



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

BITMAIN TECHNOLOGIES PTE. LTD., suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura, diwakili oleh Zhan Ketuan selaku Direktur, beralamat di 38 Beach Road #29-11 South Beach Tower Singapore 189767. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardhiyasa, S.H., Ade Bungsu Setiarini, S.H., Christophorus W. Rurupadang, S.H, dkk, para Advokat pada kantor hukum "A&CO Law Office" beralamat di ITS Tower – Nifarro Park Lantai 8, Unit 801, Jl. K.H. Guru Amin No. 18, Jakarta Selatan, 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai
.....**Penggugat;**

Lawan:

1. **PT VAST PALASO CYBERINDO**, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, yang terakhir kali diketahui beralamat di Grand Slipi Tower Jalan Letjend S. Parman Kav. 22-24 No.5F, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta Indonesia, yang diwakili oleh: Bobby selaku Direktur. Dalam hal ini meberikan kuasa kepada 1. Tjandra Setiadji, S.H., M.H., 2. Helex Wirawan, S.E., S.H., M.H., 3. Dr. Dewi Iryani, S.H., M.H., 4. Faomasi Laila, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor HALMAS LAW OFFICE, berkedudukan di Jalan Kamal Raya, Ruko Kencana Bunda No. 88 BB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS,**



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

beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
12940, 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 yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Agustus 2024 dalam Register Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG MEREK TERGUGAT

Gugatan Pembatalan Merek ini diajukan terhadap merek-merek yang telah terdaftar atas nama TERGUGAT, dengan rincian masing-masing merek sebagai berikut:

1.	Merek : ANT MINER + LOGO    Etiket Merek : No. Permohonan : D002018004514 Tanggal Penerimaan : 29 Januari 2018 No. Pendaftaran : IDM000756538 Tanggal Pendaftaran : 21 Mei 2020 Kelas : 9
2.	Merek : WWW.ANTMINERINDONESIA.CO.ID Etiket Merek : <u>www.antminerindonesia.co.id</u> No. Permohonan : J002017060764 Tanggal Penerimaan : 20 November 2017 No. Pendaftaran : IDM000928585 Tanggal Pendaftaran : 2 Desember 2021



	Kelas : 42
3.	Merek : ANTMINER + LOGO Etiket Merek  No. Permohonan : D002017049346 Tanggal Penerimaan : 3 Oktober 2017 No. Pendaftaran : IDM000646829 Tanggal Pendaftaran : 1 Juli 2019 Kelas : 9
4.	Merek : ANT POWER + LOGO Etiket Merek  No. Permohonan : D002018004516 Tanggal Penerimaan : 29 Januari 2018 No. Pendaftaran : IDM000756530 Tanggal Pendaftaran : 21 Mei 2020 Kelas : 9
5.	Merek : ANTMINER INDONESIA + LOGO Etiket Merek  No. Permohonan : J002017060770 Tanggal Penerimaan : 20 November 2017 No. Pendaftaran : IDM000905432 Tanggal Pendaftaran : 2 November 2021 Kelas : 38

Merek-merek tersebut diatas untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**MEREK-MEREK TERGUGAT**".

