



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

Bose Corporation, berkedudukan di Mountain Road Framingham MA 01701, United States of America, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Anisa Ambadar, S.H., LL.M., 2. Nadia Ambadar, S.H., M.H., 3. Nabil, S.H., 4. Reihan Faiz, S.H., 5. Lisa Karismawatie, S.H. Advokat & Pengacara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dan berkedudukan di AMBADAR & AMBADAR Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Niaga PN Jakarta Pusat, tanggal 23 Juli 2024 No. Register 1653/Leg.Srt.Kuasa/24/PN Jkt. Pst, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- Lie Fen Chun**, beralamat di Jln. Thalib II No. 9 RT. 012 RW. 05, Kel. Krukut, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis**, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, 12940, yang diwakili oleh: Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal ini memberi kuasanya kepada Nova Susanti, S.H., M.H., Irma Setio Pratiwi, S.H., Atik Rachmi Kunhandayani, S.Kom., M.Si., Augustiwan Muhammad, S.H., M.H., Noviana Setyaningtyas K., S.H., M.H., Gema Permana Rahman, S.H., Hardi Nurcahyo, S.H., M.H., Hanif Nur Kholifah, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Aditya Pratama, S.H., Agung Harish Bastoro, S.H., Hardiwinoto, S.H., Taufik Sabarudin, S.H., Rifky Ardian Nugroho, S.H dan Suroso, S.H., kesemuanya adalah 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 05 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2024, dibawah register Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat merupakan suatu Badan Hukum yang berkedudukan di Negara Amerika Serikat yang bergerak di bidang industri peralatan audio namun tidak terbatas untuk melindungi juga jenis barang lainnya yang sejenis yang telah melekat dengan Penggugat, diantaranya untuk melindungi jenis barang yang termasuk di kelas **9, 10, 11** serta kelas-kelas lainnya dalam klasifikasi internasional baik di Negara asalnya maupun Negara lainnya.
2. Bahwa, sebagai bentuk iktikad baik dalam melindungi mereknya serta menjaga eksistensi mereknya di berbagai negara di dunia internasional, termasuk Indonesia, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Turut Tergugat yang kemudian permohonan pendaftaran tersebut diterima dan didaftar pada Daftar Umum Merek dengan rincian sebagai berikut:

a.	Merek	:	BOSE
	Nama Pemilik	:	BOSE CORPORATION
	Alamat Pemilik	:	The Mountain, Framingham,

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



		Massachusetts, 01701-9168, U.S.A
	Nomor Permohonan	: D001998018647
	Nomor Pendaftaran	: IDM000153176
	Tanggal Perlindungan Dimulai	: 2 November 1998
	Tanggal Perlindungan Berakhir	: 2 November 2028
	Kelas Barang	: 9
	Jenis Barang	: Pengolah tenaga listrik, yaitu amplifier daya, pembalik, dan alat pengisi baterai, Sistem loudspeaker
b.	Merek	: BOSE
	Nama Pemilik	: BOSE CORPORATION
	Alamat Pemilik	: The Mountain, Framingham, Massachusetts 01701-9168, U.S.A
	Nomor Perpanjangan	: R002008005582
	Nomor Pendaftaran	: IDM000124327
	Tanggal Perlindungan Dimulai	: 2 November 1998
	Tanggal Perlindungan Berakhir	: 2 November 2028
	Kelas Barang	: 9
	Jenis Barang	: Sistem transduser akustik untuk mereproduksi suara
c.	Merek	: BOSE
	Nama Pemilik	: Bose Corporation



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Alamat Pemilik	:	The Mountain, Framingham, Massachusetts, 01701-9168, U.S.A
	Nomor Permohonan	:	M0020181420154
	Nomor Pendaftaran	:	IDM000642276
	Tanggal Perlindungan Dimulai	:	27 Juli 2018
	Tanggal Perlindungan Berakhir	:	27 Juli 2028
	Kelas Barang	:	10
	Jenis Barang	:	Alat bantu dengar, colokan telinga untuk peredam suara, Penyumbat telinga untuk tidur
d.	Merek	:	BOSE
	Nama Pemilik	:	Bose Corporation dan Bose Products B.V.
	Alamat Pemilik	:	The Mountain, Framingham, Massachusetts, 01701-9168, U.S.A ; Gorslaan 60 Purmerend NL-1441 RG
	Nomor Permohonan	:	M0020211565733
	Nomor Pendaftaran	:	IDM000940213
	Tanggal Perlindungan Dimulai	:	7 Januari 2021
	Tanggal Perlindungan Berakhir	:	7 Januari 2031
	Kelas Barang	:	10
	Jenis Barang	:	Alat bantu Dengar, penutup telinga untuk peredam suara, Penyumbat telinga untuk tidur

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Merek	:	
Nama Pemilik	:	Bose Corporation
Alamat Pemilik	:	The Mountain, Framingham, Massachusetts, 01701-9168, U.S.A
Nomor Permohonan	:	DID2022109341
Nomor Pendaftaran	:	IDM001124562
Tanggal Perlindungan Dimulai	:	27 Desember 2022
Tanggal Perlindungan Berakhir	:	27 Desember 2032
Kelas Barang	:	9
Jenis Barang	:	Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggam tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; amplifier audio; baterai; headphone; headset untuk komunikasi; headset untuk telepon selular; kurung pemasangan speaker; mikrofon; penguat suara; pengisi daya baterai; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet perangkat selular; perangkat lunak komputer



		untuk mengendalikan operasi perangkat audio dan video; soundbars
Merek	:	POWERED BY BOSE
Nama Pemilik	:	Bose Corporation
Alamat Pemilik	:	The Mountain, Framingham, Massachusetts, 01701-9168, U.S.A
Nomor Permohonan	:	DID2022109345
Nomor Pendaftaran	:	IDM001124561
Tanggal Perlindungan Dimulai	:	27 Desember 2022
Tanggal Perlindungan Berakhir	:	27 Desember 2032
Kelas Barang	:	9
Jenis Barang	:	Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; amplifier audio; baterai; headphone; headset untuk komunikasi; headset untuk telepon selular; kurung pemasangan speaker; mikrofon; pengeras suara; pengisi daya baterai; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet perangkat



		seluler; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat audio dan video; soundbars
--	--	--

Merek **“BOSE”** milik Penggugat adalah Merek Terdaftar di Indonesia sejak lama, dan oleh karenanya Penggugat merupakan Pihak Yang Berkepentingan dalam mengajukan gugatan a quo.

3. Bahwa, Penggugat adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1964 atau telah berjalan selama 60 (enam puluh) tahun sampai dengan gugatan a quo diajukan. Penamaan nama Badan Hukum Penggugat sendiri diambil dari nama pendirinya, yakni **Dr. Amar Gopal Bose**. Hal ini membuktikan bahwa penamaan Badan Hukum serta merek

“BOSE” dan variasinya merupakan ide dan kreativitas yang murni diciptakan oleh Penggugat sendiri serta diambil baik dari nama pendiri maupun dari nama Badan Hukum Penggugat, yaitu **Dr. Amar Gopal Bose** dan **BOSE CORPORATION**.

Bose 2201 merupakan produk pertama yang dihasilkan oleh Penggugat pada tahun **1966**. Penggugat tidak berhenti untuk berinovasi dan pada tahun **1972** mulai merambah pangsa pasar Jerman yang diteruskan ke negara-negara lainnya. Atas keseriusan dan kesungguhan Penggugat untuk mempertahankan eksistensinya serta untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas, pada tahun **1987** pendiri Badan Hukum Penggugat yakni, Dr. Amar Gopal Bose dan Dr. William R. Short memenangkan penghargaan *the Intellectual Property Owners Education Foundation's Inventor of the Year*.

Bahwa, sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensinya, selain melakukan inovasi dan penelitian yang berkelanjutan atas produk-produknya, Penggugat juga berusaha untuk melindungi merek “

BOSE” dan variasinya dengan mendapatkan perlindungan merek di Negara asal Penggugat yakni **Amerika Serikat** dan berbagai negara lainnya di dunia internasional diantaranya:

Sebagian Pendaftaran Merek “BOSE” dan variasinya milik Penggugat di berbagai dunia



Amerika Serikat	Australia	China
Jepang	Uruguay	Hong Kong
Taiwan	Vietnam	Arab Saudi
Pakistan	Brazil	Tonga
Andorra	Suriname	Uganda
Ekuador	Kosta Rika	Dominika
Zimbabwe	Yaman	Libanon
Argentina	Bolivia	Selandia Baru
Venezuela	Peru	Paraguay
Panama	Bahamas	Tuvalu
Tanzania	Vanuatu	Antigua & Barbuda
Virgin Island	Zanzibar	Brunei Darussalam

Bahwa, dengan sangat banyaknya pendaftaran merek “BOSE” dan variasinya milik Penggugat sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas di berbagai Negara di dunia internasional serta juga penggunaan merek

yang telah berlangsung lama, maka merek “BOSE” dan variasinya telah menembus batas-batas nasional, lintas dunia dan bahkan bersifat global, serta akan selalu diasosiasikan dengan Penggugat. Fakta ini juga

dapat menyimpulkan bahwa Merek “BOSE” dan variasinya milik Penggugat merupakan Merek Terkenal yang juga sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486/K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1995.**

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486/K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1995

Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai pada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar Negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai Negara



Merek "BOSE" milik Penggugat merupakan Merek Terkenal karena telah terdaftar di puluhan negara di berbagai negara di dunia dan terus diperpanjang sehingga masih memiliki perlindungan berupa pendaftaran merek hingga saat ini.

4. Bahwa, keterkenalan merek "BOSE" dan variasinya milik Penggugat juga dapat dibuktikan melalui mesin perambah <https://www.google.com/> dimana apabila dilakukan penelusuran dengan kata kunci "BOSE" akan ditemukan setidaknya-tidaknya **272.000.000** (tiga ratus tujuh puluh dua juta) hasil penelusuran atas produk milik

Penggugat dengan merek "BOSE" dan variasinya. Terlebih lagi, situs resmi milik Penggugat yakni <https://www.bose.com/> menempati urutan pertama pada penelusuran melalui mesin perambah google tersebut.

Promosi besar-besaran dan investasi atas merek "BOSE" dan variasinya tidak hanya difokuskan di Negara asal Penggugat, Amerika Serikat tetapi juga di berbagai negara di dunia Internasional. Salah satu upaya yang dilakukan Penggugat untuk mempertahankan eksistensi merek dan produknya di berbagai negara termasuk di Indonesia dapat dibuktikan melalui aktifnya promosi iklan yang dilakukan oleh Penggugat melalui berbagai media online, seperti Google Ads, Instagram Ads dan berbagai media sejenis lainnya, termasuk juga pada media konvensional / offline. Selain hal tersebut, Penggugat juga memiliki afiliasi resmi di Indonesia, yaitu **PT. Prima Audio Indonesia** untuk mendukung penggunaan mereknya di Indonesia. Atas berbagai upaya promosi yang telah dilakukan oleh Penggugat baik di negara asalnya, Amerika Serikat, di Indonesia maupun di berbagai negara di Internasional yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus telah berhasil membentuk pengetahuan masyarakat umum tingkat dunia atas merek "BOSE" dan variasinya yang dimiliki oleh Penggugat.

Penggunaan secara aktif merek "BOSE" dan variasinya milik Penggugat juga dibuktikan dengan pemakaian komersial maupun melalui bukti-bukti promosi dan bukti penggunaan lainnya yang kesemuanya



dilakukan secara berkelanjutan oleh Penggugat sejak pertama kali Penggugat menjalankan kegiatan usahanya hingga saat ini.

Merek “BOSE” milik Penggugat merupakan Merek Terkenal karena telah digunakan secara konsisten dan berkesinambungan di puluhan negara di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia oleh Penggugat.

5. Bahwa, perlu sangat digaris bawahi dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara gugatan pembatalan merek “**NOISE**” No. 119/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diputus pada tanggal **29 Maret 2023** yang telah berkekuatan hukum tetap dimana pada putusan tersebut Majelis Hakim telah

menyatakan bahwa merek “**BOSE**” dan variasinya milik Penggugat adalah **merek terkenal di dunia internasional**. Dengan dikabulkannya perkara atas merek “**NOISE**” tersebut di atas, maka sudah terbukti

bahwa **merek “BOSE” dan variasinya milik Penggugat adalah merek terkenal di dunia** sehingga Majelis Hakim perkara a quo dapat memberikan putusan yang serupa yaitu membatalkan merek “**BOSE**” milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya.

