



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

REARTH, INC. Suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Korea, berkedudukan di 466, Gilju-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea., yang diwakili oleh Direksi Kim Tae Uen dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lee So Wang, S.H., LL.M., Ph.D., Ahmad Sobari, S.H., M.H. Ph.D., Gumelar Wicaksono, S.H., Advokat dari Kantor Hukum LSW Attorney at Law & Consulting, beralamat di Graha Surveyor Indonesia Lt.19, Suite 1901, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.56, Jakarta 12950 Indonesia. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022, sebagai Penggugat ;

I a w a n :

WIRYONO SUSANTO, warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Bintang No.55 E, Bagan Kota, Bangko, Rokan Hilir, Riau, Indonesia, sebagai Tergugat;

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK dan INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav.8-9, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Susanti, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 November 2022 dengan Nomor Register 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan merek sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum negara Republik Korea (selanjutnya disebut "REARTH") yang merupakan pemilik yang sah atas Merek RINGKE dalam kelas 9 yang telah didaftarkan di Negara Korea sejak tanggal 25 Juli 2011, sehingga berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan merek (Bukti P-01);
2. Bahwa pada prinsipnya, produk dan Merek Dagang RINGKE milik Penggugat telah di kenal dan diketahui setidaknya oleh negara-negara seperti Indonesia (sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang) (Bukti P-02a, P-02b, P-02c, P-02d, P-02e) (Bukti P-03a, P-03b, P-03c, P-03d, P-03e) (Bukti P-04a, P-04b, P-04c, P-04d, P-04e) (Bukti P-05a, P-05b, P-05c, P-05d, P-05e), dan (Bukti P-06), Uni Eropa (Tahun 2014) (Bukti P-07), India (Tahun 2017) (Bukti P-08), Jepang (tahun 2019) (Bukti P-09), Uni Emirat Arab (Tahun 2019) (Bukti P-10), Filipina (Thaun 2021) (Bukti P-11), Malaysia (Tahun 2021) (Bukti P-12), Arab Saudi (Tahun 2022) (Bukti P-13), dan Negara Kuwait (Tahun 2022) (Bukti P-14);
3. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek RINGKE dalam kelas 9 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Nomor Permohonan DID2022071492 dan tanggal penerimaan 16 September 2022 (Bukti P-15). Hal ini sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa "*Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri*".

Halaman 2 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



4. Bahwa gugatan ini diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa “*Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*”. Sehingga menjadi dasar dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ini.
5. Bahwa gugatan ini diajukan dalam waktu yang tidak daluwarsa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 77 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa: “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum”.
6. Bahwa selain diajukan dalam waktu yang tidak daluwarsa, gugatan Penggugat memang sesungguhnya diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, karena merek yang diakui milik Tergugat baru terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000672629 pada Tanggal 18 Pebruari 2020, sehingga masa daluwarsa gugatan sesuai Pasal a quo adalah pada bulan Pebruari tahun 2025.
7. Bahwa Tergugat telah mendaftarkan Merek RINGKE dalam kelas 9 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Nomor Pendaftaran IDM000672629 dan Tanggal Pendaftaran 18 Februari 2020 (Bukti P-16).
8. Bahwa Merek RINGKE milik Tergugat tersebut patut diduga sengaja didaftarkan dengan penamaan dan bentuk yang mempunyai persamaan pada pokoknya bahkan keseluruhannya (sangat identik) dengan Merek RINGKE milik Penggugat, untuk barang-barang yang sejenis dan kelas yang sama juga. Padahal faktanya Merek RINGKE milik Penggugat telah didaftarkan lebih dahulu di negara asalnya dan juga di beberapa negara lain (Bukti P-01, P-07, P-08, P-09, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14), dan sudah dikenal di Indonesia. Unsur kesengajaan untuk beritikad tidak baik tersebut dapat dilihat dalam perbandingannya sebagai berikut:



Merek Dagang Milik Penggugat

Ringke

Kelas 9

No. Permohonan DID2022071492
tanggal penerimaan 16 September
2022.

Merek Dagang Milik Tergugat

Ringke

Kelas 9

No. Pendaftaran IDM000672629
Tanggal 18 Februari 2020

9. Bahwa oleh karenanya Penggugat secara tegas menyatakan keberatan terhadap pendaftaran merek RINGKE dengan Nomor Pendaftaran IDM000672629 tanggal Pendaftaran 18 Februari 2020 atas nama Tergugat (Wiryono Susanto), karena Merek Dagang yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya bahkan secara keseluruhannya (sangat identik) dengan Merek RINGKE milik Penggugat;
10. Bahwa tindakan Tergugat mendaftarkan Merek RINGKE di Indonesia yang telah meniru dan/atau menjiplak sama persis dengan Merek RINGKE milik Penggugat menurut hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan pelaku yang beritikad tidak baik, *Vide* : Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa: "*Permohonan merek ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik*", Jo. Pasal 21 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 21 ayat (1) mengenai Persamaan Pada Pokoknya: *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.*
11. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya Nomor 279.PK/1992, tanggal 6 Januari 1998, merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat didiskripsikan sebagai berikut :
- Sama bentuk (Similarity of form) ;
 - Sama komposisi (Similarity of Composition) ;
 - Sama kombinasi (Similarity of Combination) ;
 - Sama elemen (Similarity of Elements) ;
 - Persamaan bunyi (Sound Similarity) ;

Halaman 4 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persamaan ucapan (Phonetic Similarity) atau
- Persamaan penampilan (Similarity in Appearance) ;

Bahwa merek RINGKE dari Tergugat sungguh memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan oleh Putusan a quo.

