (in casu Tergugat I) yang juga dengan alamat yang dimuat pada Sertifikat Merek Dagang milik Tergugat I, Surat Gugatan Penggugat pada perkara aquo;
- Bahwa Kedudukan Para Pihak tidak dicantumkan dan tidak dijelaskan dalam surat kuasa khusus;
- Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tidak dicantumkan dan menjelaskan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia sebagai pihak yang akan digugat (in casu Tergugat II)

1. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.

- Bahwa dengan disatukannya Gugatan Pembatalan Merek dengan Pengesahaan Perjanjian Lisensi antara Tong Shen Enterprise Co.,Ltd dengan PT Putra Permata Majuperkasa dalam satu formulasi gugatan mengakibatkan Gugatan Penggugat semakin tidak jelas dan kabur sebab apabila dihubungkan dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili dan memeriksa suatu perkara, terlebih PT Putra Permata Majuperkasa bukan salah satu pihak dalam perkara aquo;

2. Gugatan Penggugat Mengandung Error in Persona Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa Penggugat meminta Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengakui dan mengesahkan Perjanjian Lisensi antara Tong Shen Enterprise Co.,Ltd dengan PT Putra Permata Majuperkasa merupakan dalil gugatan serta petitum gugatan yang tidak berdasar, sebab sudah seharusnya Penggugat menjadikan PT Putra Permata Majuperkasa menjadi salah satu pihak dalam Gugatan Perkara aquo;
- Bahwa pengesahan Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan PT Putra Permata Majuperkasa bukan ranah Pengadilan Niaga dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kaitan dengan gugatan aquo/ PT Putra Permata Majuperkasa bukan pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I di atas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa berdasarkan produk bukti P-1.A yang terjemahannya berupa produk bukti P-1.B yaitu Surat dari Pemerintah Kota Kaohsiung No.2, Sihwei 3rd Road, distrik Lingya, Kota Kaohsiung, Taiwan, Republik China telah menerangkan dan membuktikan bahwa Tong Shen Enterprise CO. LTD., diselenggarakan dan didirikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum perusahaan Negera Taiwan (Republik of China) dan didaftarkan sebagaimana mestinya di Kementerian Perekonomian dengan nama perusahaan Tong Shen Enterprise CO. LTD., jumlah modal dasar sebesar NT\$200.000.000,00 terbagi atas 20.000.000 saham, nama perwakilan Chih-Ming Chen, sebagai Ketua Direksi dan lokasi perusahaan berada di No. 116, Ln.130, Dingcuo Rd., Distrik Linyuan, Kota Kaohsiung, Taiwan, Republik China yang didirikan pada tanggal 30 Januari 1974 dengan lingkup usaha: Pembuatan dan penjualan zat dan stabilisator pembentukan busa plastik, Reproduksi dan penjualan plastik, reproduksi dan perdagangan bahan baku kimia, perdagangan impor dan ekspor serta keagenannya. Dengan nomor bisnis terpadu: 81037885, dengan demikian Chih-Ming Chen sebagai Ketua Direksi Perusahaan Tong Shen Enterprise CO. LTD. sudah mempunyai legalitas yang cukup untuk bertindak mewakili perusahaan Tong Shen Enterprise CO. LTD baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

bahwa selanjutnya Chih-Ming Chen untuk dan atas nama perusahaan Tong Shen Enterprise CO. LTD telah memberikan Kuasa kepada Tim Kuasa Hukum dari Law Offie Lenarki Latupeirissa & Associates dan dituangkan dengan membuat Surat Kuasa di hadapan Notaris di Taiwan, kemudian di Legalisasi pada Indonesian Economic and Trade Office oleh Director of Administration Departement (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei) Ibu Sri Hartanti, kemudian Tim Kuasa Hukum dari Law Offie Lenarki Latupeirissa & Associates selaku Penerima Kuasa membubuhi tanda tangan di Hadapan Notaris Indonesia, lalu dilegalisasi di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dengan Legalitas dari Pemberi Kuasa dan prosedur

Halaman 55 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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