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, merek “**BOSE**” dan variasinya milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek yang telah memenuhi “**Kriteria Merek Terkenal**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.**

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:



- a. *Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;*
- b. *volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;*
- c. *pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;*
- d. *jangkauan daerah penggunaan Merek;*
- e. *jangka waktu penggunaan Merek;*
- f. *intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;*
- g. *pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di Negara lain;*
- h. *tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau*
- i. *nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.*

7. Bahwa, dengan fakta-fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merek “BOSE” dan variasinya milik Penggugat merupakan **Merek Terkenal** yang sebagaimana telah juga memenuhi kriteria atas suatu merek terkenal menurut ketentuan yang dikeluarkan oleh **WIPO (World Intellectual Property Organization)**, yaitu:

- **Pemakaian yang begitu lama.**
- **Penampilan merek yang mempunyai ciri khas yang melekat pada ingatan masyarakat luas.**
- **Reputasi merek yang bagus karena produk barang atau jasa yang dihasilkan mempunyai mutu yang prima, nilai estetis serta komersial yang tinggi.**
- **Pemasaran dan peredaran produk yang luas dengan jangkauan hamper seluruh dunia.**
- **Pendaftaran merek di beberapa Negara.**

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



8. Bahwa, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek-merek terkenal sebagai jaminan bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia guna mengembangkan perekonomian Negara Indonesia. Perlindungan terhadap merek yang telah terdaftar secara lintas Negara merupakan suatu hal yang sejalan dengan Pasal 6^{bis} Paris Convention yang dimana Negara Indonesia merupakan Negara yang telah meratifikasi konvensi internasional tersebut.

Pasal 6^{bis} Paris Convention

1. *The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.*
2. *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.*
3. *No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.*

Terjemahan Pasal 6^{bis} Paris Convention Berdasarkan Buku "Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang di Ratifikasi Indonesia" oleh Abdul Bari Azed, Penerbit Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006 di halaman 30-31:

1. *Negara-Negara Uni melakukan ex officio jika perundang-undangan mereka mengizinkan demikian, atau atas permintaan suatu pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau*



membatalkan pendaftaran tersebut, dan melarang penggunaan atas suatu merek dagang yang merupakan suatu pembuatan ulang, suatu tiruan, atau suatu terjemahan, yang dapat menyesatkan, atas suatu merek yang dianggap oleh pihak berwenang Negara pendaftaran atau menggunakan untuk menjadi terkenal dalam Negara itu sebagaimana merek seseorang yang berhak atas manfaat Konvensi ini dan digunakan untuk barang yang sama dan serupa. Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku ketika bagian terpenting dari merek tersebut merupakan satu permintaan ulang merek terkenal tersebut atau suatu tiruan yang dapat menyesatkan;

2. Satu periode sekurang-kurangnya lima tahun dari tanggal pendaftaran diperbolehkan untuk meminta pembatalan satu merek tersebut. Negara-Negara Uni dapat memberikan satu jangka waktu di mana larangan penggunaan tersebut dapat dimintakan;
3. Tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk permintaan pembatalan tersebut atau larangan penggunaan merek-merek terdaftar atau yang digunakan dengan Iktikad tidak baik.

9. Bahwa, sebagai Negara yang ikut meratifikasi *Paris Convention* berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*, pemerintah Indonesia **WAJIB** untuk memberikan perlindungan terhadap merek-merek yang dapat dikategorikan sebagai Merek Terkenal dan **membatalkan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang menimbulkan kebingungan bagi konsumen dikarenakan keidentikannya.**

10. Bahwa, perlindungan hukum untuk merek terkenal di Indonesia wajib juga diberikan oleh pemerintah Indonesia demi menjaga kepastian hukum sekaligus untuk menjaga reputasi Negara Indonesia di mata dunia Internasional sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hakim pada ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 220/PK/perd/1986*** tertanggal 16 Desember 1986.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 220/PK/perd/1986 tertanggal
16 Desember 1986



*"Bahwa Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka dan turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa, **wajib pula memelihara hubungan Internasional dengan menghormati antara lain merek-merek warga Negara asing hal ini tidak hanya terbatas pada keadaan dimana ada hubungan hukum antara principal dengan agen, melainkan juga sikap pengusaha Indonesia yang mengetahui adanya merek yang terkenal secara Internasional meskipun tidak/belum didaftar dalam daftar umum kantor Hak Milik Perindustrian tetapi namanya sudah dikenal juga di Indonesia** sesuai dengan makna dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961, tidak dapat menggunakan merek yang sama seperti merek asing yang terkenal tersebut, demi **untuk melindungi masyarakat konsumen Indonesia terhadap kekeliruan seakan-akan merek Indonesia tersebut adalah keluaran pabrik yang sama dengan merek asing yang asli**".*

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut diatas, sudah seharusnya dan sepatutnya merek "BOSE" dan variasinya yang dimiliki oleh Penggugat mendapatkan jaminan perlindungan hukum di Negara Republik Indonesia.

11. Bahwa, Gugatan Pembatalan merek ini diajukan karena diketahui oleh Penggugat dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek "BOSE" Daftar No. **IDM000890746** di Kelas **7** dan Daftar No. **IDM000820729** di Kelas **11** dan **12** atas nama Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

I. Merek	: BOSE
Nama Pemilik	: LIE FEN CHUN
Alamat	: Jl. Thalib II No. 9 RT. 012 RW. 005, Kel. Krukut
Nomor Pendaftaran	: IDM000890746
Tanggal Penerimaan	: 10 Juli 2020
Tanggal Pendaftaran	: 15 September 2021
Tanggal Akhir Pelindungan	: 13 Juli 2030
Kelas Barang	: 7

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Jenis Barang : "alat untuk mendinginkan gas di antara kompresi berurutan, terutama dalam mesin kendaraan supercharged (inter cooler), yaitu, bagian-bagian mesin kendaraan yang terdiri dari penukar panas untuk pendingin udara dalam mesin kendaraan, alternator untuk kendaraan darat, aparat knalpot untuk kendaraan air, aparat knalpot untuk kendaraan darat, bagian mesin kendaraan, yaitu alat penerima untuk pendingin, bagian mesin kendaraan, yaitu tangki cadangan untuk mendinginkan mesin kendaraan, bagian mesin mekanis untuk kendaraan darat, yaitu pengendali kipas radiator untuk mesin kendaraan, bagian-bagian mesin mekanik untuk kendaraan darat, Bagian-bagian rem selain untuk kendaraan, bantalan rem, selain untuk kendaraan, batang penghubung untuk mesin kendaraan darat, blokir rem, selain untuk kendaraan darat, busi untuk mesin kendaraan darat, busi untuk mesin pembakaran internal kendaraan, Camshaft untuk mesin kendaraan, dilaminasi pegas daun, selain untuk kendaraan darat, distributor untuk mesin kendaraan, Dongkrak troli kendaraan [Mesin], Dudukan mesin, selain untuk kendaraan darat, elemen mekanis untuk kendaraan darat, yaitu radiator untuk motor dan mesin, elemen mekanis untuk kendaraan darat, yaitu, pendingin oli untuk mesin, Elemen mesin (bukan untuk kendaraan darat), freewheels, selain untuk kendaraan darat, gasket logam untuk mesin kendaraan, gasket, bukan dari logam, untuk mesin kendaraan, Gearboxes (set gigi) selain untuk kendaraan darat, generator untuk kendaraan darat, gigi kotak, selain untuk kendaraan darat, gigi perubahan kecepatan, selain untuk kendaraan darat, gigi reduksi, selain untuk kendaraan darat, gigi, selain untuk kendaraan darat, header menjadi bagian dari sistem knalpot kendaraan, instalasi pencuci untuk kendaraan, intake udara menjadi snorkeling untuk kendaraan, Kabel kopling untuk mesin selain untuk kendaraan darat, Kabel rem bagian mesin selain untuk kendaraan darat, Kampas kopling untuk mesin selain untuk kendaraan darat, kampas rem, selain untuk kendaraan, katup pengendali air untuk Kendaraan sel bahan bakar, Klep kendaraan, komidi putar parkir kendaraan, kompresor elektronik untuk kendaraan hibrid atau kendaraan elektrik, kompresor udara untuk kendaraan, konverter torsi hidrolik, selain untuk kendaraan darat, konverter torsi, selain untuk kendaraan darat, kopling dan peralatan untuk transmisi

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



daya, selain untuk kendaraan darat, kopling mesin dan transmisi komponen, kecuali untuk kendaraan darat, kopling mesin dan transmisi komponen, selain untuk kendaraan darat, dan bagian untuk itu, kopling transmisi listrik untuk kendaraan air, kopling, selain untuk kendaraan darat, Lembaran tipis berteknologi nano untuk menghemat bahan bakar kendaraan dan mengurangi emisi (gas buang) kendaraan dengan aplikasi ditempelkan pada tangki bahan bakar, lift mekanik untuk bergerak, parkir dan menyimpan kendaraan darat, Lift sepeda motor, mekanisme listrik [motor] untuk windows kendaraan operasional, mekanisme pembukaan listrik untuk jendela kendaraan, mekanisme penutupan listrik untuk jendela kendaraan, mekanisme propulsi, selain untuk kendaraan darat, membajak pisau untuk kendaraan, mendorong kopling poros, selain untuk kendaraan darat, mengemudi rantai, selain untuk kendaraan darat, mengemudi sabuk untuk motor, selain untuk kendaraan darat, menggerakkan perangkat untuk membuka dan menutup pintu kendaraan, Mesin balancing roda kendaraan, mesin bensin, selain untuk kendaraan darat, Mesin besar yang menggunakan satu atau lebih piston yang bergerak maju mundur (reciprocating engines) untuk pembangkit listrik dan kompresi gas yang digunakan untuk aplikasi industri dan untuk bagian pengganti untuknya, dan bukan untuk kendaraan darurat, mesin cuci kendaraan, mesin dan motor untuk model kendaraan, Mesin dan motor, selain untuk kendaraan darat, mesin diesel, selain untuk kendaraan darat, mesin hobi grade untuk dikendalikan radio kendaraan udara dan permukaan, mesin jet, selain untuk kendaraan darat, mesin kelas hobi untuk kendaraan udara dan permukaan dikendalikan remote, mesin pembakaran internal untuk pembangkit listrik, selain untuk kendaraan darat, mesin pembakaran internal, selain untuk kendaraan darat, mesin ramjet, selain untuk kendaraan darat, mesin roket, selain untuk kendaraan darat, Mesin spooling roda kendaraan, Mesin tenaga kendaraan darat (tidak termasuk bagian-bagiannya), mesin untuk kendaraan bantalan udara, mesin, selain dari untuk kendaraan darat, mesin, selain untuk kendaraan darat, motor AC dan motor DC (tidak termasuk yang untuk kendaraan darat), motor dan mesin selain untuk kendaraan darat yang digerakkan oleh motor dan bagiannya, motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat, motor listrik dan bagiannya, selain untuk kendaraan darat, motor listrik

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



untuk jendela kendaraan operasional, motor penggerak, selain untuk kendaraan darat, motor starter untuk kendaraan darat, motor, listrik, selain untuk kendaraan darat, motor, selain untuk kendaraan darat, muffler sebagai bagian dari sistem pembuangan kendaraan, pembukaan dan penutupan mekanisme listrik untuk jendela kendaraan, pendinginan sel bahan bakar pompa untuk digunakan dalam kendaraan, penggerak bantuan listrik dan penggerak utama listrik untuk kendaraan, termasuk sensor, kontrol dan peralatan switching, penggerak mula (prime movers) bukan elektrik, bukan untuk kendaraan darat (selain "pembangkit listrik tenaga air" dan "pembangkit listrik tenaga angin"), penyalan elektronik untuk kendaraan, Penyaring minyak untuk kendaraan, sepeda motor, kapal dan pesawat terbang, Peralatan penghemat bahan bakar untuk kendaraan, sepeda motor, kapal dan pesawat terbang (bagian dari mesin), perangkat drive yang electropneumatic untuk membuka dan menutup pintu kendaraan, perangkat drive yang elektromekanis untuk membuka dan menutup pintu kendaraan, perangkat pengapian untuk mesin kendaraan darat, peredam kejut (elemen mesin bukan untuk kendaraan darat), pipa kepala sebagai bagian dari sistem pembuangan kendaraan, pipa knalpot untuk mesin kendaraan darat, piston untuk mesin kendaraan, piston untuk mesin kendaraan darat, pita/perekat paralel (termasuk sabuk konveyor, tidak termasuk sabuk konveyor, tidak termasuk sabuk mesin untuk kendaraan darat) (bagian dari mesin), pompa air untuk mesin kendaraan darat, pompa bahan bakar untuk mesin kendaraan darat, pompa minyak untuk mesin kendaraan darat, pompa pendingin untuk kendaraan sel bahan bakar, pompa untuk mesin kendaraan darat, poros transmisi, selain untuk kendaraan darat, poros, gandar atau spindel, elemen mesin selain kendaraan darat, puli dinamo untuk kendaraan, rantai roller, selain untuk kendaraan darat, rantai transmisi, selain untuk kendaraan darat, rem band, selain untuk kendaraan darat, roda gigi planet, selain untuk kendaraan darat, Sabuk karet untuk kipas [tidak termasuk sabuk kipas untuk mesin kendaraan darat], Sabuk karet untuk kipas [tidak termasuk sabuk kipas untuk mesin kendaraan darat] (bagian dari mesin), sabuk kipas untuk mesin kendaraan darat, sabuk transmisi, selain untuk kendaraan darat, sabuk untuk mesin kendaraan

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



pertanian, Saringan dan system saringan untuk kendaraan., saringan udara kendaraan, sepatu rem, selain untuk kendaraan, silinder mesin untuk kendaraan, silinder mesin untuk kendaraan darat, sistem asupan udara dan komponen untuk kendaraan, sistem operasi elektro-magnetik untuk tujuan pembangkitan yang meliputi penyediaan ke sistem kelistrikan kendaraan dan operasi motor terhenti dan selama fase akselerasi, sistem pembuangan untuk kendaraan, starter tendangan untuk sepeda motor, timing belt untuk mesin kendaraan darat, transmisi, selain untuk kendaraan darat, turbin gas, selain untuk kendaraan darat, turbin uap, selain untuk kendaraan darat, turbin udara, selain untuk kendaraan darat, turbin, selain untuk kendaraan darat, Turbo (alat untuk menambah kecepatan pada mesin kendaraan), unit catalytic converter untuk knalpot kendaraan”.