12. Bahwa itikad tidak baik dari Tergugat juga dapat diketahui berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek Jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, yang mensyaratkan adanya Surat Pernyataan Kepemilikan Merek pemohon. Bahwa faktanya Tergugat berbohong dan memberi pernyataan_palsu dengan menyatakan bahwa merek RINGKE adalah milik Tergugat;
- Bahwa suatu proses pendaftaran suatu merek yang telah melalui pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif dan pengumuman sebagaimana yang telah dilalui Tergugat tidaklah cukup sebagai alasan untuk menyatakan pendaftaran suatu merek dilakukan dengan itikad baik;
13. Bahwa itikad tidak baik dari Tergugat juga dapat diketahui berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, yang menyatakan: permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar jika tidak memiliki daya pembeda. Bahwa Tergugat jelas beritikad tidak baik, karena secara pada pokoknya maupun secara utuh dan keseluruhan menjiplak merek RINGKE milik Penggugat sebagaimana di perlihatkan pada butir 8 bagian Posita gugatan ini;
14. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1986 No.220/Panitia Kreditur/Perd/1986 (Perkara Nike), menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing. Bahwa pendaftaran merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang lebih dulu jelas merupakan perbuatan yang

Halaman 5 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



beriktikad buruk dengan tujuan membonceng pada ketenaran nama perniagaan dan nama merek dagang;

15. Bahwa Penggugat telah menggunakan, menjual, dan memasarkan produk-produk dengan Merek RINGKE di Indonesia sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Terlihat jelas dengan adanya bukti pengiriman produk RINGKE ke Indonesia, serta bukti pembayaran dari para distributor/konsumen di Indonesia (Bukti P-02a, P-02b, P-02c, P-02d, P-02e) (Bukti P-03a, P-03b, P-03c, P-03d, P-03e) (Bukti P-04a, P-04b, P-04c, P-04d, P-04e) (Bukti P-05a, P-05b, P-05c, P-05d, P-05e).
16. Bahwa Penggugat juga telah bekerjasama dengan berbagai Pihak di Indonesia selaku distributor resmi yang menjual produk-produk dengan Merek RINGKE secara online maupun offline (Bukti P-06), Selain itu Penggugat turut aktif dalam mempromosikan produk-produk dengan Merek RINGKE di Indonesia sejak tahun 2017 sampai sekarang (Bukti P-17a dan P-18a), serta rutin mengikuti berbagai eksebisi internasional sejak tahun 2012 (Bukti P-17b dan P-18b);
17. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemasaran dan kerjasama sebagaimana tersebut diatas telah mengeluarkan sumber daya yang sangat besar, sehingga setiap perbuatan yang bertujuan untuk meniru dan/atau menjiplak Merek RINGKE milik Penggugat harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
18. Bahwa merek RINGKE milik Penggugat benar-benar digunakan dalam kegiatan perdagangan dan dapat dengan mudah diperoleh di pasaran Indonesia (Bukti P-19). Sehingga dapat dipastikan apabila ada produk dengan merek RINGKE yang bukan milik Penggugat, maka produk tersebut adalah produk palsu, hasil tiruan dan/atau jiplakan;
19. Bahwa Merek RINGKE milik Tergugat jelas-jelas diilhami oleh Merek RINGKE milik Penggugat yang sudah lebih dahulu beredar dan dipasarkan di Indonesia, serta telah terdaftar di berbagai negara lainnya (Bukti P-01, P-07, P-08, P-09, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14). Tindakan meniru dan/atau menjiplak yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, penamaan, kata, huruf, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi, yang menjadi bagian paling esensial dari Merek RINGKE milik Penggugat yang diduga kuat dilakukan oleh Tergugat untuk menikmati keuntungan dengan mudah, dengan jalan menyesatkan konsumen dalam membeli produk dengan tanpa bersusah payah untuk mengeluarkan biaya promosi, pemasaran, administrasi dan biaya-biaya lainnya untuk



mempromosikan atau mempopulerkan Merek Dagang RINGKE, adalah merupakan perbuatan yang didasari itikad tidak baik.

20. Bahwa mengutip dari pendapat ahli Dwi Anita Herdani dalam Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., bahwa yang dimaksud itikad tidak baik dalam Pasal 77 ayat 2 undang –undang merek tahun 2016, adalah dia meniru merek orang lain, menjiplak merek orang lain atau membonceng keterkenalan merk orang lain itu sudah dianggap sebagai ada unsur itikad tidak baik, dan fungsi dari pada merek adalah untuk membedakan antara itu barang, selanjutnya dikatakan bahwa gugatan dengan unsur tidak baik tidak ada kadaluarsa (vide Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., halaman 58);
21. Bahwa, oleh karena tindakan Tergugat menurut hukum merupakan tindakan yang beritikad tidak baik, maka secara mutatis mutandis, Merek RINGKE milik Tergugat harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
Bahwa dengan terbuktinya alasan gugatan pembatalan pendaftaran Merek Dagang RINGKE dengan Nomor Pendaftaran IDM000672629, tanggal 18 Februari 2020 atas nama Tergugat, oleh karenanya kami mohon agar Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan Batal Pendaftaran Merek Dagang RINGKE dengan Nomor Pendaftaran IDM000672629, tanggal 18 Februari 2020 atas nama Tergugat dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan putusan ini dengan melaksanakan Pembatalan pendaftaran Merek Dagang RINGKE Nomor Pendaftaran IDM000672629, tanggal 18 Februari 2020 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum bersangkutan dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sebagaimana hal ini diatur didalam ketentuan Pasal 76, Pasal 77 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Merek.
22. Bahwa perbuatan Tergugat yang meniru dan/atau menjiplak Merek RINGKE milik Penggugat bukan hanya melanggar Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, tetapi juga telah merusak reputasi Indonesia di mata masyarakat Internasional khususnya bagi Pihak Asing yang ingin berinvestasi di Indonesia (Termasuk Penggugat). Perbuatan tersebut juga telah merusak nama baik Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada Hukum Kekayaan Intelektual, dimana Indonesia telah meratifikasi The

Halaman 7 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Trademark Law Treaty pada tanggal 7 Mei 1997 dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 17 Tahun 1997.