Pemberian Kuasa dengan unsur asing yang dilakukan di Luar Negara RI telah ditempuh;

bahwa selanjutnya dalam Surat Kuasa telah disebut untuk mengajukan gugatan Pembatalan Merek terhadap PT. Inti Jaya Lemindo, jadi yang menjadi Tergugat Utama adalah PT Inti Jaya Lemindo, sedangkan adanya pihak lain yang digugat tapi tidak dicantumkan dengan tegas dalam surat kuasa menurut Majelis, hak ini diperoleh Penerima Kuasa secara melekat berdasarkan hak yang diberikan Pemberi Kuasa untuk melakukan semua perbuatan hukum demi membela kepentingan Pemberi Kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, disini dalam perkara aquo ternyata pihak Tergugat II juga tidak pernah memberikan tanggapan atau keberatan, sehingga tidaklah perlu Tergugat I bertindak atau mewakili kepentingan dari Pihak Tergugat II tanpa adanya Kuasa untuk itu dari Tergugat II, sehingga dengan alasan alasan di atas, Eksepsi Tergugat I pada ad.1 ini akan ditolak;

Ad.2. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat sama dengan perkara yang sedang oleh pengadilan kasasi (sub judice)/ gugatan yang diajukan masih diperiksa otergantung (aanhangig) atau masih berjalan pemeriksaanya (under judicial considertation);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut bahwa setelah majelis hakim membaca dan memeriksa secara seksama gugatan Penggugat, objek perkara dalam perkara *a quo* adalah Merek Dagang Milik Tergugat I dengan Nomor Pendaftaran IDM000901899 yang telah terdaftar pada daftar Umum Merek atas nama Tergugat I, Bahwa perkara dengan Register Perkara Nomor:106/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Jkt.Pst (yang saat ini disidangkan) dengan Register Perkara Nomor: 23/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Jkt.Pst saat ini perkara tersebut dalam proses kasasi dengan register perkara Nomor : 28 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst Objek perkaranya sama yakni pembatalan merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000901899 penerimaan permohonan pendaftaran tanggal 19 Februari 2020, setelah majelis hakim membaca dan meneliti perkara tersebut ternyata perkara tersebut telah dicabut sebagaimana surat bukti P-17 yaitu surat permohonan pencabutan, P-18 , T.I-18b dan T.I-d akta pencabutan dan sebagaimana surat bukti T.I-18a akta pencabutan

Halaman 56 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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)



tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sehingga tidak ada hubungannya atau relevansinya dengan Penggugat Tong Shen Enterprise CO., LTD, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Ad.3 Bahwa tentang Eksepsi ini, Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidaklah kabur, sebab yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan Pembatalan Merek dagang milik Tergugat I yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, sedangkan adanya permintaan agar Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan PT Putra Permata Majuperkasa, tidaklah membuat surat gugatan Penggugat kabur, akan tetapi tentunya nanti akan diperiksa Majelis dalam memeriksa pokok perkara akan maksud dan tujuan argumentasi dari Penggugat, sehingga akan diketahui seberapa jauh kaitannya dengan perkara aquo, sehingga Eksep ini tidak beralasan dan akan dikesampingkan, maka eksepsi pada angka 2 ini juga ditolak;

Ad.4. Bahwa selanjutnya eksepsi tentang tidak digugatnya PT Putra Permata Majuperkasa, maka sesuai dengan asas hukum acara perdata, tentang siapa siapa yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat adalah sepenuhnya menjadi hak dari Pihak Penggugat, sedangkan apa yang menjadi konsekwensi dari adanya kurang pihak dalam suatu gugatan baru terlihat dan diketahui setelah pokok perkaranya diperiksa, dengan demikian Eksep ini juga akan ditolak ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Eksepsi tergugat I ini ditolak, maka Eksepsi Tergugat I akan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk:

- Menyatakan, Sertifikat-Sertifikat Merek Dagang dan Perpanjangan Sertifikat-Sertifikat Merek Dagang Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) di Negara Republik Indonesia, sesuai Sertifikat-sertifikat merek :

- A. Sertifikat Merek No : IDM000498555
- B. Sertifikat Merek No : IDM000498556
- C. Sertifikat Merek No : IDM000027591
- D. Sertifikat Merek No : IDM000236218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Sertifikat Merek No : IDM000174507
- F. Sertifikat Merek No : IDM000841628
- G. Sertifikat Merek No : IDM000141823
- H. Sertifikat Merek No : IDM000141824
- I. Sertifikat Merek No : IDM000214643