II. Merek : **BOSE**

Nama Pemilik : LIE FEN CHUN
Alamat : Jl. Thalib II No. 9 RT. 012 RW. 005,
Kel. Krukut
Nomor Pendaftaran : IDM000820729
Tanggal Penerimaan : 8 Oktober 2019
Tanggal Pendaftaran : 13 Januari 2021
Tanggal Akhir Pelindungan : 8 Oktober 2029
Kelas Barang : 11 dan 12
Jenis Barang :

Kelas 11: “akuarium lampu, bola lampu neon kompak [CFL], busur lampu, chandelier, *dinamo* lampu untuk sepeda, flameless dioda pemancar cahaya [LED] lilin, gerak lampu keamanan sensitif, halogen bola lampu, keselamatan lampu untuk digunakan di bawah tanah, *Lampion* untuk hiasan pesta, lampu aksesoris untuk penggunaan dalam ruangan, lampu akuarium, *Lampu anti kabut* kendaraan, lampu baca dan lampu buku, lampu belakang mobil, lampu belakang untuk kendaraan, lampu belakang untuk kendaraan darat, *Lampu Berko*, lampu bertenaga surya, lampu besar untuk mobil, lampu buku, lampu cadangan untuk kendaraan darat, *Lampu Colen*, lampu curling, *Lampu darurat*, lampu depan portabel, lampu desktop yang USB-powered, *Lampu dinamo* kendaraan, lampu dinding, lampu directional



untuk sepeda, lampu discharge, lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya, lampu gantung, lampu gas, lampu halogen, lampu helm, LAMPU HIAS, Lampu Iklan, lampu indikator untuk ruang operasi, lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis, lampu jalan, lampu keamanan, lampu keamanan untuk penggunaan outdoor, lampu kendaraan, lampu kepala mobil, lampu kerja, lampu keselamatan, lampu keselamatan LED, lampu klieg, Lampu Kotak untuk Iklan, lampu kuku, lampu kuku UV, lampu kuman, lampu kuman untuk pemurni udara, lampu laboratorium, lampu lampu LED, lampu langit-langit, LAMPU LANTAI, lampu LED kuku, lampu lilin, lampu lilin LED, lampu listrik, lampu listrik untuk pohon Natal, lampu malam listrik, lampu malam, selain lilin, lampu meja, lampu menyelam, lampu minyak, lampu Natal musik, lampu Natal, selain lilin, LAMPU PAFON, Lampu patri, lampu penambang, lampu penunjuk arah untuk mobil, lampu pergelangan tangan dan lampu depan untuk penggunaan pribadi, lampu pijar, LAMPU PUTAR ATAU SIRINE, lampu reflektor, lampu rem untuk kendaraan, LAMPU SELANG, lampu sepeda, lampu sepeda motor, lampu siklus, lampu sinar ultraviolet, bukan untuk tujuan medis, Lampu sorot, lampu sorot genggam, lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan, Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya, lampu standar, lampu studio, lampu suasana hati, lampu surya, lampu surya luar ruangan, lampu taman, lampu tanning, lampu Trailer, lampu trailer perahu, Lampu untuk instalasi eksternal, lampu untuk kendaraan, lampu untuk memikat ikan, lampu untuk mobil, Lampu untuk pemasangan di dinding, lampu untuk penggunaan outdoor, lampu untuk tenda, lampu utilitas portabel, Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode), libur lampu listrik, light-emitting diode [LED] bawah air lampu, light-emitting diode [LED] lampu, light-emitting diode [LED] lampu lanskap, map-lampu baca untuk kendaraan, matahari lampu, membaca lampu, menerobos lampu untuk kendaraan darat, musik lampu pohon Natal, navigasi lampu untuk kapal, navigasi lampu untuk pesawat, Penerangan LED, sorot, sorot intensitas tinggi, sorot saku, uap merkuri lampu, ultraviolet halogen logam uap lampu”.

Kelas 12: “adaptor dan dudukan penyangga untuk body motor (fairing) depan, bagian struktural untuk sepeda, bagian struktural untuk sepeda motor, ban dalam untuk ban sepeda motor, ban motor, ban



tubeless untuk sepeda, ban untuk kendaraan bermotor roda dua, ban untuk sepeda anak-anak, ban untuk sepeda motor, banci bar untuk sepeda motor, bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor, Batang penghubung untuk kendaraan darat, selain dari bagian motor dan mesin, becak bermotor, becak listrik, becak pengiriman, behel jok sepeda motor, bel sepeda, BODI SEPEDA MOTOR RANGKA SEPEDA, bracket box motor, coachwork untuk kendaraan bermotor, fender belakang motor, frame sepeda motor, frame untuk kendaraan bermotor roda dua, freewheels untuk sepeda motor, gantungan barang untuk motor, go-gerobak [bermotor], grip stang untuk sepeda motor, grip tangki untuk sepeda motor, grip tape untuk setang sepeda motor, hub untuk roda sepeda motor, jari-jari roda sepeda, jari-jari roda sepeda motor, jari-jari roda untuk kendaraan bermotor roda dua, jaringan bagasi untuk kendaraan bermotor, jok untuk kendaraan bermotor, kabel kopling untuk sepeda motor, kabel rem untuk sepeda motor, kaki pedal mencakup untuk sepeda motor, kaliper rem untuk sepeda motor, kandang botol air untuk sepeda, kantong pelana disesuaikan untuk sepeda motor, kendaraan bermotor bertenaga listrik, kendaraan bermotor roda dua, kendaraan rekreasi bermotor, keranjang disesuaikan untuk sepeda, Kickstands sepeda, Kickstands sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Sadel untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; ban untuk sepeda motor; frame sepeda motor; garpu depan untuk kendaraan roda dua; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; mesin sepeda motor; mudguards sepeda motor; pedal sepeda motor; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda motor; rem sepeda motor; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; sepeda motor listrik; setang sepeda motor., klakson peringatan untuk sepeda motor, lengan ayun sepeda motor, mendorong rantai untuk sepeda motor, mengemudi motor untuk kendaraan darat, mesin sepeda motor, motor kursi roda, motor listrik untuk kendaraan roda dua, motor sepeda, motor skuter, motor untuk kendaraan darat, motor, listrik, untuk kendaraan darat, motorsailers, mudguards sepeda motor, mudguards untuk kendaraan bermotor, mudguards untuk kendaraan bermotor roda dua, pedal rem [bagian sepeda motor], pedal rem untuk sepeda motor, pedal sepeda motor, pegas penahan kejut untuk kendaraan bermotor, pelana untuk

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



kendaraan bermotor roda dua, pelek untuk roda sepeda motor, pelindung body motor, pelindung radiator motor, pelindung shock depan motor, pengangkut bagasi untuk sepeda motor, penjaga rantai drive untuk kendaraan bermotor roda dua, penunjuk arah untuk sepeda motor, penutup as roda motor, penutup lampu motor, penutup radiator motor, penutup sadel untuk sepeda motor, Penyemprot Minyak rantai motor, peredam kejut untuk sepeda motor, persneling untuk sepeda motor, pijakan motor(bordes motor), pompa udara untuk ban sepeda, pompa udara untuk ban sepeda motor, pompa udara untuk memompa ban sepeda, pompa untuk menggembungkan ban sepeda motor, rak bagasi untuk sepeda motor, rantai roller untuk sepeda motor, rantai sepeda, rantai sepeda motor, rem cakram untuk sepeda motor, rem sepeda, rem sepeda motor, roda sepeda motor, rumah motor, rumah motor dengan sel yg dpt dibongkar, sadel sepeda motor, sarung untuk sepeda (sepeda motor), segitiga shock motor, selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor), selimut dipasang untuk sepeda motor, sepeda, sepeda air, sepeda balap, sepeda balap jalanan, sepeda bermotor, sepeda beroda tiga, sepeda beroda tiga untuk anak-anak, untuk keperluan transportasi, Sepeda Dames, sepeda gunung, sepeda lipat, Sepeda listrik, sepeda mini, sepeda motor, sepeda motor listrik, sepeda motor trail (dirt), sepeda motor untuk motorcross, sepeda olahraga, Sepeda Onthel, sepeda operator, sepeda quad, sepeda roda tiga, sepeda tandem, sepeda touring, sepeda untuk anak-anak, SEPEDA YANG DILENGKAPI MOTOR KECIL, setang sepeda motor, sidecars sepeda motor, sistem alarm kendaraan bermotor, sistem suspensi untuk sepeda, spindle untuk sepeda, Suspensi peredam kejut untuk kendaraan bermotor, tromol sepeda motor, tuas gear shift untuk sepeda motor, tuas rem untuk sepeda motor"

12. Bahwa, mengingat salah satu pihak, yaitu **Penggugat** dalam Gugatan a quo bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan hukum, **Gugatan Pembatalan Merek a quo diajukan** kepada **Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** sebagaimana diatur dalam **Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

(2) *Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.*

13. Bahwa, Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat sebagai Pihak yang Berkepentingan terhadap Pemilik Merek Terdaftar. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

(1) *Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.*

Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

(3) *Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.*

14. Bahwa, Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat diajukan dalam jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

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



pendaftaran Merek;

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

Terlebih lagi, merek “BOSE” milik Tergugat BARU SAJA TERDAFTAR pada tahun 2021. Sehingga fakta ini dapat menjadi perhatian khusus bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

15. Bahwa, Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini untuk melaksanakan pembatalan merek yang digugat pembatalannya dalam perkara ini dengan mencoret pendaftaran merek Tergugat dari Daftar Umum Merek, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam perkara ini. Selain itu, hal ini juga untuk memenuhi ketentuan **Pasal 91 ayat (1) jo Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

(1) *Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek*

Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

(1) *Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.*

16. Bahwa, Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat karena merek “BOSE” milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Merek Terkenal dan terdaftar “BOSE” dan variasinya milik Penggugat serta menyerupai dan bahkan sama dengan nama Badan Hukum milik Penggugat, sehingga patut diduga kuat Tergugat adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 21 ayat (1) huruf c jo Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu

Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

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;

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

17. Bahwa, adanya persamaan antara merek milik Penggugat dengan merek Tergugat patut diindikasikan sebagai upaya Tergugat untuk meniru, menjiplak, mendompleng atau mengikuti keterkenalan merek “BOSE” dan variasinya milik Penggugat demi kepentingan



usahanya sehingga dapat berpotensi menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Hal ini dapat dilihat pada persamaan yang akan kami tampilkan di bawah ini.

Secara spesifik **persamaan-persamaan** antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat terlihat jelas dari **persamaan tampilan**, **persamaan penulisan**, dan **persamaan pengucapan** pada kedua merek. Hal demikian disebabkan karena merek Penggugat dan merek Tergugat sama-sama hanya terdiri dari kata **"BOSE"** sehingga tidak ada lagi daya pembeda yang nyata antara kedua merek tersebut. Berikut penjelasan persamaan-persamaan antara kedua merek tersebut:

Persamaan Tampilan

Bahwa, pada tampilan antara merek milik Tergugat **"BOSE"** dan merek milik Penggugat **"BOSE"** ditampilkan dengan kata **"BOSE"** tanpa ada variasi apapun yang sudah dapat dipastikan akan membuat konsumen kebingungan dan terkecoh dalam memilih dan membedakan kedua merek tersebut.