23. Bahwa Negara Indonesia memberlakukan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs karena Indonesia telah meratifikasi perjanjian a quo melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994 ; bahwa Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs menyatakan bahwa secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris akan berlaku untuk barang-barang atau jasa-jasa yang tidak sejenis dengan ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda-benda atau jasa-jasa yang bersangkutan akan memberi indikasi adanya hubungan antara barang-barang atau jasa-jasa dengan pemilik merek dan pemilik merek tersebut akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut oleh pihak lain.
24. Bahwa selain daripada itu, Tergugat juga telah mengajukan Surat Oposisi (Keberatan) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan HAM, yang meminta agar Pendaftaran Merek RINGKE milik Penggugat yang sedang dalam proses untuk dibatalkan (Bukti P-20) Hal ini membuktikan tidak adanya itikad baik dan tanggungjawab dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini.
25. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2541 K/Pdt/1989 dan Nomor 376 K/Pdt/1989: Bahwa untuk menentukan ada tidaknya persamaan antara merek yang satu dengan merek yang lain, maka atas merek-merek bersangkutan harus dipandang secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang bulat, tanpa mengadakan pemecahan atas bagian dari merek-merek tersebut. Sehingga sangat jelas dengan adanya peniruan dan/atau penjiplakan secara identik oleh Tergugat dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, sehingga mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat.
26. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) mengenai Persamaan Pada Pokoknya, bagi kasus merek “Ringke” ini Penggugat yakin tidak terjadi perbedaan pendapat yang signifikan antara Penggugat dengan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, perihal unsur-unsur atau kriteria mengenai adanya kemiripan atau kesamaan unsur yang dominan, bahkan sangat dominan mengenai bentuk, cara penempatan dan penulisan maupun kombinasi antara unsur bentuk, penempatan dan penulisan, dan persamaan bunyi ucapan dalam merek tersebut, sebagai bukti itikad tidak baik dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Karenanya, Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membatalkan Merek RINGKE milik Tergugat yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan HAM.
28. Walaupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis menganut *First to File System*, tetapi merek terdaftar masih dapat dibatalkan dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 khususnya pasal 76 dan 77 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Jo. Pasal 4 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan tegas menyatakan Batal merek RINGKE yang didaftarkan oleh Tergugat;
29. Bahwa karena Gugatan ini Penggugat ajukan beserta dengan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan memberikan putusan secara serta merta, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun timbul perlawanan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan Putusan :

DALAM PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek Dagang RINGKE dengan Nomor Pendaftaran IDM000672629, tanggal Pendaftaran 18 Februari 2020;
3. Menyatakan Merek Dagang RINGKE yang terdaftar atas nama Tergugat, dibawah Pendaftaran No. IDM000672629 mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan Merek Dagang RINGKE milik Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Batal Merek RINGKE dalam kelas 9, yang dimiliki oleh Tergugat yaitu Wiryono Susanto, dengan Nomor Pendaftaran IDM000672629 tanggal Pendaftaran 18 Februari 2020 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan pemegang hak serta pemakai atas merek RINGKE;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, patuh, taat pada putusan ini dengan melaksanakan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang RINGKE milik Tergugat yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat dibawah Registrasi No. IDM000672629 dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
8. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mencatatkan pembatalan pendaftaran Merek RINGKE Nomor Pendaftaran IDM000672629 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun timbul perlawanan.
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul.

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

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya Lee So Wang, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan dan Turut Tergugat menghadap Kuasanya Nova Susanti, S.H., dan kawan-kawan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana panggilan sidang tanggal 8 Desember 2022, dan tanggal 23 Desember 2022, oleh karena itu perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

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

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Halaman 10 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek RINGKE IDM000672629 terdaftar tanggal 18 Februari 2020, dengan filing date 19 Desember 2018 dan mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 19 Desember 2028 atas nama Wiryono Susanto (Tergugat) dengan kelas 11 untuk jenis barang : Headset; Smartphone case; battery hp; charger, wall charger, car charger, wireless charger; charger cable; data cable; flashdisk; handsfree; handphone; mobile phone ring stent; otg/on the go earphone; power bank; speaker; tempered glass, anti glare; wallet tablet;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka Negara melindungi merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama;
5. Dengan telah terdaftarnya merek RINGKE milik Tergugat tersebut maka sepatutnya Penggugat menghargai karena terdaftar sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

Itikad Tidak Baik

6. Bahwa dengan terdaftarnya merek Tergugat, hal ini berarti merek Tergugat telah menempuh proses sesuai Undang-Undang yang berlaku, proses pemeriksaan formalitas, pengumuman dan pemeriksaan substantif, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan telah disetujuinya permintaan pendaftaran merek tersebut oleh Turut Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa merek-merek Tergugat telah memenuhi persyaratan pendaftaran merek RINGKE atas nama Tergugat karena dianggap telah diajukan atas dasar itikad baik;
7. Bahwa tentang niat untuk membonceng / itikad tidak baik yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek RINGKE milik Tergugat telah terdaftar dan telah melewati proses-proses

Halaman 11 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



pemeriksaan formalitas, Menteri untuk diterbitkan sertifikat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

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

Tentang Persamaan Pada Pokoknya

9. Penggugat mendalilkan merek RINGKE atas nama Wiryono Susanto mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek RINGKE milik Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan : Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam bentuk merek-merek tersebut;
11. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka merek Tergugat tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenisnya dari segi susunan kata maupun pengucapannya, sehingga keputusan Direktorat Jenderal untuk mendaftarkan merek RINGKE atas nama Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum dibidang merek;
12. Tergugat pada tanggal 19 Desember 2018 telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan unsur kata RINGKE. Sehingga pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, karena Negara Indonesia dalam penerapan hukum dibidang merek berlaku sistem First to File untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang / jasa sejenis;
13. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Dalam Pokok Perkara:

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

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

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

1	P-01a P-01b	Notarial Certificate No.2022 –19958 (Asli) Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
2	P-02	Sertifikat Merek RINGKE Dari Korea Selatan, Versi Bahasa Korea. (Copy Dari Asli)
3	P-03a P-03b	Sertifikat Merek RINGKE Dari Korea Selatan, Versi Bahasa Inggris. (Copy Dari Asli) Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
4	P-04a P-04b	Keterangan Notaris Dan Apostille Korea Selatan, Yang Mencakup P-02 & P-03a (Asli) Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
5	P-05a P-05b	Notarial Certificate No.2022 –19965 (Asli) Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
6	P-06a P-06b	Faktur Dagang Produk RINGKE Dari Korea Selatan Ke Indonesia Tanggal Pengiriman 18 Desember 2013 (Copy Dari Asli) Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
7	P-07a P-07b	Faktur Dagang Produk RINGKE Dari Korea Selatan Ke Indonesia Tertanggal 15 Mei 2014 (Copy Dari Asli) Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
8	P-08a	Faktur Dagang Produk RINGKE Dari Korea Selatan Ke Indonesia Tertanggal 18 September 2015 (Copy Dari Asli)