Adalah sah dan mengikat menurut hukum Negara Republik Indonesia


- Menyatakan, membatalkan Pendaftaran Merek Dagang sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000853844, tanggal penerimaan permohonan pendaftaran: 26 November 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal hal:

- Bahwa Tong Shen Enterprise Co., Ltd., atau Penggugat adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum di Negara Taiwan (Republik Of China) yang memproduksi Lem (perekat) dengan merek dagang yang sudah terdaftar dan juga sudah terdaftar di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa merek dagang milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat), telah terdaftar yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000236218 yang didaftarkan pada 12 Februari 2010 dan diterima pada 5 Juli 2010, berlaku sampai dengan 5 Juli 2020 dan sudah dilakukan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek, berlaku sampai dengan 5 Juli 2030 berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Merek :



- Bahwa Tergugat I juga telah memohonkan merek dagang dan telah didaftar oleh tergugat II , yaitu :--

“ Merek Dagang berlogo  , dengan tulisan di bawah logonya, yang didaftarkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan telah mempunyai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000901899, tanggal penerimaan permohonan pendaftaran : 19 Februari 2020”.-

Mereknya adalah :

Merek dagang yang tercatat dalam



sertifikat merek milik Tergugat-I



PT. INTI JAYA LEMINDO

- Bahwa pendaftaran merek tersebut terhadap jenis barang yang sama atau sejenis yaitu lem atau perekat dengan jenis barang lem atau Perekat Penggugat;
- Bahwa Tergugat I telah melakukan Pengumuman dan Peringatan pada Harian Surat Kabar Kompas tertanggal 16 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan PT Inti Jaya Lemindo/Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak dibidang alat perekat atau lem dan pemegang merek dagang atau etiket merek :



TM



TM

PT. INTI JAYA LEMINDO

- Yang telah terdaftar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana Sertifikat Merek No.IDM000901905 tanggal 05 Februari 2020 dan Sertifikat Merek No.IDM000901889 tanggal 19 Februari 2020 (produk bukti P-10 yang bersesuaian dengan produk bukti T.I-3);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Pendaftaran Merek Dagang sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000901889 tanggal 19 Februari 2020 yang dilakukan Tergugat I dilakukan dengan beritikad buruk/tidak baik, sehingga Pendaftaran Merek dari tergugat I tersebut harus dibatalkan?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil dalil maupun bukti bukti yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang sudah memperlihatkan aslinya dan menyerahkan fotocopynya dipersidangan yang diberi nama dan tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk bukti P-1A sampai dengan produk bukti P-20C seperti yang telah disebutkan di atas dan mengajukan Ahli bernama Dr. Parulian P. Aritonang, S.H.,LL.M.,MPP.,CCMS., yang telah didengar pendapatnya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang sudah memperlihatkan aslinya dan menyerahkan fotocopynya dipersidangan yang diberi nama dan tanda produk T.I-1a sampai dengan produk bukti T.I-16 seperti yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat adalah mohon membatalkan Pendaftaran Merek Dagang sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000901889 tanggal 19 Februari 2020 dengan alasan pendaftaran dilakukan berdasarkan itikad buruk/tidak baik, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Pembatalan Merek diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut "Undang-Undang Merek" , yang menyebutkan sebagai berikut:
"Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21";
- Bahwa Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:
 - i. 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
 - e. Indikasi Geografis terdaftar.;
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau *nama badan hukum yang dimiliki orang lain*, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau

Halaman 60 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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)



lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek berbunyi:

"Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik";

Menimbang, bahwa pengertian "permohonan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik" dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek disebutkan 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;

Menimbang, bahwa 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 (penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);

Menimbang, bahwa Tergugat I menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat I adalah Pengusaha yang beritikad baik;
- b. Bahwa merek milik Tergugat I tersebut yaitu : Merek Lem G Nomor Pendaftaran IDM000901889 (Kelas 1) tanggal penerimaan permohonan pendaftaran: tanggal 19 Februari 2020 , atas nama Tergugat I secara tampilan visual berbeda dengan merek yang diakui Penggugat, diantara merek tersebut mempunyai perbedaan;
- c. Bahwa Merek-merek milik Tergugat telah diajukan dengan itikad baik dengan tidak ada niat untuk meniru atau membonceng merek dari pihak manapun karena sebelum mengajukan permohonan merek-merek ini Tergugat telah melakukan pemeriksaan pada Direktorat Jenderal (dhi. Turut Tergugat) terlebih dahulu dan tidak didapatkan merek yang sama.