Tabel berikut akan menunjukkan persamaan tampilan antara merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat:

Merek Milik Penggugat	Merek Milik Tergugat
BOSE	BOSE

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa merek **"BOSE"** milik Tergugat **memiliki tampilan yang SAMA** dengan merek **"BOSE"** milik Penggugat. Dimana persamaan pada tampilan ini lebih menegaskan lagi bahwa tidak adanya perbedaan antara kedua merek, sehingga juga **membuktikan iktikad tidak baik** dari Tergugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran mereknya karena telah secara terang benderang meniru Merek Terkenal **"BOSE"** milik Penggugat.

Persamaan Penulisan

Pada penulisan merek milik Tergugat **"BOSE"** **dibentuk oleh kata yang sama dan disusun dengan huruf yang sama** dengan merek milik Penggugat **"BOSE"**, dimana kedua merek ini memiliki komposisi atau



susunan huruf yang sama, yaitu pada penulisan merek milik Penggugat “**B-O-S-E**” yang dapat ditemukan juga dalam penulisan merek milik Tergugat “**B-O-S-E**”, yang kemudian dapat sangat dengan mudah menimbulkan kebingungan serta mengecoh masyarakat sebagai konsumen dalam memilih dan membedakan kedua merek tersebut.

Tabel berikut akan menunjukkan persamaan pada pokoknya dan bahkan keseluruhannya dalam bentuk penulisan yang sama:

Unsur	Merek Milik Penggugat	Merek Milik Tergugat
Huruf-huruf	<u>B-O-S-E</u>	<u>B-O-S-E</u>
Suku Kata	<u>BO-SE</u>	<u>BO-SE</u>
Kata	<u>BOSE</u>	<u>BOSE</u>

Persamaan Pengucapan

Pada penulisan merek “**BOSE**” milik Penggugat dengan merek milik Tergugat “**BOSE**” membentuk pengucapan yang sama pada pokoknya dimana akan menimbulkan bunyi “*bose*” dan “*bose*”. Adanya persamaan pengucapan ini dapat sangat dengan mudah menimbulkan kebingungan atau mengecoh masyarakat sebagai konsumen dalam memilih dan membedakan kedua merek tersebut atau setidaknya masyarakat sebagai konsumen baik secara sadar maupun tidak sadar akan mengait-ngaitkan antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat.

Tabel berikut akan memperjelas persamaan pengucapan antara kedua merek:

Pengucapan Merek Milik Penggugat	Pengucapan Merek Milik Tergugat	Keterangan
<u>Bo-se</u>	<u>Bo-se</u>	Persamaan yang sama dalam pengucapan kedua merek



Persamaan-persamaan yang Penggugat jelaskan di atas merupakan **unsur dominan** yang sangat terlihat jelas ketika melihat keberadaan merek Tergugat. Adanya persamaan pada unsur dominan pada tampilan, penulisan, dan pengucapan antara merek Tergugat dan merek Penggugat menunjukkan adanya persamaan pada pokoknya antara merek Tergugat dan merek Penggugat yang sejalan dengan **Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**.

Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

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

Merek Terkenal “BOSE” milik Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “BOSE” milik Tergugat dalam konsep tampilan, konsep penulisan dan juga konsep pengucapan.

Adanya persamaan pada pokoknya pada konsep tampilan, penulisan, dan pengucapan antara merek Tergugat dan merek Penggugat dikhawatirkan dan dipastikan dapat menimbulkan asumsi konsumen di pasar terbuka dimana terdapat hubungan atau keterkaitan atau hubungan bisnis antara Tergugat dengan Penggugat yang mana hal tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada di lapangan. Dengan adanya persamaan pada unsur dominan juga dapat dipastikan ketika masyarakat melihat keberadaan merek Tergugat, hal yang muncul di benak masyarakat sebagai konsumen adalah merek Tergugat merupakan merek yang sama dengan merek Penggugat atau setidaknya timbul asumsi bahwa merek Tergugat merupakan merek yang disponsori dan disetujui keberadaannya oleh Penggugat atau setidaknya

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



tidaknya memiliki keterkaitan erat dengan Penggugat. Atas hal tersebut, perlu diduga kuat pengajuan pendaftaran merek oleh Tergugat merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan sengaja dari Tergugat untuk menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat atas keberadaan merek Penggugat.

18. Bahwa, persamaan yang nyata pada elemen-elemen tersebut di atas memperlihatkan secara terang dan nyata bahwa terdapat persamaan antara merek Tergugat dan merek Penggugat, khususnya dalam konsep tampilan, penulisan, dan pengucapan yang tidak dapat dipungkiri.

Selanjutnya, penamaan merek milik Tergugat juga menyerupai nama Badan Hukum Penggugat, yakni **BOSE CORPORATION**, yang bahkan diambil dari nama pendirinya, yakni **Dr. Amar Gopal Bose**.

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “menyerupai” dapat diartikan **mengarah** maupun **meniru**. Terlebih lagi, dalam hal ini tidak adanya atau ditemukannya daya pembeda sama sekali antara kedua merek.

Oleh karenanya, perlu diduga kuat penamaan merek Tergugat terinspirasi atas keberadaan merek Penggugat yang sudah diajukan dan terdaftar terlebih dahulu di Indonesia dan bahkan di dunia internasional jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya di Indonesia. Sehingga terbukti pula iktikad tidak baik dari Tergugat karena telah meniru maupun mengarahkan asumsi-asumsi masyarakat sebagai konsumen pada hal yang sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada.

Merek “BOSE” milik Penggugat diambil dari nama pendiri dan nama badan hukum Penggugat, yaitu Dr. Amar Gopal Bose dan BOSE CORPORATION, sehingga patut diduga kuat bahwa penamaan merek “BOSE” milik Tergugat meniru dan menyerupai nama Badan Hukum Penggugat.

19. Bahwa, meskipun kelas dan jenis barang yang dilindungi oleh merek Tergugat berbeda dengan kelas dan jenis barang yang dilindungi oleh merek “BOSE” dan variasinya milik Penggugat, merujuk pada Pasal 21 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek dan Indikasi Geografis serta Konvensi Paris, sepatutnya Pemerintah Negara Republik Indonesia dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi merek “BOSE” dan variasinya yang telah memenuhi kriteria Merek Terkenal **baik untuk barang dan/atau jasa yang sejenis MAUPUN TIDAK SEJENIS**, dari upaya Tergugat yang secara nyata dan jelas mengajukan pendaftaran merek “

BOSE” yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan iktidak tidak baik yaitu untuk meniru dan membonceng keterkenalan merek “**BOSE**” dan variasinya milik Penggugat.

Terhadap sengketa-sengketa merek yang telah diputus baik oleh Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung, dimana antara merek Penggugat dengan merek Tergugat melindungi klasifikasi yang berbeda, pada dasarnya sudah banyak contoh kasusnya di Indonesia dan banyak juga yang dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat, bahkan sampai Putusan Peninjauan Kembali.

Banyaknya putusan yang mengabulkan gugatan atas sengketa merek walaupun melindungi kelas yang berbeda dikarenakan para Majelis Hakim menjalankan amanat dari ketentuan **Pasal 21 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis** yang menegaskan “*Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu”.*

Salah satu sengketa merek yang telah berkekuatan hukum tetap yang serupa dengan Gugatan a quo adalah sengketa pembatalan merek “PUMA” yang telah diputus oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung dengan Putusan No. **6 PK/Pdt.Sus-HKI/2022**. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali dengan tegas mempertimbangkan yang pada intinya menyatakan bahwa **merek terkenal dapat dilindungi untuk barang sejenis dan/atau tidak sejenis**. Berikut kami tampilkan pertimbangan terkait perlindungan untuk barang tidak sejenis oleh Merek Terkenal berdasarkan Putusan No. **6 PK/Pdt.Sus-HKI/2022** agar dapat menjadi acuan bagi Majelis Hakim Perkara a quo dalam memeriksa, memutus, dan mengadili Gugatan Pembatalan merek a quo.

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, walaupun merek PUMA milik Penggugat belum terdaftar untuk kelas 18, akan tetapi merek PUMA milik Penggugat merupakan merek terkenal, sehingga dapat dilindungi terhadap barang sejenis maupun terhadap barang yang tidak sejenis;

Pembatalan Merek "BOSE", sehingga sudah patut pula agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang serupa yaitu membatalkan merek "BOSE" milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya.

Selain dari perkara diatas, yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali, diketahui juga fakta hukum dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung telah memeriksa dan mengadili serta mengabulkan perkara-perkara gugatan pembatalan merek walaupun melindungi kelas yang berbeda.

Berikut kami rincikan ulang perkara dimaksud yang juga akan kami buktikan pada persidangan dengan agenda Pembuktian Penggugat nantinya, yaitu perkara pembatalan merek dengan nomor perkara:

- 119/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt Pst. Gugatan Pembatalan Merek NOISE di kelas 11
- 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Gugatan Pembatalan Merek PUMA di kelas 05
- 6 PK/Pdt.Sus-HKI/2022 Peninjauan Kembali Merek PUMA di kelas 12

Ketiga contoh perkara tersebut di atas **DIKABULKAN SELURUHNYA** oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bahkan sampai tingkat Mahkamah Agung **WALAUPUN ANTARA MEREK PENGGUGAT DENGAN MEREK TERGUGAT TIDAK MELINDUNGI JENIS BARANG YANG SAMA**, namun gugatan-gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap dikabulkan secara keseluruhan dikarenakan **MEREK PENGUGAT ADALAH MEREK TERKENAL**.

Selanjutnya, fakta penting yang patut diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia adalah bahwa perkara a quo bukanlah perkara Penggugat pertama kali dalam mengajukan gugatan pembatalan merek. Penggugat sebelumnya telah mengajukan Perkara Gugatan Pembatalan Merek atas

Merek "***NOISE***" Daftar No. IDM000992859 Kelas 11 dengan nomor perkara 119/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diputus pada 29 Maret 2023 yang juga sudah berkekuatan hukum tetap dimana pada putusannya Majelis Hakim **mengabulkan seluruh Petitum Penggugat**.

Dalam hal ini, Majelis Hakim yang memeriksa perkara **tersebut pada intinya mengakui bahwa merek "BOSE" dan variasinya adalah**

merek terkenal dan merek "*NOISE*" Daftar No. IDM000992859 milik Tergugat yang meskipun melindungi jenis barang di kelas berbeda yaitu di Kelas 11 adalah merek yang patut dibatalkan karena diajukan dengan dasar iktikad tidak baik.

Berikut kami tampilkan pertimbangan Hakim yang menyatakan merek Penggugat adalah Merek Terkenal dan juga amar Putusan No. 119/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dikabulkan oleh Hakim agar dapat menjadi acuan bagi Majelis Hakim Perkara a quo dalam memeriksa, memutus, dan mengadili Gugatan Pembatalan merek a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama di dunia Internasional atas merek "***BOSE***" dan variasinya;

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P.11 sampai dengan P. 75 dapat diketahui bahwa merek Penggugat telah terdaftar di 37

Halaman 79 dari 86 Putusan HKI Nomor 119/Pdt. Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst



Negara. Sementara untuk di Indonesia, merek tersebut telah didaftarkan sejak tanggal 2 September 1998, sehingga sudah selama 24 tahun merek tersebut diedarkan dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Dengan fakta hukum demikian, cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa merek Penggugat dapat diklasifikasi sebagai merek terkenal ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama di dunia Internasional atas merek "**BOSE**" dan variasinya;
3. Menyatakan merek "**BOSE**" dan variasinya milik Penggugat adalah Merek Terkenal di dunia Internasional;
4. Menyatakan merek "**NOISE**" Daftar No. IDM000992859 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal dan terdaftar "**BOSE**" dan variasinya milik Penggugat;

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt. Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst



5. Menyatakan merek "**NOISE**" Daftar No. IDM000992859 Kelas 11 telah didaftarkan atas dasar ikikad tidak baik;
6. Membatalkan pendaftaran merek "**NOISE**" Daftar No. IDM000992859 Kelas 11 atas nama Tergugat beserta dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek "**NOISE**" Daftar No IDM000992859 Kelas 11 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya; dan
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.490.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).



Dengan dikabulkannya perkara atas merek "**NOISE**" tersebut di atas, maka patut pula dikabulkannya perkara a quo, sehingga sudah patut pula agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang serupa yaitu membatalkan merek "**BOSE**" milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya.