Halaman 13 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	P-08b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
9	P-09a	Faktur Dagang Produk RINGKE Dari Korea Selatan Ke Indonesia Tertanggal 13 Januari 2016 (Copy Dari Asli)
	P-09b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
10	P-10a	Faktur Dagang Produk RINGKE Dari Korea Selatan Ke Indonesia Tertanggal 18 September 2017 (Copy Dari Asli)
	P-10b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
11	P-11a	Keterangan Notaris & Apostille Korea Selatan, Yang Mencakup P-06a, P-07a, P-08a, P-09a, P-10a. (Asli)
	P-011b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
12	P-12a	Notarial Certificate No.2022 –19968 (Asli)
	P-12b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
13	P-13a	Faktur Dagang Produk RINGKE Dari Korea Selatan Ke Indonesia Tertanggal 12 April 2018 (Copy Dari Asli)
	P-13b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
14	P-14a	Faktur Dagang Produk RINGKE Dari Korea Selatan Ke Indonesia Tertanggal 7 Januari 2019 (Copy Dari Asli)
	P-14b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
15	P-15a	Faktur Dagang Produk RINGKE Dari Korea Selatan Ke Indonesia Tertanggal 26 Oktober 2020 (Copy Dari Asli)
	P-15b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
16	P-16a	Faktur Dagang Produk RINGKE Dari Korea Selatan Ke Indonesia Tertanggal 30 April 2021 (Copy Dari Asli)
	P-16b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
17	P-17a	Faktur Dagang Produk RINGKE Dari Korea Selatan Ke

Halaman 14 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Indonesia Tertanggal 8 Agustus 2022 (Copy Dari Asli)
	P-17b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
18	P-18a	Keterangan Notaris & Apostille Korea Selatan, Yang Mencakup P-13a, P-14a, P-15a, P-16a, P-17a. (Asli)
	P-18b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
19	P-19a	Notarial Certificate No.2022 –19964 (Asli)
	P-19b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
20	P-20	Bukti Transfer Bank Panin Dari Indonesia Ke Korea Selatan Sejumlah USD.676, Dengan Christina Sutrisna Sebagai Pengirim Dan Penggugat (Rearth) Sebagai Penerima, Tanggal Berita 24 Juli 2013. (Copy Dari Asli)
21	P-21	Bukti Transfer Bank Panin Dari Indonesia Ke Korea Selatan, Dengan Christina Sutrisna Sebagai Pengirim Dan Penggugat (Rearth) Sebagai Penerima, Tertanggal 8 Juli 2014. (Copy Dari Asli)
22	P-22a	Bukti Transfer Antar Bank Dari Indonesia Ke Korea Selatan, Dengan Andry Wijaya Sebagai Pengirim Dan Penggugat (Rearth) Sebagai Penerima, Tertanggal 23 September 2015. (Copy Dari Asli)
	P-22b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
23	P-23a	Bukti Transfer Antar Bank Dari Indonesia Ke Korea Selatan, Dengan Andry Wijaya Sebagai Pengirim Dan Penggugat (Rearth) Sebagai Penerima, Tertanggal 22 Januari 2016. (Copy Dari Asli)
	P-23b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
24	P-24a	Bukti Transfer Antar Bank Dari Indonesia Ke Korea Selatan, Dengan Widiyanto Budiman Sebagai Pengirim Dan Penggugat (Rearth) Sebagai Penerima, Tertanggal 7 April 2017. (Copy Dari Asli)
	P-24b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
25	P-25a	Keterangan Notaris & Apostille Korea Selatan, Yang

Halaman 15 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



	P-25b	Mencakup P-20, P-21, P-22a, P-23a, P-24a. (Asli) Terjemahan Tersumpahannya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
26	P-26a P-26b	Notarial Certificate No.2022 –19967 (Asli) Terjemahan Tersumpahannya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
27	P-27a P-27b	Bukti Transfer Antar Bank Dari Indonesia Ke Korea Selatan Untuk Pembayaran Ringke, Dengan Suryadi Sebagai Pengirim Dan Penggugat (Rearth) Sebagai Nasabah Penerima, Tertanggal 13 April 2018. (Copy Dari Asli) Terjemahan Tersumpahannya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
28	P-28a P-28b	Bukti Transfer Antar Bank Dari Indonesia Ke Korea Selatan, Dengan Mega Tren Moneyindo Sebagai Pengirim Dan Penggugat (Rearth) Sebagai Nasabah Penerima, Tertanggal 12 Juni 2019. (Copy Dari Asli) Terjemahan Tersumpahannya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
29	P-29a P-29b	Bukti Transfer Antar Bank Dari Indonesia Ke Korea Selatan, Dengan Suryadi Sebagai Pengirim Dan Penggugat (Rearth) Sebagai Nasabah Penerima, Pembayaran Ringke GROU00882012, Tertanggal 10 Agustus 2020. (Copy Dari Asli) Terjemahan Tersumpahannya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
30	P-30a P-30b	Bukti Transfer Antar Bank Dari Indonesia Ke Korea Selatan, Dengan Wirayanto Sebagai Pengirim Dan Penggugat (Rearth) Sebagai Nasabah Penerima, Tertanggal 26 November 2021. (Copy Dari Asli) Terjemahan Tersumpahannya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
31	P-31a P-31b	Bukti Transfer Antar Bank Dari Indonesia Ke Korea Selatan, Dengan Wirayanto Sebagai Pengirim Dan Penggugat (Rearth) Sebagai Nasabah Penerima, Tertanggal 8 September 2022. (Copy Dari Asli) Terjemahan Tersumpahannya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)