II. TENTANG PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan perusahaan Singapura yang didirikan pada tahun 2017 dengan nama FLYING BITMAINTECH TECH PTE. LTD. PENGGUGAT merupakan perusahaan afiliasi dari Bitmain Technologies Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Hongkong pada tahun 2014.
2. Bahwa PENGGUGAT dan Bitmain Technologies Limited merupakan bagian perusahaan dari Bitmain Technologies Inc, suatu perusahaan asal negara Republik Rakyat Tiongkok (atau dahulu dikenal dengan Republik Rakyat China) yang didirikan pada tahun 2013 (PENGGUGAT, Bitmain Technologies Limited, dan Bitmain Technologies Inc. selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Bitmain Group**").
3. Bahwa Bitmain Group bergerak di bidang *blockchain* dan *cryptocurrency* dan memiliki sejumlah lini kegiatan usaha antara lain: memproduksi dan menjual mesin penambang *bitcoin* dengan merek "**ANTMINER**" dalam berbagai varian.
4. Bahwa Bitmain Group memiliki kantor-kantor cabang di berbagai negara untuk menjalankan kegiatan usahanya serta berwenang untuk mendaftarkan dan menggunakan merek "**ANTMINER**" di berbagai negara, termasuk di Indonesia oleh PENGGUGAT.
5. Bahwa sejak invensi *bitcoin* pada tahun 2009, Bitmain Group memulai produksi massal mesin penambang *bitcoin* pertamanya, yaitu ANTMINER S1 pada tahun 2013. Selanjutnya produksi dan pemasaran produk ini juga dilakukan oleh Bitmain Group hingga saat ini dengan model produk yang semakin canggih dan terus berkembang. Produk mesin penambang *bitcoin* ANTMINER telah dipasarkan ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, dan telah menguasai lebih dari 90% pasar produk mesin penambang *bitcoin* dalam skala global dengan pelanggan yang mencakup di lebih dari 100 (seratus) negara.
6. Bahwa dengan reputasi yang sangat baik tersebut, PENGGUGAT dan afiliasinya juga kerap kali diundang di berbagai forum terkait dengan industri *cryptocurrency* di berbagai negara termasuk namun tidak terbatas pada forum-forum sebagai berikut:
 - a. World Digital Mining Summit 2024 di Las Vegas, USA;
 - b. World Digital Mining Summit 2024- Hydro Mining Wins the Desert, di Muscat, Oman;
 - c. World Digital Mining Summit 2023 - Long Term Companionship Win-Win Partnership with Coupon di Singapura;

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



- d. World Digital Mining Summit 2022 di Cancun;
- e. World Digital Mining Summit 2022 – Empowering Mining, Finance, and Energy Resources di Miami, USA;
- f. World of Web3 Summit 2022 di Dubai; dan
- g. World Digital Mining Summit 2021 di Dubai.

III. DASAR HUKUM GUGATAN

Adapun dasar dan alasan – alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pembatalan Merek atas Merek TERGUGAT tersebut di atas adalah sebagai berikut:

A. PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

- 7. Bahwa suatu gugatan harus ditujukan kepada pengadilan sesuai dengan kewenangan atau kompetensi pengadilan tersebut untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.
- 8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana yang diamandemen terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Merek”), yang berbunyi:

“Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat”

Maka dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- 9. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu badan hukum yang didirikan dan berdomisili di negara Singapura.
- 10. Oleh karena kedudukan PENGGUGAT berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sudah tepat Gugatan a quo diajukan PENGGUGAT kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



**B. PENGGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
SEHINGGA MEMILIKI HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO
TERHADAP MEREK-MEREK TERGUGAT**

11. Bahwa mengacu kepada Pasal 76 ayat (2) UU Merek, Gugatan Pembatalan **Merek** terdaftar dapat diajukan oleh pihak pemilik merek yang tidak terdaftar **setelah mengajukan Permohonan** kepada Menteri._
12. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU Merek, yang dimaksud 'pemilik Merek yang tidak terdaftar' antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar.
13. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan Pembatalan Merek a quo, pada tanggal 18 Juni 2024, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan untuk mendaftarkan Merek ANTMINER pada kelas 9, 35, 38, 42 di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Merek	:	ANTMINER
Etiket Merek	:	 ANTMINER
Kelas	:	9, 35, 38, 42
Nomor	:	DID2024052873
Permohonan Pemilik	:	BITMAIN TECHNOLOGIES PTE. LTD.
Status	:	Dalam proses

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Merek ANTMINER PENGGUGAT**")

Oleh karena PENGGUGAT telah mengajukan permohonan pendaftaran atas Merek ANTMINER PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT telah memenuhi syarat formal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76 ayat (2) UU Merek untuk dapat bertindak selaku PENGGUGAT dalam Gugatan Pembatalan Merek terhadap MEREK-MEREK TERGUGAT.