Sehingga berdasarkan alasan dan fakta hukum terkait putusan-putusan tersebut diatas, maka menurut hemat Penggugat, wajib dan patut demi hukum agar Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan yang sama, yaitu membatalkan merek Tergugat dalam perkara a quo agar tidak terjadinya ketimpangan dan bertabrakannya antara putusan yang satu dengan putusan yang lain.

PERBANDINGAN PERKARA			
Perkara	Merek Penggugat	Merek Tergugat	Putusan
No. 119/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt Pst	BOSE Kelas 09; 10	NOISE Kelas 11	Dikabulkan untuk seluruhnya
No. 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst	PUMA Kelas 18; 25	PUMA Kelas 05	Dikabulkan untuk seluruhnya
No. 6 PK/Pdt.Sus-HKI/2022	PUMA Kelas 18; 25	PUMA Kelas 12	Mengabulkan permohonan Peninjauan

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



			Kembali
a quo	BOSE Kelas 9; 10	BOSE Kelas 07; 11; 12	DEMI HUKUM PATUT UNTUK DIKABULKA N JUGA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung telah memeriksa dan memutus berbagai sengketa merek dan mengabulkannya secara keseluruhan, TERMASUK TERHADAP MEREK DENGAN BARANG TIDAK SEJENIS.

20. Bahwa, setelah memperbandingkan merek Penggugat dan merek Tergugat sebagaimana diuraikan secara terperinci pada posita angka 15 (lima belas) di atas, secara nyata terlihat **"memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya"** satu sama lain antara merek Tergugat dengan merek yang dimiliki oleh Penggugat dalam hal-hal, sebagai berikut:

- **Persamaan Dominan yang menciptakan impresi bahwa merek milik Tergugat merupakan merek milik Penggugat**
- **Persamaan pada tampilan yang dimana tampilan merek milik tergugat dan merek milik Penggugat sama-sama ditampilkan sebagai merek kata tanpa variasi apapun;**
- **Persamaan pada penulisan merek yang dimana memiliki persamaan pada pokoknya baik pada awalan huruf maupun akhiran huruf antara merek milik Penggugat maupun merek milik Tergugat;**
- **Persamaan pada pengucapan merek yang dimana menciptakan bunyi yang sama pada pokoknya antara merek milik Penggugat maupun merek milik Tergugat; dan**
- **Persamaan pada jenis barang dimana dapat menciptakan kebingungan di masyarakat dan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga dapat merugikan Penggugat selaku pemilik merek pertama.**

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Persamaan-persamaan tersebut di atas menciptakan impresi bahwa merek milik Tergugat merupakan bagian dari merek Penggugat dimana fakta tersebut tidaklah benar.

21. Bahwa, oleh karena itu, mustahil apabila merek Tergugat diajukan permohonan pendaftarannya atas suatu kebetulan atau ketidaksengajaan. Akan tetapi, merek Tergugat telah diajukan dan didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik dari Tergugat dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat dimana perbuatan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh Tergugat. Hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 39 K/pdt/1989 tertanggal 24 November 1990** jo **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2279 PK PDT/1992 tertanggal 06 Januari 1998**.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 39 K/pdt/1989 tertanggal 24 November 1990

"Bahwa setiap perbuatan pemakaian merek yang bersifat membingungkan dan mengelabui serta mengacaukan opini dan visual khalayak ramai dikualifikasi mengandung unsur bad faith dan unfair competition".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2279 PK PDT/1992 tertanggal 06 Januari 1998

Yang menentukan kriteria merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan apabila:

- Sama bentuk
- Sama komposisi
- Sama kombinasi
- Sama unsur elemen
- Sama bunyi
- Sama ucapan
- Sama penampakan

Merek "BOSE," milik Tergugat telah diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik karena meniru, menjiplak dan



menyerupai Merek Terkenal “BOSE” milik Penggugat.

22. Bahwa, pemahaman terkait klasifikasi iktikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek juga dituliskan dalam buku “Kriteria Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Melalui Putusan Pengadilan”.

Puslitbang-Balitbang Diklat dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Kriteria Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Melalui Putusan Pengadilan”, 2018 di Halaman 207-208:

- a. *Tindakan/perbuatan meniru merek yang telah terdaftar sebelumnya, dan pada umumnya adalah merek yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual di pasaran;*
- b. *Merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyaingi merek yang sudah terdaftar dan memiliki nilai jual di pasaran tersebut dengan tujuan agar pendaftar merek dengan Iktikad tidak baik tersebut memperoleh keuntungan pribadi dengan tidak memperdulikan kerugian yang diderita oleh pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya tersebut yang ditirunya;*
- c. *Tindakan pendaftaran merek dengan Iktikad tidak baik tersebut dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya prinsip dasar pendaftaran merek dalam hal Iktikad baik dalam melakukan pendaftaran merek, sehingga konsekuensinya adalah merugikan merek yang telah terdaftar sebelumnya dan telah memiliki ketenaran serta nilai jual yang baik di pasaran.*

Hal tersebut diatas juga sejalan dengan konsep *a likelihood of confusion* sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.

Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H., Dalam Buku Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi Edisi Pertama, Penerbit Prenadamedia Group, 2015, di Halaman 183:

Faktor yang paling penting dalam doktrin ini bahwa pemakaian merek yang memiliki “persamaan pada pokoknya” menimbulkan semacam persamaan membingungkan (a likelihood of confusion) atau menimbulkan persamaan asosiasi (likelihood of association) antara produsen yang terkait dengan merek tersebut, sehingga memiliki potensi menyesatkan (deceive) masyarakat konsumen. Oleh konsumen, seolah-olah merek tersebut

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan barang milik orang lain.

Konsep a likelihood of confusion ada pada situasi di mana masyarakat sendiri yang mungkin salah mengenai identitas produk barang atau jasa (direct confusion). Namun juga diterapkan dalam kasus adanya risiko bahwa masyarakat akan mempercayai bahwa produk yang relevan dengan barang atau jasa berasal dari perusahaan yang sama atau secara ekonomi berasal dari perusahaan yang sama atau secara ekonomi berasal dari perusahaan terkait dan hal ini menimbulkan kebingungan secara tidak langsung (indirect confusion). Namun kesan persamaan asosiasi (likelihood of association) bukan alternatif dari persamaan yang membingungkan (likelihood of confusion), tetapi merupakan unsur untuk mendefinisikan ruang lingkup persamaan yang membingungkan.

23. Bahwa, untuk memperjelas permasalahan perkara ini sehingga dapat dengan mudahnya mendapatkan kebenaran yang hakiki, pada dasarnya ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, yaitu antara lain :

- a) Apakah benar Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam pengajuan gugatan a quo?
- b) Apakah benar merek “BOSE” dan variasinya milik Penggugat merupakan Merek Terkenal?
- c) Apakah benar merek “BOSE” dan variasinya milik Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “BOSE” milik Tergugat?
- d) Apakah benar merek “BOSE” Daftar No **IDM000890746** Kelas **7** dan **IDM000820729** Kelas **11** dan **12** milik Tergugat diajukan permohonan pendaftarannya berdasarkan iktikad tidak baik?

Jawaban beserta penjelasannya:

- a) Penggugat merupakan suatu Badan Hukum yang berasal dari Amerika Serikat yang bergerak di bidang industri peralatan audio namun tidak terbatas untuk melindungi jenis barang lainnya yang sejenis yang telah melekat dengan Penggugat, diantaranya untuk

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



melindungi jenis barang yang termasuk di kelas **9, 10, 11**, baik di Negara asalnya maupun Negara lainnya, termasuk di Indonesia.

Penggugat juga merupakan perusahaan yang telah didirikan sejak tahun **1964 atau telah berjalan selama 60 (enam puluh) tahun** dimana penamaan nama Badan Hukum Penggugat itu sendiri, yaitu **BOSE CORPORATION** diambil dari nama pendirinya, yakni **Dr. Amar Gopal Bose**.

Bose 2201 merupakan produk pertama yang dihasilkan oleh Penggugat pada tahun 1966 yang kemudian terus dikembangkan dan pada tahun 1972 Penggugat berhasil merambah pangsa pasar Jerman yang kemudian diteruskan ke negara-negara lainnya serta berhasil mendapat perlindungan hukum atas mereknya di berbagai negara di dunia internasional seperti **Amerika Serikat, Australia, China, Jepang, Uruguay, Hong Kong, Taiwan, Vietnam, Arab Saudi, Pakistan, Brazil, Tonga, Uganda, Dominika, Kosta Rika, Ekuador, Argentina, Bolivia, Selandia Baru** dan berbagai negara lainnya termasuk **Indonesia**.

Berdasarkan bunyi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan "**Pihak Yang Berkepentingan**" antara lain **pemilik Merek terdaftar**, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan. Dengan terbukti bahwa Penggugat

telah memiliki pendaftaran merek "**BOSE**" dan variasinya di Indonesia dan di banyak negara di dunia Internasional, maka dapat **disimpulkan dan dibuktikan bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam pengajuan gugatan pembatalan merek** dan mempunyai kualitas hak sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo;

b) Merek "**BOSE**" dan variasinya milik Penggugat merupakan Merek Terkenal, dimana dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah berhasil mendaftarkan merek tersebut di banyak

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



negara di dunia Internasional yang diantaranya telah terdaftar di negara Amerika Serikat, Australia, China, Jepang, Uruguay, Hong Kong, Taiwan, Vietnam, Arab Saudi, Pakistan, Brazil, Tonga, Uganda, Dominika, Kosta Rika, Ekuador, Argentina, Bolivia, Selandia Baru dan lain sebagainya, termasuk di Indonesia. Penggugat juga menggunakan merek tersebut secara konsisten sejak lama sehingga telah dikenal oleh masyarakat umum, dan juga telah berinvestasi yang dilakukan secara terus menerus di berbagai negara di dunia yang kemudian berhasil membentuk reputasi yang baik dan kuat atas

merek “**BOSE**” dan variasinya di masyarakat. Dengan telah terdaftarnya merek “**BOSE**” dan variasinya di berbagai negara di Internasional termasuk di Indonesia serta telah terbentuknya reputasi atas merek dan produk-produk milik Penggugat.

Selain itu, fakta hukum penting yang perlu di garis bawahi terkait dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara gugatan pembatalan merek “***NOISE***” No. 119/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diputus pada tanggal 29 Maret 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana pada putusan

tersebut Hakim telah menyatakan bahwa merek “**BOSE**” dan variasinya milik Penggugat adalah merek terkenal di dunia internasional. Dengan dikabulkannya perkara atas merek “***NOISE***” tersebut di atas, maka sudah terbukti bahwa merek “**BOSE**” dan variasinya milik Penggugat adalah merek terkenal di dunia.

c) Merek “**BOSE**” dan variasinya milik Penggugat dan merek “**BOSE**” milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya yang tidak dapat ditemukan unsur pembeda. Persamaan tersebut dapat dilihat dari persamaan konsep tampilan, penulisan, pengucapan. Hal tersebut telah Penggugat uraikan pada posita angka 15 (lima belas) dalam Gugatan Penggugat. Dengan demikian

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



terbukti bahwa merek “BOSE” dan variasinya milik Penggugat dan merek “BOSE” milik Tergugat dapat disimpulkan dengan jelas mempunyai persamaan pada pokoknya karena konsep tampilan, penulisan, dan pengucapan yang sama sehingga dapat mengecoh masyarakat sebagai konsumen.

Selanjutnya, selain dengan uraian dari Penggugat terkait dengan persamaan antara merek milik Tergugat dan Penggugat yang jelas-jelas sama pada pokoknya, sangat perlu juga untuk merujuk pada ketentuan **Pasal 21 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis** yang menegaskan “*Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu”. Dalam hal ini, ketentuan tersebut telah jelas mengatur bahwa permohonan merek seharusnya **DITOLAK** apabila memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain. Dalam perkara a quo, hal ini sudah jelas-jelas terbukti dengan nyata dan tegas bahwa merek “*

BOSE” milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek merek terkenal “BOSE” dan variasinya milik Penggugat. Dengan demikian, sudah wajib untuk Majelis Hakim dapat memutus bahwa merek “BOSE” milik Tergugat dengan merek terkenal “BOSE” dan variasinya memiliki persamaan pada pokoknya.

d) Untuk membuktikan bahwa permohonan pendaftaran merek “BOSE” milik Tergugat diajukan dengan didasari iktikad tidak baik, pada dasarnya mengenai hal ini dapat disimpulkan dari apa yang telah Penggugat uraikan pada huruf a), b) dan c) tersebut di atas. Dalam hal ini, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dimana merek “BOSE” dan variasinya milik

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “**BOSE**” milik Tergugat yang mana merek yang dimiliki Peggugat merupakan Merek Terkenal.