32	P-32a	Keterangan Notaris & Apostille Korea Selatan, Yang Mencakup P-27a, P-28a, P-29a, P-30a, P-31a. (Asli)
	P-32b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
33	P-33a	Notarial Certificate No.2022 –19969 (Asli) Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia
	P-33b	(Asli)
34	P-34a	List Distributor Produk RINGKE (Copy Dari Asli) Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia
	P-34b	(Asli)
35	P-35a	Keterangan Notaris & Apostille Korea Selatan, Yang Mencakup P-34a. (Asli)
	P-35b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia. (Asli)
36.	P-36a	Sertifikat Merek RINGKE Dari Uni Eropa Versi Bahasa Jerman & Inggris, Dengan Apostille Bahasa Jerman. (Copy Dari Asli)
	P-36b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
37	P-37a	Sertifikat Merek RINGKE Dari India, Versi Bahasa Inggris. (Copy Dari Asli)
	P-37b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
38	P-38	Sertifikat Merek RINGKE Dari Jepang, Versi Bahasa Jepang. (Asli)
39	P-39	Lembar Apostille Dari Jepang, Versi Bahasa Jepang & Inggris (Asli)
40	P-40a	Sertifikat Merek RINGKE Dari Jepang, Versi Bahasa Inggris. (Copy Dari Asli)
	P-40b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
41	P-41	Sertifikat Merek RINGKE Dari Uni Emirat Arab, Versi Bahasa Arab, Dengan Apostille (Asli)
42	P-42a	Sertifikat Merek RINGKE Dari Uni Emirat Arab, Versi Bahasa Inggris (Asli)
	P-42b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
43	P-43a	Sertifikat Merek RINGKE Dari Filipina, Versi Bahasa Inggris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	P-43b	(Copy Dari Asli) Terjemahan Tersumpahannya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
44	P-44a	Sertifikat Merek RINGKE Dari Malaysia, Versi Bahasa Inggris (Copy Dari Asli)
	P-44b	Terjemahan Tersumpahannya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
45	P-45	Sertifikat Merek RINGKE Dari Arab Saudi , Versi Bahasa Arab (Copy Dari Asli)
46	P-46a	Sertifikat Merek RINGKE Dari Arab Saudi, Versi Bahasa Inggris (Copy Dari Asli)
	P-46b	Terjemahan Tersumpahannya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
47	P-47	Sertifikat Merek RINGKE Dari Kuwait, Versi Bahasa Arab (Copy Dari Asli)
48	P-48a	Sertifikat Merek RINGKE Dari Kuwait, Versi Bahasa Inggris (Copy Dari Asli)
	P-48b	Terjemahan Tersumpahannya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
49	P-49	Formulir Permohonan Pendaftaran Merek RINGKE Kelas 9 Atas Nama Penggugat, Yang Diterbitkan Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia Tanggal 16 September 2022. (Print Out Asli)
50	P-50	Print Out Dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Menerangkan Bahwa Merek Ringke Kelas 9 Milik Dari Tergugat Telah Terdaftar Dengan Nomor IDM000672629 Tanggal 18 Februari 2020. (Print Out)
51	P-51a	Notarial Certificate No.2022 –19963 (Asli)
	P-51b	Terjemahan Tersumpahannya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
52	P-52a	Bukti Iklan Produk RINGKE Bekerjasama Dengan Chanel Youtube Lokal (Endorsement) Pada Tahun 2017 (Copy Dari Asli)
	P-52b	Terjemahan Tersumpahannya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
53	P-53a	Bukti Keikutsertaan Produk RINGKE Dalam Pameran Internasional Sejak Tahun 2012. (Copy Dari Asli)
	P-53b	Terjemahan Tersumpahannya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
54	P-54a	Keterangan Notaris Dan Apostille Korea Selatan, Yang

Halaman 18 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



	P-54b	Mencakup P-52a & P-53a (Asli) Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
55	P-55a P-55b	Notarial Certificate No.2022 –19966 (Asli) Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
56	P-56a P-56b	Bukti Iklan Produk RINGKE Bekerjasama Dengan Saluran Youtube Lokal (Endorsement) Pada Tahun 2020 S/D. 2022 (Copy Dari Asli) Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
57	P-57a P-57b	Bukti Keikutsertaan Produk RINGKE Dalam Pameran Internasional Tahun 2018 -2019. (Copy Dari Asli) Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
58	P-58a P-58b	Keterangan Notaris Dan Apostille Korea Selatan, Yang Mencakup P-56a & P-57a (Asli) Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)
59	P-59	Produk RINGKE Berupa Strap Handphonerinke Wrist Paracord Lanyard, Beserta Kwitansi Pembelian. (Copy Dari Asli)
60	P-60	Produk RINGKE Berupa Case Galaxy S10 Ringke Fusion Anti Crack Clear Case, Beserta Kwitansi Pembelian. (Copy Dari Asli)
61	P-61	Produk RINGKE Berupa Hinge Protection Samsung Galaxy Flip 4/3 Ringke Cover PC Ring Strap, Beserta Kwitansi Pembelian. (Copy Dari Asli)
62	P-62	Produk RINGKE Berupa Case Iphone 12 Pro Max Ringke Air S Softcase Matte Casing, Beserta Kwitansi Pembelian. (Copy Dari Asli)
63	P-63	Produk RINGKE Berupa Ringke Temp Glass 14 P. Max, Beserta Kwitansi Pembelian. (Copy Dari Asli)
64	P-64	Surat Dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual No.HKI.4.HI.06.01-KB071492/2022 Tnggal 11 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan Adanya Keberatan Dari Tergugat Yang Meminta Agar Proses Pendaftaran RINGKE Milk Penggugat Dibatalkan. (Print Out)
65	P-65	Surat Keterangan Dari CV. Unitech Sebagai Distributor Resmi Produk RINGKE Yang Diproduksi Oleh Penggugat, Untuk Wilayah Indonesia. (Asli)
66	P-66a	Certificate Of Authorization No. RR2023-0018 Versi Bahasa