**C. PENGAJUAN GUGATAN A QUO KE PENGADILAN NIAGA PADA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT MASIH DALAM JANGKA
WAKTU SEBAGAIMANA DIATUR PASAL 77 AYAT (2) UU MEREK**

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



14. Bahwa dalam mengajukan gugatan pembatalan merek, ada ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU Merek.

Pasal 77 UU Merek;

“(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.”*

15. Adapun Gugatan a quo PENGUGAT ajukan dengan alasan pembatalan sebagaimana Pasal 21 ayat (3) UU Merek yaitu adanya iktikad tidak baik dari TERGUGAT dalam pendaftaran MEREK-MEREK TERGUGAT, yang akan PENGUGAT uraikan lebih lanjut pada angka IV di bawah ini.

16. Dengan demikian, Gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU Merek yang mengatur bahwa Gugatan Pembatalan Merek yang berdasarkan pada Pasal 21 ayat (3) UU Merek tentang adanya iktikad tidak baik, tidak dibatasi waktu pengajuannya.

D. BAHWA TURUT TERGUGAT MERUPAKAN PIHAK DALAM PERKARA A QUO

17. Pasal 91 ayat (1) UU Merek mengatur sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.”

18. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 20 UU Merek menerangkan definisi ‘Menteri’ sebagai berikut:

“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

19. Bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (1) UU Merek tersebut, PENGUGAT menyertakan TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam Gugatan a quo karena TURUT TERGUGAT adalah pihak yang diamanatkan oleh UU Merek untuk melaksanakan pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan.



IV. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

A. PENGGUGAT MERUPAKAN PENGGUNA DAN PEMILIK YANG SAH DARI MEREK ANTMINER PENGGUGAT SERTA TELAH LAMA DIGUNAKAN DALAM PERDAGANGAN

20. Bahwa merek "ANTMINER" yang digunakan sebagai salah satu nama dagang/merek utama untuk produk mesin penambang bitcoin PENGGUGAT, adalah suatu unsur logo berupa bentuk setengah lingkaran dengan 2 (dua) antena menyerupai kepala semut yang diletakkan persis di atas kata ANTMINER, yang mana merupakan hasil kreasi Bitmain Group, dan telah didaftarkan sebagai merek di berbagai Negara, termasuk saat ini sedang dimohonkan oleh PENGGUGAT di Indonesia.

21. Merek ANTMINER dan gambar logo sebagaimana tersebut di atas, diciptakan dan didesain sendiri oleh Bitmain Group, yang mana penamaannya terinspirasi dari nama hewan, yang merupakan trend pada sebagian besar produk mesin penambang bitcoin yang dipasarkan pada tahun 2013 (misalnya Butterfly Labs, Friedcat, dll.)

22. Kemudian gaya penamaan tersebut dilanjutkan dengan memberi nama dagang "蚂蚁矿机" untuk produknya dalam bahasa China yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi "ANTMINER". Pembuatan nama dan logo ini didasarkan pada pemikiran bahwa hal-hal kecil dapat menghasilkan kekuatan besar melalui pembagian kerja yang terorganisir dengan baik, terinspirasi dari mode kerja sarang semut. Industri pertambangan cryptocurrency memiliki struktur terdistribusi di mana node-node yang tersebar di berbagai negara dan wilayah bekerja dengan satu atau beberapa mesin, dan kemudian mengumpulkan kekuatan komputasinya ke dalam kolam pertambangan melalui internet untuk menghasilkan bitcoin dan cryptocurrency lainnya.