Sehingga tidaklah mungkin bagi Tergugat mengajukan merek “**BOSE**” tanpa unsur ketidaksengajaan. Dapat dipastikan bahwa terdapat unsur iktikad tidak baik dari Tergugat untuk membonceng keterkenalan nama merek dagang dan juga nama Badan Hukum milik Peggugat yang telah terkenal tersebut.

24. Bahwa, berdasarkan seluruh fakta tersebut diatas maka merek “**BOSE**” Daftar No. **IDM000890746** Kelas **7** dan **IDM000820729** Kelas **11** dan **12** atas nama Tergugat yang meniru, menjiplak, atau membonceng keterkenalan merek “**BOSE**” dan variasinya milik Peggugat merupakan bukti nyata yang tidak terbantahkan bahwa merek Tergugat telah diajukan atas dasar Iktikad tidak baik, sehingga menurut **Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, Peggugat selaku pemilik merek terdaftar dan terkenal yang memiliki kepentingan dalam hal ini berhak memohon agar pendaftaran merek Tergugat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya, oleh karena:

- i. Berdasarkan ketentuan **Pasal 76 ayat 1 jo Pasal 21 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, merek “**BOSE**” milik Tergugat harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena merek “**BOSE**” milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “**BOSE**” dan variasinya milik Peggugat yang merupakan Merek Terkenal;
- ii. Berdasarkan ketentuan **Pasal 76 ayat 1 jo Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, merek “**BOSE**” milik Tergugat harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena merek “**BOSE**” milik

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Tergugat menyerupai nama Badan Hukum Penggugat, yaitu **BOSE CORPORATION**;

- iii. Berdasarkan ketentuan **Pasal 76 ayat 1 jo Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, merek "**BOSE**" milik Tergugat harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena permohonan pendaftaran mereknya telah diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan dengan didukung oleh bukti-bukti yang Penggugat akan ajukan, maka **Penggugat selaku pihak yang berkepentingan** berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 76 ayat 1, Pasal 21 ayat 1 huruf c, Pasal 21 ayat 2 huruf a serta Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, berhak untuk mengajukan Gugatan pembatalan merek ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama di dunia Internasional atas merek "**BOSE**" dan variasinya;
3. Menyatakan merek "**BOSE**" dan variasinya milik Penggugat adalah Merek Terkenal di dunia Internasional;
4. Menyatakan merek "**BOSE**" Daftar No. **IDM000890746** Kelas **7** dan **IDM000820729** Kelas **11** dan **12** atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal dan terdaftar "**BOSE**" dan variasinya milik Penggugat;
5. Menyatakan merek "**BOSE**" Daftar No. **IDM000890746** Kelas **7** dan **IDM000820729** Kelas **11** dan **12** telah diajukan permohonan pendaftarannya atas dasar Iktikad tidak baik;
6. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "**BOSE**" Daftar No. **IDM000890746** Kelas **7** dan **IDM000820729** Kelas **11** dan **12** atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek “**BOSE**” Daftar No. **IDM000890746** Kelas **7** dan **IDM000820729** Kelas **11** dan **12** atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya; dan

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

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

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Turut Tergugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dilakukan pemanggilan umum melalui Iklan koran secara berturut-turut, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang dimana Penggugat mengajukan perubahan atas surat gugatannya pada tanggal 07 Agustus 2024;

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

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek BOSE IDM000890746 terdaftar tanggal 15 September 2021, dengan filing date 13 Juli 2020, atas nama Lie Fen Chun (Tergugat) dengan kelas 07.

2. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek BOSE IDM000890746 terdaftar tanggal 13 Januari 2021, dengan filing date 08 Oktober 2019, atas nama Lie Fen Chun (Tergugat) dengan kelas 11 dan 12



3. 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 izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
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. 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.
6. Dengan telah terdaftarnya merek **BOSE** milik Tergugat tersebut maka sepatutnya Penggugat menghargai karena terdaftar sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tentang Merek Terkenal

7. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek terkenal tidaklah relevan, karena berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, keterkenalan merek milik Penggugat selain terdaftar di beberapa negara, perlu dilihat pula apakah merek milik Penggugat sudah diketahui secara umum oleh masyarakat dan apakah merek milik Penggugat telah dipromosikan secara terus menerus dan besar-besaran sehingga memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek milik Penggugat oleh masyarakat. Bisa saja Penggugat hanya mendaftarkan mereknya di berbagai negara namun tanpa diiringi dengan penggunaan, peredaran, promosi dan investasi secara besar-besaran di negara-negara dimana merek tersebut didaftarkan serta upaya-upaya lain yang dapat membuat merek tersebut dikenal dalam dunia perdagangan.
8. Perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa suatu merek yang terdaftar di luar Negara Republik Indonesia dan pemiliknya berasal dari luar Negara Republik Indonesia tidaklah serta merta menjadi merek terkenal di

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Indonesia, perlu dilihat pula apakah merek milik Penggugat sudah diketahui secara umum oleh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia.

9. Oleh karena itu, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek milik Penggugat merupakan merek terkenal adalah tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek milik Penggugat dengan memberikan bukti-bukti pendukung sehubungan dengan produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang yang dilindungi oleh merek milik Penggugat tersebut sehingga tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia terhadap merek tersebut sebagai merek terkenal di bidang usaha yang bersangkutan tetap terjaga sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Dengan kata lain, keterkenalan suatu merek tidak bersifat statis dan oleh sebab itu memerlukan usaha yang besar oleh pemilik merek tersebut secara berkelanjutan agar dapat mempertahankan keterkenalannya sehingga Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek milik Penggugat sesuai dengan kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Tentang Persamaan Pada Pokoknya

10. Bahwa Penggugat mendalilkan merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat.

11. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa dalam permohonan pendaftaran merek dengan diterbitkannya sertifikat merek telah melalui beberapa prosedur, yaitu: Permohonan; Pengumuman; Pemeriksaan substantif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

12. Bahwa Merek Tergugat tersebut selanjutnya telah memenuhi kelengkapan persyaratan untuk diterima dan kemudian telah dilakukan pemeriksaan substantif oleh pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai Tim Pemeriksa Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai syarat, prosedur dan

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



tata cara pendaftaran merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

13. Terdaftar merek BOSE milik Tergugat telah melewati proses pemeriksaan substantif, dimana proses pemeriksaan substantif dilakukan untuk memeriksa suatu pendaftaran merek ada persamaan. Tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah apakah merek tersebut mempunyai atau tidaknya persamaan dengan merek terdaftar sebelumnya, termasuk terhadap merek BOSE. Selanjutnya pemeriksaan substantif dilakukan untuk melihat dari sisi persamaan bunyi, bentuk atau pengucapan, dan merek BOSE milik Tergugat tersebut tidak mempunyai persamaan sehingga merek tersebut diputuskan daftar.

Tentang Itikad Tidak Baik

14. 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 Turut Tergugat telah memenuhi persyaratan administrasi. Sehingga dalam hal ini Turut Tergugat mengabulkan permintaan pendaftaran merek BOSE atas nama Tergugat karena dianggap telah diajukan atas dasar itikad baik.

15. Bahwa Merek Tergugat tersebut selanjutnya telah memenuhi kelengkapan persyaratan untuk diterima dan kemudian telah dilakukan pemeriksaan substantif oleh pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai Tim Pemeriksa Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai syarat, prosedur dan tata cara pendaftaran merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

16. Bahwa tentang niat untuk membonceng/itikad tidak baik yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek BOSE milik Tergugat telah terdaftar dan telah melawati 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 Geografis.

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



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

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

Bahwa berdasarkan uraian-uraian 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 atas jawaban Turut Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Sesuai dengan asli Sertifikat Pendaftaran Merek "**BOSE**" Daftar No. **IDM000153176** yang diajukan permohonan pendaftarannya oleh Penggugat pada **2 November 1998**;
2. Bukti P-2 : Sesuai dengan asli Notifikasi Perpanjangan Pendaftaran Merek "**BOSE**" Daftar No. **IDM000153176** yang permohonan perpanjangannya oleh Penggugat pada **2 November 2008**;
3. Bukti P-3 : Sesuai dengan asli Permohonan Perpanjangan Pendaftaran Merek "**BOSE**" Daftar No. **IDM000153176** yang permohonan



perpanjangannya diajukan oleh Penggugat pada **12 Juli 2018**;

4. Bukti P-4 : Sesuai dengan asli Notifikasi Perpanjangan Pendaftaran Merek "**BOSE**" Daftar No. **IDM000153176** yang berlaku sampai dengan **2 November 2028**;

5. Bukti P-5 : Sesuai dengan asli sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **IDM000124327** yang diajukan permohonan pendaftarannya oleh Penggugat pada **2 November 1998**;

6. Bukti P-6 : Sesuai dengan asli notifikasi Perpanjangan Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **IDM000124327** yang diajukan permohonan pendaftarannya oleh Penggugat pada **2 November 2008**;

7. Bukti P-7 : Sesuai dengan asli permohonan Perpanjangan Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **IDM000124327** yang diajukan permohonan perpanjangannya oleh Penggugat pada **12 Juli 2018**;

8. Bukti P-8 : Sesuai dengan asli notifikasi Perpanjangan Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **IDM000124327** yang berlaku sampai dengan **2 November 2028**;

9. Bukti P-9 : Printout pendaftaran Merek "**BOSE**" Daftar No. **IDM000642276** yang diajukan permohonan pendaftarannya oleh Penggugat pada **27 Juli 2018**;

10. Bukti P-10 : Printout pendaftaran Merek "**BOSE**" Daftar No. **IDM000940213** yang diajukan permohonan pendaftarannya oleh Penggugat pada **7 Januari 2021**;

11. Bukti P-11 : Printout pendaftaran Merek



"**BOSE**" Daftar No. **IDM001124562** yang diajukan



permohonan pendaftarannya oleh Penggugat pada **27 Desember 2022**;

12. Bukti P-12 : Printout pendaftaran Merek "POWERED BY BOSE" Daftar No. **1DM001124561** yang diajukan permohonan pendaftarannya oleh Penggugat pada **27 Desember 2022**;

13. Bukti P-13A : Sesuai dengan asli sertifikat Pendaftaran Merek "**BOSE**" Daftar No. **991,271** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang penggunaan pertama kalinya pada **Mei 1966** dan diajukan permohonan pendaftarannya pada **9 Maret 1973** dan didaftarkan pada **20 Agustus 1974** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara **Amerika Serikat**;

14. Bukti P-13B : Sesuai dengan asli terjemahan Resmi Tersumpah atas Sertifikat Pendaftaran Merek di negara **Amerika Serikat**;

15. Bukti P-14A : Sesuai dengan asli fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. 727431 atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) diajukan permohonan pendaftarannya pada **7 Februari 1997** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara **Australia**;

16. Bukti P-14B : Sesuai dengan asli terjemahan Resmi Tersumpah atas Sertifikat Pendaftaran Merek di negara **Australia**;

17. Bukti P-15A : Sesuai dengan asli sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **35012898** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang didaftarkan pada **21 Desember 2020** sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara **China**;

18. Bukti P-15B : Sesuai dengan asli terjemahan Resmi Tersumpah atas Sertifikat Pendaftaran Merek di negara **China**;

19. Bukti P-16A : Sesuai dengan asli sertifikat Pendaftaran Merek "**BOSE**" Daftar No. **301442655** atas



nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang didaftarkan pada **2 Oktober 2009** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara **Hong Kong**;

20. Bukti P-16B : Sesuai dengan asli terjemahan Resmi Tersumpah atas Sertifikat Pendaftaran Merek di negara **Hong Kong**;

21. Bukti P-17A : Sesuai dengan asli sertifikat Pendaftaran Merek "**BOSE**" Daftar No. **5532771** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **22 Februari 2011** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara **Jepang**;

22. Bukti P-17B : Sesuai dengan asli terjemahan Resmi Tersumpah atas Sertifikat Pendaftaran Merek di negara **Jepang**;

23. Bukti P-18 : Printout sertifikat Pendaftaran Merek "**BOSE**" Daftar No. **829402** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **4 Oktober 1966** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk 7negara **Amerika Serikat**;

24. Bukti P-19 : Printout pendaftaran Merek "**BOSE**" Daftar No. **1727482** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **5 November 1990** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara **Amerika Serikat**;