	Inggris. (Copy Dari Asli)
P-66b	Terjemahan Tersumpahnya Dalam Bahasa Indonesia (Asli)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat P-01a, P-01b, P-04a, P-04b, P-05a, P-05a, P-06a, P-06b, P-07a, P-07b, P-08a, P-08b, P-09a, P-09b, P-11a, P-11b, P-12a, P-12b, P-18a, P-18b, P-19a, P-19b, P-25a, P-25b, P-26a, P-26b, P-32a, P-32b, P-33a, P-33b, P-34a, P-34b, P-35a, P-35b, P-36a, P-36b, P-37b, P-38, P-39, P-40a, P-40b, P-41, P-42a, P-42b, P-43b, P-44b, P-46b, P-48b, P-51a, P-51b, P-52b, P-53b, P-54b, P-55a, P-55b, P-56b, P-57b, P-58b, P-59, P-60, P-61, P-62, P-63, P-65, P-66a dan P-66b, fotokopi sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-02, P-03a, P-03b, P-10a, P-10b, P-13a, P-13b, P-14a, P-14b, P-15a, P-15b, P-16a, P-16b, P-17a, P-17b, P-20, P-21, P-22a, P-22b, P-23a, P-23b, P-24a, P-24b, P-27a, P-27b, P-28a, P-28b, P-29a, P-29b, P-30a, P-30b, P-31a, P-31b, P-37a, P-43a, P-44a, P-45, P-46a, P-47, P-48a, P-48b, P-49, P-50, P-52a, P-53a, P-54a, P-56a, P-57a, P-58a, dan P-64, hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan seorang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah Pimpinan dari CV. Unitech Indonesia (UNICASE Store) yang ditunjuk oleh Penggugat selaku produsen dan pemilik merek RINGKE, untuk menjadi Distributor resmi di Indonesia;
- bahwa saksi telah bekerjasama dan memasarkan produk RINGKE di Indonesia sejak tahun 2014 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang palsu dengan merek RINGKE, yang mana barang palsu tersebut kebanyakan berasal dari China dan kemudian dikemas menggunakan merek RINGKE;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri dari barang palsu antara lain adalah:
 - Tidak ada cetakan merek "RINGKE" pada produknya
 - Kebanyakan diperjualbelikan secara online
 - Bahwa penjualan produk RINGKE asli milik Penggugat mengalami penurunan selama kurun waktu 2 tahun terakhir;
 - Bahwa salah satu sebab terjadinya penurunan penjualan tersebut adalah beredarnya barang palsu dengan merek "RINGKE" yang persis seperti milik Penggugat.

Halaman 20 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 13 Februari 2023;

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

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

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon supaya Merek Ringke dalam kelas 9, yang dimiliki oleh Tergugat yaitu Wiryono Susanto, dengan Nomor Pendaftaran IDM000672629 tanggal Pendaftaran 18 Februari 2020 karena Penggugat merupakan pemilik yang sah atas Merek Ringke dalam kelas 9 yang telah didaftarkan di Negara Korea sejak tanggal 25 Juli 2011;

Menimbang, bahwa dasar hukum Penggugat untuk memohon adanya pembatalan merek terdaftar merek Tergugat adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Merek sebagai berikut *Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Bahwa selain itu juga berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, karena merek yang diaku milik Tergugat baru terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000672629 pada Tanggal 18 Pebruari 2020, sehingga masa daluwarsa gugatan sesuai Pasal a quo adalah pada bulan Pebruari tahun 2025.*

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

Bahwa tentang niat untuk membonceng/itikad tidak baik yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini adalah tidak relevan karena merek ringke milik Tergugat telah terdaftar dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pengumuman dan pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi.

Menimbang, bahwa terhadap formalitas gugatan merek sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa

Halaman 21 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



sebagaimana bukti P-50 yaitu Print Out dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia yang membuktikan bahwa Merek Ringke kelas 9 milik dari Tergugat telah terdaftar dengan Nomor IDM000672629 tanggal 18 Februari 2020, sehingga gugatan penggugat memenuhi syarat karena belum kadaluwarsa. Bahwa sedangkan mengenai pembuktian adanya itikat tidak baik Tergugat dalam mendaftarkan merek Ringke milik Tergugat akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa :

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

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-49 yaitu Formulir Permohonan Pendaftaran Merek RINGKE kelas 9 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia tanggal 16 September 2022, oleh Penggugat telah diajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sehingga sudah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal;

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

Bahwa merek RINGKE milik Penggugat dan Tergugat dengan tampilan sebagai berikut :

Merek Milik Penggugat	Merek Milik Tergugat
Kelas 9 No. Permohonan DID2022071492 tanggal penerimaan 16 September 2022.	Kelas 9 No. Pendaftaran IDM000672629 Tanggal 18 Februari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merek Ringke milik Penggugat telah terdaftar di Negara asal (Korea) sejak tanggal 25 Juli 2011 (vide bukti P-02, P03a, P-03b);
- Bahwa Penggugat telah menjual dan memasarkan produk-produk dengan Merek RINGKE di Indonesia sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. sebagaimana Faktur Dagang produk Ringke dari Korea Selatan ke Indonesia (vide Bukti P-06a, P-06b, P-07a, P-07B, P-08a, P-08b, P-09a, P-09b, P-10a, P-10b, P-13a, P-13b, P-14a, P-14b, P-15a, P-15b, P-16a, P-16b, P-17a, P-17b) serta bukti transfer pembayaran dari Indonesia ke Korea Selatan (vide Bukti P-20, P-21, P-22a, P-22b, P-23a, P-23b, P-24a, P-24b, P-27a, P-27b, P-28a, P-28b, P-29a, P-29b, P-30a, P-30b, P-31a, P-31b);
- Bahwa Penggugat telah memasarkan produk-produknya secara global dan mendaftarkan merek Ringke di banyak Negara antara lain Uni Eropa Jerman dan Inggris, India, Jepang, Uni emirate Arab, Filipina, Malaysia, Arab Saudi, dan Kuwait (vide Bukti P-36a, P-36b, P-37a, P-37b, P-38, P-39, P-40a, P-40b, P-41, P-42a, P-42b, P-43a, P-43b, P-44a, P-44b, P-45, P-46a, P-46b, P-47, P-48a, P-48b);
- Bahwa merek Ringke milik Penggugat telah digunakan dalam kegiatan perdagangan di Indonesia dan konsumen bisa mendapatkan produknya milik Penggugat (vide Bukti P-59, P-60, P-61, P-62, P-63);
- Bahwa Tergugat telah mendaftarkan Merek Ringke dalam kelas 9 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Nomor Pendaftaran IDM000672629 dan Tanggal Pendaftar