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

Oleh sebab itu merek-merek milik Tergugat tersebut sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum;

- d. Bahwa Tergugat-I telah memiliki merek diberbagai logo untuk memasarkan produknya dan telah memiliki berbagai merek yang bermaksud untuk memiliki logo-logo varian sebagai inovasi dalam melakukan varian-varian produk, dan adapun merek-merek yang sudah terdaftar tersebut sebagai berikut :

DATA MEREK TERDAFTAR ATAS NAMA PT. INTI JAYA LEMINDO

No.	Merek	Kelas	No.Pendaftaran
1	 PT. INTI JAYA LEMINDO	1	IDM000853844
2	 PT. Inti Jaya Lemindo	1	IDM000673204
3	 PT. Inti Jaya Lemindo	1	IDM000740287
4	 PT. INTI JAYA LEMINDO	1	IDM000901899
5	 PT. INTI JAYA LEMINDO	1	IDM000901905

- e. Bahwa Merek Dagang Tergugat I merek dagang Penggugat dengan Merek Dagang Tergugat-I memiliki Daya Pembeda sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pasal 20 huruf e UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa perbedaan logo “G” antara merek Penggugat berbeda dengan logo G milik Tergugat-I;
- f. Bahwa perbedaan itu Tergugat-I sajikan sebagai berikut :

Merek Tergugat-I	Merk Penggugat
------------------	----------------



PT. INTI JAYA LEMINDO	
Keterangan Pembeda Keterangan Pembeda 1. Adanya perbedaan lukisan dengan logo “G” dibagian atas lebih miring dibanding merek Penggugat 2. Adanya logo pembeda menjadi ciri khas dari Tergugat II dengan kata PT.Inti Jaya Lemindo	Keterangan Gambar Keterangan Gambar 3. Adanya perbedaan lukisan dengan logo “G” dibagian atas adalah lurus vertikal dibanding merek Penggugat 4. Tidak ada ciri khas dan juga menjadi pembeda dengan merek milik Tergugat II

g. Merek Dagang Milik Penggugat Bukan Merek Terkenal.

- Bahwa merek Penggugat bukanlah merek Terkenal sebagaimana dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya sebab hanya berdasar pada Bukti yang diajukan Penggugat berupa foto copy Pendaftaran Merek di China dan Kwait;
- Bahwa Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal (Wellknown Mark), yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2);
- Bahwa Merek Dagang Penggugat dengan Merek Dagang Tergugat-I memiliki daya pembeda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan mencermati Jawaban Tergugat serta jawab jinawab baik



dalam Replik maupun dalam Duplik, maka beberapa hal yang harus dapatlah disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah:

1. Apakah pendaftaran merek merek dagang Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) di Negara Republik Indonesia adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat?
2. Apakah benar ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat I?
3. Apakah merek milik Penggugat adalah merek terkenal di dunia Internasional?
4. Apakah pendaftaran merek milik Tergugat I tersebut yaitu : Merek Lem G Nomor Pendaftaran IDM000901889 (Kelas 1) tanggal penerimaan permohonan pendaftaran: 19 Februari 2020 yang didaftarkan oleh Tergugat ada itikad tidak baik?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan terutama dari produk bukti P-3A, P-3B, P-3C, P-3D, P-3E, P-3F, P-3G, P-3H dan produk bukti P-3I merek merek dagang Tong Shen Enterprise Co., Ltd., yaitu Penggugat sekarang sudah terdaftar di Negara Republik Indonesia sebagaimana terlihat dalam Sertifikat sertifikat merek :