25. Bukti P-20 : Printout pendaftaran Merek "**BOSE**" Daftar No. **1738278** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **6 Maret 1991** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara **Amerika Serikat**;

26. Bukti P-21 : Printout pendaftaran Merek "**BOSE**" Daftar No. **1828700** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal



1 Juli 1993 dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara **Amerika Serikat**;

27. Bukti P-22 : Printout Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **1830727** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **21 Juli 1993** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara **Amerika Serikat**;

28. Bukti P-23 : Printout Pendaftaran Merek **"BOSE"** Daftar No. **2288004** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **20 Oktober 1998** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara **Amerika Serikat**;

29. Bukti P-24 : Printout Pendaftaran Merek **"BOSE"** Daftar No. **3863254** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **18 Februari 2010** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara **Amerika Serikat**;

30. Bukti P-25 : Printout Pendaftaran Merek **"BOSE"** Daftar No. **5423514** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **28 November 2017** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara **Amerika Serikat**;

31. Bukti P-26 : Printout Pendaftaran Merek **"BOSE"** Daftar No. **5717737** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **8 Mei 2018** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara **Amerika Serikat**;

32. Bukti P-27 : Printout Pendaftaran Merek **"BOSE"** Daftar No. **6430156** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **8 Oktober 2020** dan terus diperpanjang



sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara **Amerika Serikat**;

33. Bukti P-28 : Notifikasi Perpanjangan Pendaftaran Merek "**BOSE**" Daftar No. **124178** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) tertanggal **1 Maret 2016** yang berlaku untuk 10 (sepuluh) tahun berikutnya sampai dengan **1 Maret 2026** untuk negara **Pakistan**;

34. Bukti P-29 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **140900694** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **27 Januari 2018** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara **Arab Saudi**;

35. Bukti P-30 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **114845** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **14 Februari 2016** untuk negara **Bahrain**;

36. Bukti P-31 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **817977295** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **16 Agustus 1994** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Brazil**;

37. Bukti P-32 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **12263** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **7 Januari 2015** untuk di negara **Republik Seychelles**;

38. Bukti P-33 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **02562** atas nama **Bose Corporation 1** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **15 Januari 2015** untuk di negara **Tonga**;

39. Bukti P-34 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merck **BOSE** Daftar No. **33934**



atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **9 Januari 2015** untuk di negara **Andorra**;

40. Bukti P-35 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek "**BOSE**" Pendaftaran Internasional No. **1223516** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) untuk di **Komunitas Internasional WIPO**;

41. Bukti P-36 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **18001** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **8 Januari 2015** untuk di negara **Kepulauan Turks dan Caicos**;

42. Bukti P-37 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **24117** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **24 Agustus 2013** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Suriname**;

43. Bukti P-38 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **ZN/T/2015/44** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **2 Februari 2015** untuk di negara **Zanzibar**;

44. Bukti P-39 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **51636** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **8 Januari 2015** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Uganda**;

45. Bukti P-40 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **46414** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **31 Mei 1995** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Ekuador**;

46. Bukti P-41 : Printout Notifikasi Perpanjangan Pendaftaran Merek "**BOSE**" Daftar No. **140043**



atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **9 September 2002** dan terns diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Kosta Rika**;

47. Bukti P-42 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **166165** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **17 Maret 2008** dan terns diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Republik Dominika**;

48. Bukti P-43 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **46212** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **12 Januari 2015** untuk di negara **Brunei Darussalam**;

49. Bukti P-44 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **34/2015** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **8 Januari 2015** untuk di negara **Zimbabwe**;

50. Bukti P-45 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **7110** untuk atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **28 Oktober 2015** untuk di negara **Kepulauan Virgin**;

51. Bukti P-46 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **70752** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang permohonannya diajukan pada tanggal **7 Mei 2015** untuk di negara **Yaman**;

52. Bukti P-47 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **1611** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang terdaftar sejak **28 Januari 2016** untuk di negara **Tuvalu**;

53. Bukti P-48 : Printout 1 Fotokopi dan fotokopi, Notifikasi Perpanjangan Pendaftaran Merek



BOSE Daftar No. **120297** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang terdaftar sejak **24 Mei 1994** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Libanon**;

54. Bukti P-49 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **TZ/IT/2015/77** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang terdaftar sejak **22 Januari 2015** untuk di negara **Tanzania**;

55. Bukti P-50 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **25548** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang terdaftar sejak **13 Januari 2015** untuk di negara **Republik Vanuatu**;

56. Bukti P-51 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **957000** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang terdaftar sejak **10 Juni 2003** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Australia**;

57. Bukti P-52 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **16,536** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang terdaftar sejak **19 Mei 1995** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Bahama**;

58. Bukti P-53 : Printout Notifikasi Perpanjangan Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **31369** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang diajukan permohonan perpanjangannya pada **11 Mei 2012** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Bahrain**;

59. Bukti P-54 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **B26125** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang terdaftar



sejak **31 Mei 2001** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Bermuda**;

60. Bukti P-55 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek "**BOSE**" Daftar No. **129/10** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang terdaftar sejak **19 Desember 2011** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Arab Saudi**;

61. Bukti P-56 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **962434** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang terdaftar sejak **20 Juli 2012** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Selandia Baru**;

62. Bukti P-57 : Printout Notifikasi Perpanjangan Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **0062957** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang terdaftar sejak **16 Juni 1998** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Taiwan**;

63. Bukti P-58 : Printout Notifikasi Perpanjangan Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **00456902** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang terdaftar sejak **16 Juni 1998** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Taiwan**;

64. Bukti P-59 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **222660** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang terdaftar sejak **9 November 2012** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Kosta Rika**;

65. Bukti P-60 : Printout Sertifikat Pendaftaran. Merek **BOSE** Daftar No. **319471** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang terdaftar sejak **23 Desember 2008** dan terus diperpanjang



sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Paraguay**;

66. Bukti P-61 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. **96.016-F** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang terdaftar sejak **10 Oktober 1900** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Venezuela**;

67. Bukti P-62 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **"BOSE"** Daftar No. **P211687** atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang terdaftar sejak **20 Mei 1999** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Venezuela**;

68. Bukti P-63 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. 72259 atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang terdaftar sejak **30 Januari 1996** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Panama**;

69. Bukti P-64 : Printout Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE** Daftar No. 72136 atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang terdaftar sejak **14 Oktober 1997** dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk di negara **Panama**

70. Bukti P-65A : Sesuai dengan asli (Notarisir), Tabel Pendaftaran Merek **BOSE** dan variasinya atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) di berbagai negara di dunia internasional;

71. Bukti P-65B : Sesuai dengan asli Terjemahan Resmi Tersumpah atas Tabel Pendaftaran Merek **BOSE** dan variasinya;

72. Bukti P-66 : Sesuai dengan asli **Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara gugatan pembatalan merek NOISE No. 119/Pdt.Sus-**

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diputus pada tanggal **29 Maret 2023** yang telah **berkekuatan hukum tetap** dimana pada putusan tersebut Majelis Hakim telah

menyatakan bahwa merek **BOSE** dan variasinya milik Penggugat adalah **merek terkenal di dunia internasional**;

73. Bukti P-67 : Printout dari mesin pencetak **GOOGLE.COM** kata "**BOSE**" ditemukan pada mesin pencari **GOOGLE.COM** sebanyak **372.000.000** (tiga ratus tujuh puluh dua juta) hasil penelusuran atas produk milik Penggugat;

74. Bukti P-68 : Printout Fotokopi dari hasil cetak (*print*), *Billing Statement* atas promosi iklan melalui **GOOGLE.COM** yang ditujukan untuk **PT. PRIMA AUDIO INDONESIA** selaku Distributor Resmi Penggugat di Indonesia;

75. Bukti P-69 : Printout *Billing Statement* atas promosi iklan melalui **Meta Platforms** yang ditujukan untuk **PT. PRIMA AUDIO INDONESIA** selaku Distributor Resmi Penggugat di Indonesia;

76. Bukti P-70 : Printout katalog atas produk milik Penggugat dengan merek **BOSE** dan variasinya;

77. Bukti P-71 : Sesuai dengan asli Fotokopi sesuai dengan aslinya, foto produk speaker / pengeras suara milik Penggugat yang menggunakan merek

BOSE dan variasinya;

78. Bukti P-72 : Sesuai dengan asli Fotokopi sesuai dengan aslinya, foto produk headphone milik

Penggugat yang menggunakan merek **BOSE** dan variasinya;

79. Bukti P-73 : Sesuai dengan asli Fotokopi sesuai dengan aslinya, foto produk True Wireless Stereo



milik Penggugat yang menggunakan merek **BOSE** dan variasinya;

80. Bukti P-74 : Sesuai dengan asli *manual hook* atas produk “**BOSE SPORT OPEN EARBUDS**”

milik Penggugat dengan merek **BOSE** dan variasinya;

81. Bukti P-75 : Sesuai dengan asli *manual book* atas produk “**BOSE QUIET COMFORT 45**” milik

Penggugat dengan merek **BOSE** dan variasinya;

82. Bukti P-76 : Sesuai dengan asli *manual book* atas produk “**BOSE SOUNLINK FLEX**” milik

Penggugat dengan merek **BOSE** dan variasinya;

83. Bukti P-77 : Printout situs resmi milik Penggugat, dengan alamat <https://www.bose.com/>;

84. Bukti P-78 : Printout pendaftaran merek

BOSE Daftar No. **IDM000890746** Kelas **7** atas nama **LIE FEN CHUN** yang baru saja terdaftar pada tanggal **15 September 2021**;

85. Bukti P-79 : Printout pendaftaran merek

BOSE Daftar No. **IDM000820729** Kelas **11** dan **12** atas nama **LIE FEN CHUN** yang baru saja terdaftar pada tanggal **13 Januari 2021**;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan bandingannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TT-01 : Printout sesuai Sertifikat merek **BOSE** dengan nomor **IDM000890746** atas nama **Lie Fen Chun** (Tergugat) dengan tanggal daftar 15 September 2021;

2. Bukti TT-02 : Printout sesuai sertifikat merek **BOSE** dengan nomor **IDM000820729** atas nama



Lie Fen Chun (Tergugat) dengan tanggal daftar 13 Januari 2021;

3. Bukti TT-03 : Printout dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, merek **BOSE** dengan nomor **IDM000890746** atas nama **Lie Fen Chun** (Tergugat) dengan tanggal daftar 15 September 2021 kelas 45;

4. Bukti TT-04 : dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, merek **BOSE** dengan nomor **IDM000820729** atas nama **Lie Fen Chun** (Tergugat) dengan tanggal daftar 13 Januari 2021 kelas 45.

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Tergugat telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan bandingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli pada persidangan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tetanggal 23 Juli 2024 yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

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

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

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

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama di dunia Internasional atas merek "**BOSE**" dan variasinya;
3. Menyatakan merek "**BOSE**" dan variasinya milik Penggugat adalah Merek Terkenal di dunia Internasional;

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



4. Menyatakan merek “BOSE” Daftar No. IDM000890746 Kelas 7 dan IDM000820729 Kelas 11 dan 12 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal dan terdaftar “

BOSE” dan variasinya milik Penggugat;

5. Menyatakan merek “BOSE” Daftar No. IDM000890746 Kelas 7 dan IDM000820729 Kelas 11 dan 12 telah diajukan permohonan pendaftarannya atas dasar Iktikad tidak baik;

6. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek “BOSE” Daftar No. IDM000890746 Kelas 7 dan IDM000820729 Kelas 11 dan 12 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek “BOSE” Daftar No. IDM000890746 Kelas 7 dan IDM000820729 Kelas 11 dan 12 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya; dan

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil dengan sah dan patut, maka di anggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan tanggapan/bantahan terhadap gugatan Penggugat;

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

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut sesuai yang didalilkan Penggugat adalah apakah benar merek

milik Penggugat yaitu “BOSE” telah terdaftar di negara asalnya yakni Amerika Serikat dengan No. 991,271 atas nama **Bose Corporation** (Penggugat) yang penggunaan pertama kalinya pada Mei 1966 yang termasuk dalam kelas 9, 10, 11 dan apakah benar Tergugat mendaftarkan

merek miliknya “BOSE” yang telah di daftarkan di Indonesia/pada Turut Tergugat dengan Nomor pendaftaran IDM000890746 di Kelas 7 dan Nomor pendaftaran IDM000820729 di Kelas 11 dan 12 dengan iktikad tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik karena menjiplak meniru merek milik Penggugat, sehingga dapat di mintakan pembatalan oleh Penggugat;

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

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-79 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil jawabannya Pihak Turut Tergugat hanya mengajukan bukti berupa TT-01 dan TT-04 sebagaimana tersebut di atas;