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

1. Apakah benar ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat ?;
2. Apakah pendaftaran merek Ringke yang didaftarkan oleh Tergugat berdasarkan itikat tidak baik?;

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

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek Ringke milik Tergugat yaitu :

Halaman 23 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Merek Milik Tergugat
Ringke
Kelas 9 Jenis barang: <i>battery hp, charger, wall charger, car charger, wireless charger, charger cable, data cable, flashdisk, handsfree, headphone, mobile phone ring stent, otg / on the go earphone, power bank, Smartphone case, tempered glass, anti glare.</i> No. Pendaftaran IDM000672629 Tanggal 18 Februari 2020

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

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

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

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

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

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-36a, P-36b, P-37a, P-37b, P-38, P-39, P-40a, P-40b, P-41, P-42a, P-42b, P-43a, P-43b, P-44a, P-44b, P-45, P-46a, P-46b, P-47, P-48a, P-48b yaitu sertifikat merek "Ringke" milik Penggugat yang diterbitkan oleh beberapa negara yaitu Uni Eropa Jerman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inggris, India, Jepang, Uni Emirate Arab, Filipina, Malaysia, Arab Saudi, dan Kuwait;

Menimbang, bahwa Bukti P-50 yang merupakan sertifikat merek "Ringke" milik Tergugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas didapat fakta hukum bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai merek dengan nama yang sama yaitu "Ringke" dengan penampilan huruf dan komposisi sebagai berikut :

Merek Milik Penggugat	Merek Milik Tergugat
	
Kelas 9	Kelas 9
No. Permohonan DID2022071492 tanggal penerimaan 16 September 2022.	No. Pendaftaran IDM000672629 Tanggal 18 Februari 2020

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah merek "Ringke" milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "Ringke" milik Penggugat;

Menimbang, bahwa persamaan pada pokoknya suatu merek menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 antara lain ditentukan oleh adanya kesan yang sama baik dalam "bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan" dari merek yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan tersebut sebagai berikut;

- a. Persamaan pada pokoknya secara visual :
 - Tulisan merek "Ringke" milik Penggugat maupun milik Tergugat terdiri dari susunan 6 (enam) huruf, dengan susunan huruf R-i-n-g-k-e;
 - Tulisan Ringke milik Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki titik merah pada huruh "g";
 - Kesimpulan : apabila dilihat secara keseluruhan tulisan "Ringke" milik Penggugat dengan "Ringke" milik Tergugat memiliki kesamaan pada keseluruhan huruf baik pada kesamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi unsur-unsur hurufnya (similarity of composition), persamaan komposisi (similarity of composition)., sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa merek

Halaman 25 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



“Ringke” milik Penggugat dan merek “Ringke” milik Tergugat mempunyai persamaan secara visual;

b. Persamaan pada pokoknya secara Fonetik :

- Merek “Ringke” milik Penggugat dan Ringke milik Tergugat sama-sama dibaca “Ringke”
- Kesimpulan : terdapat kesamaan pengucapan dan bunyi antara merek “Ringke” milik Penggugat dengan merek “Ringke” milik Tergugat sehingga terdapat kesamaan pada pokoknya secara fonetik (phonetic similarity) dan persamaan bunyi (sound similarity) antara merek “Ringke” milik Penggugat dan merek “Ringke” milik Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan produk-produk yang diberi merek dagang “Ringke” milik Penggugat dengan produk “Ringke” milik Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-36a, P-36b, P-37a, P-37b, P-38, P-39, P-40a, P-40b, P-41, P-42a, P-42b, P-43a, P-43b, P-44a, P-44b, P-45, P-46a, P-46b, P-47, P-48a, P-48b yaitu sertifikat merek “Ringke” milik Penggugat yang diterbitkan oleh beberapa negara yaitu Uni Eropa Jerman dan Inggris, India, Jepang, Uni Emirate Arab, Filipina, Malaysia, Arab Saudi, dan Kuwait dan Bukti P-50 yang merupakan sertifikat merek “Ringke” milik Tergugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, didapat fakta hukum bahwa produk-produk milik Penggugat yang sudah terdaftar di beberapa negara dalam kelas barang : 9, sedangkan produk-produk merek Ringke milik Tergugat dalam kelas barang : 9, sehingga terdapat kesamaan kelas barang merek Ringke milik Penggugat dengan milik Tergugat pada kelas barang 9 dengan perincian kelas barang sebagai berikut :

Kelas : 9
Jenis Barang : Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam, gender changers [adapter kabel],udukan (stands) untuk perangkat elektronik seluler, kasing tahan air untuk ponsel pintar, kasing dan penutup untuk perangkat elektronik, pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel, pemegang hands-free untuk telepon seluler, Pengisi daya cepat untuk digunakan didalam mobil

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa merek Ringke milik Tergugat mempunyai persamaan



secara keseluruhan dengan merek Ringke milik Penggugat pada kelas barang sejenis;

Ad. 2. Apakah pendaftaran merek Ringke yang didaftarkan oleh Tergugat berdasarkan itikat tidak baik?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan: *"Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik"*, penjelasan Pasal 21 ayat (3) adalah sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan 'pemohon yang beritikad tidak baik' adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya, memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen " Contohnya permohonan merek berupa tulisan, lukisan, logo atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal tersebut." ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-06a, P-06b, P-07a, P-07B, P-08a, P-08b, P-09a, P-09b, P-10a, P-10b, P-13a, P-13b, P-14a, P-14b, P-15a, P-15b, P-16a, P-16b, P-17a, P-17b yaitu adanya Faktur Dagang produk RINGKE dari Korea Selatan ke Indonesia, Bukti P-20, P-21, P-22a, P-22b, P-23a, P-23b, P-24a, P-24b, P-27a, P-27b, P-28a, P-28b, P-29a, P-29b, P-30a, P-30b, P-31a, P-31b yaitu bukti transfer pembayaran dari Indonesia ke Korea Selatan, serta berdasarkan keterangan saksi Hardian Tanoko membuktikan bahwa Penggugat telah menggunakan, memperkenalkan, menjual, dan memasarkan produk-produk dengan Merek Ringke di Indonesia sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sebelum Tergugat mendaftarkan merek Ringke di Indonesia dengan Nomor Pendaftaran IDM000672629 dan Tanggal Pendaftaran 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Ad. 1. tentang *Apakah benar ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa merek Ringke milik Tergugat*