- A. Sertifikat Merek No : IDM000498555;
- B. Sertifikat Merek No : IDM000498556;
- C. Sertifikat Merek No : IDM000027591;
- D. Sertifikat Merek No : IDM000236218;
- E. Sertifikat Merek No : IDM000174507;
- F. Sertifikat Merek No : IDM000841628;
- G. Sertifikat Merek No : IDM000141823;
- H. Sertifikat Merek No : IDM000141824;
- I. Sertifikat Merek No : IDM000214643;

Dan terhadap Sertifikat Sertifikat Merek tersebut di atas tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh lembaga yang berwenang, dengan demikian seluruh Merek dagang yang tercatat dalam Sertifikat Sertifikat tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum negara Republik Indonesia, dengan demikian petitum nomor 2 dan nomor 3 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum nomor 4, oleh karena Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan PT. Putra Permata Majuperkasa tertanggal 23 Mei 2017 dan Perjanjian Lisensi tertanggal 24 Januari yang berlaku pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2027 berdasarkan produk bukti P-8, P-8A.1, P-8.A2, P-8.A.3, P-8.A.4, P-9.B.1, P-9.B.2, P-9.B.3, P-9.B.4, P-9.B.5, P-9.B.6, P-9.B.7, P-9.B.8, P-9.B.10, telah dicatatkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Departemen Hukum dan HAM RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum pernah dicabut atau dibatalkan, maka Perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat menurut Hukum;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan petitum nomor 5 oleh karena berdasarkan produk bukti P-5A dan produk bukti P-5B Merek Dagang milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000236218 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II berlaku sejak 05 Juli 2010 sampai dengan 05 Juli 2020 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan telah diperpanjang oleh Tergugat II sejak 05 Juli 2020 sampai dengan 05 Juli 2030 sudah sesuai dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka haruslah dinyatakan sah dan mengikat milik Penggugat, sehingga petitum nomor 5 juga akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 dan nomor 7 ini akan diuraikan terlebih dahulu beberapa hal yaitu sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya 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, apabila merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 16 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 combination);
- 4) Sama unsur elemen (similarity elements);
- 5) Persamaan bunyi (similarity sound);
- 6) Persamaan ucapan (phonetic similarity);
- 7) Persamaan penampilan (similarity in appearance);

Halaman 65 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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)



Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada ukuran ukuran di atas, maka cara yang tepat untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang lain atau tidak adalah dengan membandingkan kedua merek tersebut, melihat secara visual persamaan dan perbedaan perbedaannya, memperhatikan ciri ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga apabila merek merek tersebut dipastikan sama, maka telah terjadi peristiwa pelanggaran merek;

Menimbang, bahwa adanya persamaan pada pokoknya erat kaitannya dengan itikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur dengan berupaya menggunakan merek dengan meniru merek yang sudah ada sebelumnya, sehingga merek atau barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dan menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah olah barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan merek yang sudah ada;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Doktrin Nearly Resembles", yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (identical) atau hampir mirip (Nearly Resembles) dengan merek orang lain, sedangkan penentuan adanya kemiripan dapat didasarkan pada beberapa 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, 4).Pemakaian merek menimbulkan kebingungan nyata (actual confusion) atau menyesatkan (deceive) masyarakat konsumen, dimana faktor ke-empat adalah faktor yang paling pokok dalam doktrin ini. Sebab pemakaian merek seolah olah dianggap sama sumber produksi dengan merek orang lain, maka didalamnya terlihat unsur untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain;



Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua merek sengketa haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan dengan cara merinci satu persatu unsur unsur atau bagian bagian yang menjadi Merek tersebut, artinya penilaian adanya persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total, tidak harus dengan memperbandingkan perbedaan perbedaan dalam bagian bagian merek;







Menimbang, setelah meneliti dan memperbandingkan antara Merek Merek milik Penggugat (produk bukti P-3A sampai dengan produk bukti P-5B, produk bukti P- 16.1 sampai dengan produk bukti P-16.4, produk bukti P-19.A sampai dengan produk bukti P-20-C) `dengan Merek Merek milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (produk bukti T. I-6 sampai dengan dengan produk bukti T.I-13 dan produk bukti T.I-16) dapat disimpulkan adanya persamaan pada pokoknya antara Merek milik Tergugat I, yakni Merek Dagang dengan huruf G dengan etiket berlogo  dengan merek dagang dengan huruf G dengan etiket logo  dalam hal sebagai berikut:


- 1). Sama sama memiliki unsur utama huruf "G" dengan etiket berupa Logo ;
- 2). Memiliki tampilan yang sama;
- 3). Didaftarkan dengan merek yang sama kelas barangnya (kelas 1) , jenis barang ada lem perekat, mempunyai logo yang sama yaitu logo ;
- 4). Logo , yang dari segi persamaan bunyi, komposisi, bentuk, penempatan atau kombinasi secara sepintas memberi kesan gambaran yang sama, sama-sama menggunakan Logo  tersebut dengan tampilan yang sama logo ;
- 5). Bahwa Merek Dagang dengan etiket Logo Merek Dagang berlogo  dengan tulisan di bawah logonya, yang didaftarkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan telah mempunyai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran : tanggal penerimaan 19 Februari 2020 "-.

Mereknya adalah :



PT. INTI JAYA LEMINDO

PT. INTI JAYA LEMINDO

6. Bahwa merek dagang Penggugat dengan huruf G dengan etiket logo , terdaftar atas nama milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000236218 yang didaftarkan pada 12 Februari 2010 dan diterima pada 5 Juli 2010, berlaku sampai dengan 5 Juli 2020 dan sudah dilakukan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek, berlaku sampai dengan 5 Juli 2030 berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Mereknya adalah:





PT. INTI JAYA LEMINDO

Menimbang, bahwa sesuai dengan “Doktrin Nearly Resembles”, yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (identical) atau hampir mirip (Nearly Resembles) dengan merek orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis berpendapat terdapat persamaan pada pokoknya terhadap Merek Dagang dari Tergugat I dengan Merek Dagang Penggugat, dimana Kedua Merek tersebut memiliki persamaan visual yang disebabkan karena adanya kesamaan cara penempatan unsur unsur figuratif yang dominan dari lambang/gambar logo dan kesamaan komposisi warna. Perbedaan letak logo diantara keduanya tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan sehingga cenderung diabaikan oleh konsumen, terlebih lagi kedua Merek Dagang tersebut digunakan untuk jenis barang yang sama, maka penempatan masing masing produk di area penjualan yang sama berpotensi besar mengecoh konsumen, sebab konsumen hanya akan menganggap merek lawan sebagai varian dari merek yang terdaftar sebelumnya;

Menimbang, bahwa Merek figuratif biasanya bersifat imajinatif sehingga mempunyai daya pembeda yang sangat kuat, sehingga apabila ada kesamaan secara garis besar terhadap unsur logo atau gambar, maka hal tersebut dapat diduga sebagai upaya untuk mengecoh konsumen meskipun unsur kata yang menyertai kedua merek berbeda, sebab dapat membuat masyarakat/konsumen berasumsi bahwa ada keterkaitan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya dan menganggap keduanya bersumber dari pihak yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditemukan fakta merek dagang dari Tong Shen Enterprise Co., Ltd., milik Penggugat berlogo  telah terdaftar di Negara Republik Indonesia sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran : IDM000236218 yang berlaku sejak tanggal 05 Juli 2010, sedangkan merek dagang Tergugat I dengan Nomor Pendaftaran : IDM000901899, tanggal penerimaan 19 Februari 2020, berlogo  tanggal penerimaan 19 Februari 2020, sehingga dapat dengan mudah diketahui merek dagang dari Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) , berlogo



Lebih dahulu terdaftar di Negara Republik Indonesia sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran : IDM000236218 dari pada Merek Dagang Tergugat I dengan Nomor Pendaftaran : IDM000901899, tanggal penerimaan 19 Februari 2020, berlogo  tersebut;

Menimbang, bahwa persamaan pada pokoknya erat kaitannya dengan itikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur dengan berupaya menggunakan merek dengan meniru merek yang sudah ada sebelumnya, sehingga merek atau barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dan menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah olah barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan merek yang sudah ada;