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

Menimbang, bahwa 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-1 yaitu Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Pendaftaran Merek **“BOSE”** Daftar No. IDM000153176 yang diajukan permohonan pendaftarannya oleh Penggugat pada 2 November 1998 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 pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan : bahwa dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan a quo berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu di Negara Amerika Serikat, maka berdasarkan hukum yang berlaku (pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Gugatan Pembatalan Merek diajukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu *Gugatan Pembatalan dapat di ajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan Idiologi negara, peraturan perundangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;*

Menimbang, bahwa salah satu alasan pengajuan gugatan dalam perkara ini karena Tergugat telah mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik yaitu meniru menjiplak merek milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil yang ditentukan undang-undang;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13A dan P-13B, tentang Sertifikat Pendaftaran Merek **BOSE**, Nomor Pendaftaran 991,271 di kelas 9, 10, 11, tanggal permohonan 9 Maret 1973 dan terjemahannya, telah membuktikan bahwa pemilik sekaligus pemakai dan pendaftar pertama atas Merek **BOSE** dan yang telah lama digunakan di Amerika Serikat dan telah terdaftar di negara asalnya Amerika Serikat dengan nomor 991,271 sejak tanggal 20 Agustus 1974 yang merupakan merek terkenal di dunia Internasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah mendafarkan merek **BOSE** miliknya tersebut di beberapa negara lain yaitu Amerika Serikat, Jepang, taiwan, Pakistan, Andorra, Ekuador, Zimbabwe, Argentina, Venezuela, Panama, Tanzania, Virgin Island, Australia, Uruguay, Vietnam, Brazil, Suriname, Kosta Rika, Yaman, Bolivia, Peru, Bahamas, Vanuatu, Zanzibar, China, Hong Kong, Arab Saudi, Tonga, Uganda, Dominika, Libanon, Selandia Baru, Paraguay, Tuvalu, Antigua & Barbuda, Brunei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam (vide bukti sertifikat pendaftaran merek P-14A sampai bukti P-64);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-13B tersebut telah terbukti bahwa Penggugat adalah Pemilik dan pendaftar pertama di dunia Internasional atas Merek **BOSE** dan Variasinya;

Menimbang, bahwa pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan : Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tersebut di jelaskan bahwa yang dimaksud pihak yang berkepentingan antara lain Pemilik Merek Terdaftar, Jaksa, Yayasan/lembaga dibidang konsumen dan majelis/lembaga keagamaan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat memohon agar. Menyatakan Merek **BOSE** Nomor daftar IDM000890746 Kelas 7 dan IDM000820729 Kelas 11 dan 12 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **BOSE** Nomor daftar 991,271 milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-78 dan 79 tentang Fotocopy pendaftaran merek **BOSE** Daftar No. IDM000890746 Kelas 7 dan Daftar No. IDM000820729 Kelas 11 dan 12 atas nama LIE FEN CHUN yang baru saja terdaftar pada tanggal 15 September 2021 dan pada tanggal 13 Januari 2021, bukti TT-01 dan TT-04 tentang Printout dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, merek **BOSE** dengan nomor IDM000890746 dan nomor IDM000820729 atas nama Lie Fen Chun (Tergugat) dengan tanggal daftar 15 September 2021 dan tanggal 13 Januari 2021 kelas 45;

Menimbang, bahwa apakah benar merek milik Tergugat "**BOSE**" yang telah di daftarkan pada Turut Tergugat dengan Nomor pendaftaran IDM000890746 di Kelas 7 dan Nomor pendaftaran IDM000820729 di Kelas 11 dan 12 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Penggugat dan Tergugat telah mendaftarkan mereknya tersebut dengan itikad tidak baik karena menjiplak meniru merek milik Penggugat;

Menimbang, bahwa karena merek **BOSE** yang di daftarkan Tergugat pada Turut Tergugat oleh Penggugat di anggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **BOSE** milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu di Negara Amerika Serikat dan ada itikad tidak baik yang di lakukan Tergugat dalam mendaftarkan merek **BOSE** milik Tergugat ke Turut Tergugat maka menurut majelis hakim penggugat termasuk pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan merek ini telah terpenuhi dan terbukti;

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

1. Merek **BOSE** Nomor IDM000890746 dan Nomor IDM000820729 atas nama Tergugat tersebut mempunya persamaan pada pokoknya dengan merek **BOSE** milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu di Negara Amerika Serikat;
2. Adanya itikad tidak baik oleh Tergugat dalam pendaftaran merek tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan :

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan :

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

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

*“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya **unsur yang dominan antara Merek yang***



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

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

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama merek milik antara Merek **BOSE** milik Penggugat dengan merek **BOSE** terdaftar Nomor IDM000890746 dan Nomor IDM000820729 atas nama Tergugat, maka secara jelas terlihat adanya unsur yang dominan (menonjol) pada kedua merek tersebut yakni sama-sama menggunakan kata **BOSE** yang terdiri dari huruf B-O-S-E sehingga antara kedua merek tersebut yakni milik Penggugat dan Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya baik bunyi ucapan maupun susunan huruf dan kata sama-sama menggunakan kata **BOSE**;

Menimbang, Bahwa antara penulisan merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat membentuk pengucapan yang serupa secara keseluruhannya atau identik dimana membentuk bunyi yang sama. Adanya persamaan pengucapan ini dapat sangat mudah menimbulkan kebingungan atau mengecoh masyarakat sebagai konsumen dalam memilih dan membedakan merek tersebut atau setidaknya masyarakat sebagai konsumen baik secara sadar maupun tidak sadar akan mengait-ngaitkan antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat;

Tabel berikut akan memperjelas persamaan pengucapan antara kedua merek:

Pengucapan Merek Milik Penggugat	Pengucapan Merek Milik Tergugat	Keterangan
<u>Bo-se</u>	<u>Bo-se</u>	Persamaan yang sama dalam pengucapan kedua



		merek
--	--	-------

Menimbang, bahwa adanya persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dan merek Tergugat yang terdaftar pada kelas barang yang sama yaitu kelas 3 membuktikan bahwa merek milik Tergugat telah memenuhi kriteria dalam penentuan barang dan/atau jasa sejenis yang dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek:

(2) *Kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:*

- a. *sifat dari barang dan/atau jasa;*
- b. *tujuan dan metode penggunaan barang;*
- c. *komplementaritas barang dan/atau jasa;*
- d. *kompetisi barang dan/atau jasa;*
- e. *saluran distribusi barang dan/atau jasa;*
- f. *konsumen yang relevan; atau*
- g. *asal produksi barang dan/atau jasa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh penjelasan, pertimbangan tersebut di atas, terlihat secara terang dan nyata bahwa seluruh elemen yang terdapat pada merek Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah digunakan dan/atau didaftarkan oleh Penggugat sebelum Tergugat memiliki dan mendaftarkan mereknya tersebut di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang sesuai dengan aslinya, Sertifikat Pendaftaran Merek "BOSE" Daftar No. IDM000153176 yang diajukan permohonan pendaftarannya oleh Penggugat pada 2 November 1998., dan Bukti P-07 tentang Fotokopi sesuai dengan aslinya, Notifikasi Perpanjangan Pendaftaran Merek "BOSE" Daftar No. IDM000124327 yang berlaku sampai dengan 2 November 2028;

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

Menimbang, bahwa dalam petitum 5 Penggugat mohon Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek **BOSE** terdaftar Nomor IDM000890746 dan IDM000820729;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan : **Pemohon ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;**

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan : Yang dimaksud dengan "**Pemohon yang beritikad tidak baik**" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa tindakan pemilihan kata **BOSE** oleh Tergugat didalam mendaftarkan merek **BOSE** terdaftar Nomor IDM000890746 dan IDM000820729 adalah merupakan bukti dari Tergugat memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek **BOSE** milik Penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu di negara Amerika Serikat, sehingga tindakan Tergugat mendaftarkan merek **BOSE** terdaftar Nomor IDM000890746 dan IDM000820729 adalah merupakan itikad tidak baik didalam mendaftarkan merek sebagaimana dimaksudkan penjelasan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

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

Menimbang, bahwa Tergugat seharusnya tidak mendompleng dan meniru serta menjiplak merek milik Penggugat yang merupakan milik dari suatu badan hukum asing. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 220K/Pdt/1986: "*Pengusaha Lokal wajib menggunakan merek dengan identitas nasional, bukan menjiplak nama atau merek asing, karena dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul suatu barang atau jasa*";

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat tidak menggunakan dan/atau mengajukan pendaftaran merek **BOSE** terdaftar Nomor IDM000890746 dan IDM000820729 yang secara jelas mempunyai

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



persamaan pada pokoknya dengan Merek **BOSE** milik Penggugat, karena masih banyak lagi kata-kata atau susunan kata-kata lain yang dapat dibuat dan dijadikan sebagai merek oleh Tergugat, tanpa harus meniru dan/atau menjiplak Merek **BOSE** milik Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **BOSE** terdaftar Nomor IDM000890746 dan IDM000820729 yang diajukan oleh Tergugat bukanlah merupakan permohonan yang dapat didaftar sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, atau dengan kata lain permohonan pendaftaran merek **BOSE** terdaftar Nomor IDM000890746 dan IDM000820729 yang diajukan oleh Tergugat seharusnya ditolak oleh Turut Tergugat karena merek yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut merupakan hasil peniruan dan/atau penjiplakan dari Merek **BOSE** milik Penggugat yang sudah lebih dahulu ada dan terdaftar lebih dahulu di Negara Amerika Serikat;

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

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah di panggil secara sah dan patut maka hal ini membuktikan juga bahwa Tergugat tidak menyanggah dalil dalil penggugat yang pada pokoknya bahwa merek **BOSE** terdaftar Nomor IDM000890746 dan IDM000820729 yang di daftarkan Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek **BOSE** milik Penggugat yang sudah lebih dahulu ada dan terdaftar lebih dahulu di Negara Amerika Serikat dan Tergugat mendaftarkan mereknya tersebut dengan itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum 5 beralasan hukum dan dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa dengan di kabulkan petitum 4 yang menyatakan merek **BOSE** Daftar No. IDM000890746 Kelas 7 dan IDM000820729 Kelas 11 dan 12 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal dan terdaftar **BOSE** dan variasinya milik



Penggugat, dan petitum 5 yang menyatakan merek **BOSE** Daftar No. IDM000890746 Kelas 7 dan IDM000820729 Kelas 11 dan 12 telah diajukan permohonan pendaftarannya atas dasar iktidak tidak baik, maka petitum 2, 3, 6, 7 dan 8 dari penggugat yang menyatakan menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama di dunia Internasional atas merek **BOSE** dan variasinya, Menyatakan merek **BOSE** dan variasinya milik Penggugat adalah Merek Terkenal di dunia Internasional, menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek **BOSE** Daftar No. IDM000890746 Kelas 7 dan IDM000820729 Kelas 11 dan 12 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya, memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek **BOSE** Daftar No. IDM000890746 Kelas 7 dan IDM000820729 Kelas 11 dan 12 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 K/Pdt/1989 jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 220 K/Pdt/1986 jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 K/Pdt/1984, maka gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian maka pihak Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga harus di hukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

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

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama di dunia Internasional atas merek “BOSE” dan variasinya;

3. Menyatakan merek “BOSE” dan variasinya milik Penggugat adalah Merek Terkenal di dunia Internasional;

4. Menyatakan merek “BOSE” Daftar No. IDM000890746 Kelas 7 dan IDM000820729 Kelas 11 dan 12 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal dan terdaftar “BOSE” dan variasinya milik Penggugat;

5. Menyatakan merek “BOSE” Daftar No. IDM000890746 Kelas 7 dan IDM000820729 Kelas 11 dan 12 telah diajukan permohonan pendaftarannya atas dasar Iktikad tidak baik;

6. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek “BOSE” Daftar No. IDM000890746 Kelas 7 dan IDM000820729 Kelas 11 dan 12 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek “BOSE” Daftar No. IDM000890746 Kelas 7 dan IDM000820729 Kelas 11 dan 12 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 8.580.000-, (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami: Daryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdullatip, S.H., M.H., dan Budi Prayitno, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tambat Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadullatip, S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

T.T.D

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Tambat Akbar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	40.000,-;
2. Biaya Proses	Rp	500.000,-;
3. Panggilan Sidang	Rp	8.000.000,-;
4.....P		
NBP Panggilan.....	Rp	20.000,-;
5.....M	Rp	10.000,-;
eterai.....		
6.....R		
edaksi.....	Rp	10.000,-;
Jumlah	Rp	8.580.000,-;

(delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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