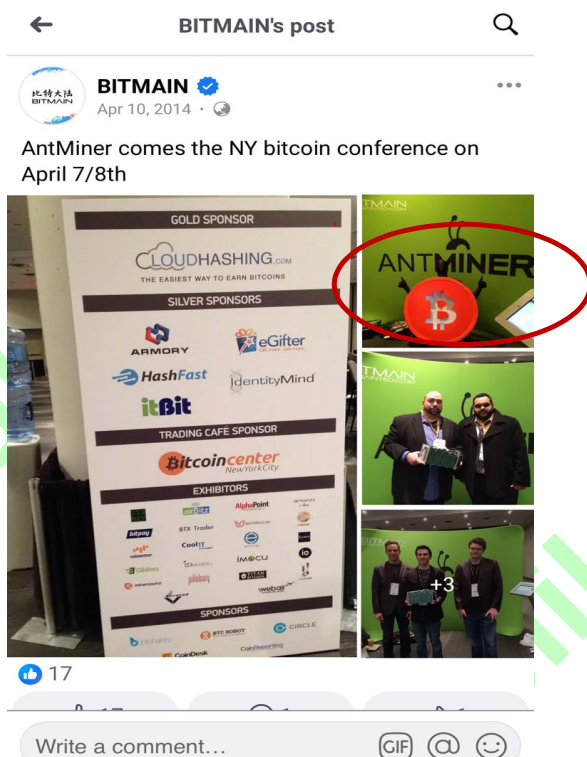
23. Adapun salah satu media yang digunakan PENGGUGAT untuk memasarkan mesin penambang bitcoin adalah website resmi pada situs www.bitmain.com yang memungkinkan pembeli yang berada di mana saja dapat melakukan pemesanan secara daring atas produk milik PENGGUGAT.

24. Dari laman website www.bitmain.com, dapat dilihat bahwa mesin penambang bitcoin dengan Merek ANTMINER PENGGUGAT yang



pernah diproduksi dan dipasarkan setidaknya dari tahun 2013 hingga saat ini meliputi ANTMINER S1, ANTMINER S2, ANTMINER S3, ANTMINER S4, ANTMINER S5, ANTMINER S9, ANTMINER DASH (D3), ANTMINER LTC (L3+), ANTMINER SC A3, ANTMINER ETH (E3), ANTMINER SEC (Z9), DASH (D5), ANTMINER LTC (L3++ and L5), ANTMINER DCR (DR3), ANTMINER XMC (X3), Bitcoin Miner S19k Pro, Bitcoin Miner S19e XP Hyd, ANTRACK, ETC Miner E9 Pro, KAS Miner KS5, Bitcoin Miner S19 XP Hyd., Bitcoin Miner S21 Pro, ANTSPACE HK3, Bitcoin Miner T21, Bitcoin Miner S19 XP Hyd., On-rack Filecoin Miner, Bitcoin Miner S19 Pro+ Hyd, dll;

25. Bahwa penggunaan kata dan logo ANTMINER sebagai Merek ANTMINER PENGGUGAT pun telah lama digunakan oleh PENGGUGAT yang dibuktikan dengan artikel maupun unggahan-unggahan di internet sebagai berikut:



Keterangan: Unggahan PENGGUGAT pada sosial media Facebook milik PENGGUGAT tanggal 10 April 2014 yang memberitakan bahwa PENGGUGAT atas nama produk penambang mesin bitcoin dengan Merek ANTMINER miliknya menghadiri New York Bitcoin Conference pada tanggal 7 dan 8 April 2014 (Sumber:



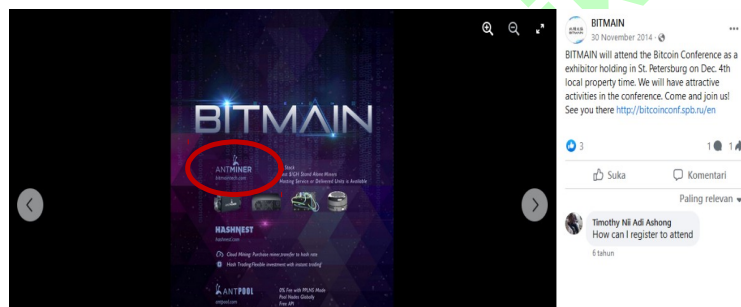
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/BITMAIN/posts/pfbid02c98rJeGSvHPQEQYq7TdT8JMJU2TLTG1f1YBeQgxrt04MZueGojc18cgFYRoAGkg9l>).



Keterangan: Unggahan PENGUGAT pada sosial media Facebook milik PENGUGAT tanggal 15 April 2014 yang memberitakan mengenai BITMAIN World Tour di Kanada (Sumber: <https://www.facebook.com/BITMAIN/posts/pfbid02sFmLeDtH6rdfBJ57ozcCq1UMPLR9M2ZdzK3YZfKSNPQUHmN8esNWvQmMXBzgfknQl>).