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat dapat membuat atau memakai kata kata atau tanda tanda lain sebagai Merek Dagangnya tanpa harus meniru dan/atau menggunakan lambang atau logo yang mirip dengan logo Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum nomor 6 dan 7 beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga harus dinyatakan Tergugat I adalah Pemohon pendaftaran merek yang beritikad buruk/tidak baik dan Pengadilan Niaga menyatakan Pendaftaran Merek Dagang milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran : IDM000901899, tanggal penerimaan 19 Februari 2020, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) sesuai dengan Sertifikat Merek dengan nomor Pendaftaran Merek : IDM000236218, penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek tanggal 12 Februari 2010, berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2030;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum nomor 8, oleh karena Petitum nomor 6 dan petitum nomor 7 sudah dikabulkan, maka konsekwensinya petitum nomor 8 juga harus dikabulkan, sehingga Pengadilan Niaga menyatakan membatalkan Pendaftaran Merek Dagang sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000901899, tanggal penerimaan 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum nomor 9, oleh karena petitum nomor 6, 7 dan 8 sudah dikabulkan, dimana Pengadilan Niaga sudah menyatakan membatalkan Pendaftaran Merek Dagang sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000901899, tanggal penerimaan 19 Februari 2020 milik Tegugat I, maka Pengadilan Niaga memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan dan mencoret merek dagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000901899, tanggal penerimaan 19 Februari 2020, dari daftar merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, dengan demikian petitum nomor 9 juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan nantinya;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi.

Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi dari Tergugat I Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum Negara Republik Indonesia, pendaftaran merek-merek dagang Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) di Negara Republik Indonesia. -
3. Menyatakan, Sertifikat-Sertifikat Merek Dagang dan Perpanjangan Sertifikat-sertifikat Merek Dagang Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) di Negara Republik Indonesia, sesuai Sertifikat-sertifikat merek
 - A.Sertifikat Merek No : IDM000498555
 - B.Sertifikat Merek No : IDM000498556
 - C. Sertifikat Merek No : IDM000027591
 - D. Sertifikat Merek No : IDM000236218
 - E.Sertifikat Merek No : IDM000174507



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Sertifikat Merek No : IDM000841628;

G. Sertifikat Merek No : IDM000141823;

H. Sertifikat Merek No : IDM000141824;

I. Sertifikat Merek No : IDM000214643

Adalah sah dan mengikat menurut hukum Negara Republik Indonesia.

4. Menyatakan, Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan PT. Putra Permata Majuperkasa, tertanggal 23 Mei 2017 dan Perjanjian Lisensi tertanggal 24 Januari yang berlaku pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2027 adalah sah dan mengikat menurut hukum.--
5. Menyatakan Merek Dagang dengan Nomor Pendaftaran IDM000236218 yang didaftarkan pada 12 Februari 2010 dan diterima pada 5 Juli 2010, berlaku sampai dengan 5 Juli 2020 dan sudah dilakukan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek, berlaku sampai dengan 5 Juli 2030 berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menurut hukum adalah sah dan mengikat milik Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat I adalah Pemohon pendaftaran merek yang beritikad buruk/tidak baik;
7. Menyatakan Pendaftaran Merek Dagang milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek Nomor IDM000901899, tanggal penerimaan 19 Februari 2020, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) sesuai dengan Sertifikat Merek dengan nomor Pendaftaran Merek IDM000236218, penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek tanggal 12 Februari 2010, berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2030.
8. Menyatakan, membatalkan Pendaftaran Merek Dagang sesuai Sertifikat Merek Nomor IDM000901899, tanggal penerimaan 19 Februari 2020, harus dinyatakan dibatalkan;
9. Memerintahkan, Tergugat II untuk membatalkan dan mencoret merek-merek Terdaftar milik Tergugat I sesuai Sertifikat Merek Nomor IDM000901899, tanggal penerimaan 19 Februari 2020 dari daftar merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Halaman 71 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN 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

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.690.000 (satu juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, oleh: H. Bakri, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum dan T. Oyong, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Cik Akip, S.H., M.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

H. Bakri, S.H., M.H

T. Oyong, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Cik Akip, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp. 40.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. Panggilan Sidang.....	Rp 1.450.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 30.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.1.690.000,00 (satu juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

,