Halaman 27 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek Ringke milik Penggugat pada kelas barang sejenis, dengan demikian pendaftaran merek Ringke yang dilakukan oleh Tergugat dengan dilandasi itikat tidak baik, maka Tergugat merupakan 'pemohon yang beritikad tidak baik' karena dalam mendaftarkan mereknya, memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat, dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen, karena konsumen akan mengira bahwa produk-produk dengan merek Ringke milik Tergugat adalah produk-produk merek Ringke milik Penggugat. Paling tidak masyarakat konsumen akan mengira bahwa merek Ringke milik Tergugat adalah produk dari grup merek Ringke milik Penggugat, karenanya pendaftaran merek Ringke oleh Tergugat tersebut telah dilakukan oleh Tergugat dengan dilandasi itikat tidak baik;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1986 No.220/Panitia Kreditur/Perd/1986 (Perkara Nike), bahwa "Warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing. Pendaftaran merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang lebih dulu jelas merupakan perbuatan yang beritikad buruk dengan tujuan membonceng pada ketenaran nama perniagaan dan nama merek dagang yang telah terkenal tersebut" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bantahan Turut Tergugat bahwa pendaftaran merek di Indonesia menganut asas first to file, dengan diterbitkannya sertifikat merek "Ringke" milik Tergugat maka Tergugat dianggap sebagai pihak yang pertama kali mendaftarkan merek "Ringke" di Indonesia dan merek "Ringke" milik Tergugat dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut: bahwa benar azas pendaftaran merek di Indonesia merupakan azas konstitutif (first to file) bukan asas deklaratif (first to use), namun pemberlakuan azas first to file ini tidak benar-benar mutlak/absolut, karena bisa saja pemilik merek yang terlambat mendaftarkan mereknya namun telah menggunakan mereknya dalam waktu yang cukup lama dapat mengajukan gugatan pembatalan merek, dan apabila seseorang diduga mendaftarkan mereknya dengan itikat yang tidak baik;

Halaman 28 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa proses pendaftaran suatu merek yang telah melalui proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substatif dan pengumuman tidaklah cukup sebagai alasan untuk menyatakan pendaftaran suatu merek dilakukan dengan itikad baik sebagaimana bantahan dalam jawaban Turut Tergugat bahwa merek "Ringke" milik Tergugat didaftarkan atas itikad baik dan telah melalui seluruh proses pemeriksaan yang berlaku serta telah sah terdaftar di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta keterangan saksi Hardian Tanoko membuktikan bahwa barang-barang milik Penggugat dengan merek Ringke pada kelas barang 9 telah dipasarkan di Indonesia sejak tahun 2013, selama 7 (tujuh) tahun sebelum Tergugat mendaftarkan merek Ringke pada tahun 2020, dengan demikian terlihat bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik untuk meniru dan mendompleng merek Ringke milik Penggugat yang telah dipasarkan di Indonesia sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) yang memohon untuk menyatakan secara hukum bahwa Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek Dagang Ringke dengan Nomor Pendaftaran IDM000672629, tanggal Pendaftaran 18 Februari 2020 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran merek Ringke dengan Pendaftaran IDM000672629, tanggal Pendaftaran 18 Februari 2020 di kelas 9 oleh Tergugat mengandung suatu niat untuk menyesatkan konsumen agar produk milik Tergugat dapat laku di pasaran sehingga dapat merugikan pemilik merek Ringke yang sebenarnya yaitu Penggugat, dengan demikian seharusnya sesuai ketentuan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, merek Tergugat tidak dapat didaftarkan dalam daftar umum merek karena pendaftarannya dilandasi oleh adanya itikad tidak baik, oleh karenanya secara hukum merek Ringke milik Tergugat harus dibatalkan dengan pertimbangan bahwa antara merek Ringke milik Penggugat dengan merek Ringke milik Tergugat mempunyai persamaan pada keseluruhannya untuk barang sejenis milik Penggugat, sehingga petitum angka 3 (tiga), petitum angka 4 (empat), petitum angka 5 (lima) dan petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum angka 7 (tujuh) yang memohon untuk memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, patuh, taat pada putusan ini dengan melaksanakan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang RINGKE milik Tergugat yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat dibawah Registrasi No. IDM000672629 dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek dapat dikabulkan;

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

Memperhatikan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek Dagang Ringke dengan Nomor Pendaftaran IDM000672629, tanggal Pendaftaran 18 Februari 2020;
3. Menyatakan Merek Dagang Ringke yang terdaftar atas nama Tergugat, dibawah Pendaftaran No. IDM000672629 mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan Merek Dagang Ringke milik Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan BATAL Merek Ringke dalam kelas 9, yang dimiliki oleh Tergugat yaitu Wiryono Susanto, dengan Nomor Pendaftaran IDM000672629 tanggal Pendaftaran 18 Februari 2020 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan pemegang hak serta pemakai atas merek Ringke;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, patuh, taat pada putusan ini dengan melaksanakan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang Ringke

Halaman 30 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat dibawah Registrasi No. IDM000672629 dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang berwenang untuk itu menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis untuk mencoret sertifikat merek/mencatat pembatalan dan mengumumkan dalam berita resmi merek atas Merek Ringke Nomor Pendaftaran IDM000672629 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., dan Yusuf Pranowo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Edward Willy, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.,

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Edward Willy, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 40.000,-

Halaman 31 dari 32 Hal. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp. 150.000,-
Panggilan	Rp. 1.250.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 1.490.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)