Keterangan: Unggahan PENGUGAT pada sosial media Facebook milik PENGUGAT tanggal 30 November 2014 yang memberitakan bahwa PENGUGAT akan menghadiri Konferensi Bitcoin di St.

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)



Petersburg pada tanggal 4 Desember 2014 sebagai exhibitor.
(Sumber:
<https://www.facebook.com/BITMAIN/photos/pb.100064864621062.2207520000/806873432687218/?type=3>).

Markets

Bitmain Releases Energy Efficient 478GH/s AntMiner S3

At 0.75 BTC, the AntMiner S3 claims to deliver up to 478GH/s while consuming 366W of electricity.

By Nermin Hajdarbegovic Jun 30, 2014 at 7:03 p.m. Updated Sep 11, 2021 at 5:55 p.m.



AntMiner S3 spec and efficiency

Since the S3 churns out 478GH/s ($\pm 5\%$) and consumes 366W, Bitmain says its power efficiency is 0.77J/GH at the wall. It uses a standard ATX PSU, which is not provided by Bitmain.

Keterangan: Artikel dari situs berita internasional mengenai peluncuran produk penambang mesin *bitcoin* milik PENGGUGAT yaitu ANTMINER S3 pada tanggal 30 Juni 2014 (Sumber: <https://www.coindesk.com/markets/2014/06/30/bitmain-releases-energy-efficient-478ghs-antminer-s3/>).

26. Bahwa setidaknya-tidaknya sejak tahun 2013, Merek ANTMINER PENGGUGAT juga sudah digunakan oleh PENGGUGAT di setiap buku-buku manual dari produk mesin penambang *bitcoin* 'ANTMINER' dan *website* milik Bitmain Group dengan salah satu contoh sebagai berikut:



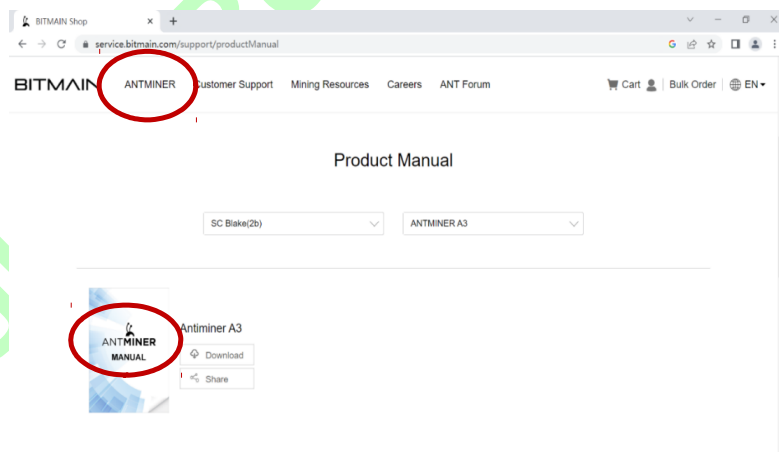
S1 Server Manual

Last updated: 11/26/2013
Page 2 of 10

Contents

1	The first glance	3
2	Power Supply.....	4
3	Connect to Server	4
3.1	WAN setting	4
3.2	WIFI setting	7
4	Pool Setting	7
5	Server Status.....	8
6	System Configuration	9
6.1	Password Modification.....	9
6.2	System Upgrading	9

Keterangan: Salah satu contoh buku manual atau *manual book* untuk produk mesin penambang *bitcoin* 'ANTMINER' dengan varian S1 yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 2013.



Keterangan: Buku manual atau *manual book* dapat juga diunggah dari website milik Bitmain Group (<https://service.bitmain.com/support/productManual>). Dalam website tersebut terdapat nama 'ANTMINER', yang merupakan merek milik PENGGUGAT.

27. Untuk diketahui, sejak tahun 2018, PENGGUGAT telah mendaftarkan Merek ANTMINER PENGGUGAT di berbagai negara di seluruh dunia, sebagaimana dapat dilihat di *World Intellectual Property Organization (WIPO) Global Brand Database* dengan rincian sebagai berikut:



Direktorat
putusan.mahkamah

ANTM

ANTM





No	NO REGIST RASI	NEGARA KANTOR PENCAT AT MEREK	NAMA MEREK TERCATA T	TANGGAL PENCATA TAN Tanggal/B ulan/Tahu n	KELA S	PEMILI K MEREK
1.	141608 9	ALBANIA	ANTMINE R	11/05/201 8	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT
2.	141608 9	ARMENI A	Tampilan Etiket	11/05/201 8	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT.
3.	141608 9	AZERBAI JAN	ANTMINE R Tampilan Etiket	11/05/201 8	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT
4.	141608 9	BAHRAI N	ANTMINE R Tampilan Etiket	11/05/201 8	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT
5.	141608 9	BELARU S	ANTMINE R Tampilan Etiket	11/05/201 8	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT
6.	141608 9	COLOMB IA	ANTMINE R Tampilan Etiket	11/05/201 8	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT
Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst			ANTMINE R			

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)




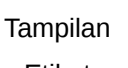

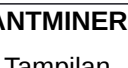






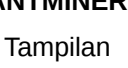


28. Selain digunakan dan didaftarkan oleh PENGUGAT, untuk diketahui pula bahwa setidaknya sejak tahun 2014, perusahaan afiliasi PENGUGAT yaitu Bitmain Technologies Limited juga telah mendaftarkan Merek ANTMINER PENGUGAT di berbagai negara di seluruh dunia, sebagaimana dapat dilihat di *World Intellectual Property Organization (WIPO) Global Brand Database* dengan rincian sebagai berikut:

No	NO REGIS TRASI	NEGARA KANTOR PENCATA T MEREK	NAMA MEREK TERCATAT	TANGGA L PENCAT ATAN Tanggal/ Bulan/Ta hun	KEL AS	PEMILIK MEREK
1.	30310 2740	Hong Kong, China	ANTMINER Tampilan Etiket 	15/08/20 14	9	BITMAIN TECHNO LOGIES LIMITED
2.	30310 2759	Hong Kong, China	ANTMINER Tampilan Etiket 	15/08/20 14	42	BITMAIN TECHNO LOGIES LIMITED
3.	01316 8042	European Union	ANTMINER Tampilan Etiket 	24/12/20 14	9,42	BITMAIN TECHNO LOGIES LIMITED
4.	T1412 795I	SINGAPU RA	ANTMINER Tampilan Etiket 	26/02/20 15	42	BITMAIN TECHNO LOGIES LIMITED



5.	T1412 371F	SINGAPU RA	ANTMINER Tampilan Etiket 	26/02/20 15	9	BITMAIN TECHNO LOGIES LIMITED
6.	47082 34	AMERIKA SERIKAT	ANTMINER Tampilan Etiket 	24/03/20 15	15	BITMAIN TECHNO LOGIES LIMITED
7.	47080 56	AMERIKA SERIKAT	ANTMINER Tampilan Etiket 	24/03/20 15	9	BITMAIN TECHNO LOGIES LIMITED
8.	15144 735	Hong Kong, Mainland China	ANTMINER Tampilan Etiket 	28/09/20 15	9	BITMAIN TECHNO LOGIES LIMITED
9.	71570 5	SWITZER LAND	ANTMINER Tampilan Etiket 	27/04/20 18	3, 35, 36, 42	BITMAIN TECHNO LOGIES LIMITED
10.	10702 0040/0 19499 23	Taiwan, China	ANTMINER Tampilan Etiket 	01/11/20 18	9, 35, 36, 42	BITMAIN TECHNO LOGIES LIMITED
11.	20180 56358	MALAYSIA	ANTMINER Tampilan Etiket	07/11/20 18	42	BITMAIN TECHNO LOGIES



						LIMITED
12.	20180 56354	MALAYSIA	 Tampilan Etiket 	07/11/20 18	9	BITMAIN TECHNO LOGIES LIMITED
13.	20180 56357	MALAYSIA	 Tampilan Etiket 	13/11/20 18	36	BITMAIN TECHNO LOGIES LIMITED
14.	20180 56355	MALAYSIA	 Tampilan Etiket 	13/11/20 18	35	BITMAIN TECHNO LOGIES LIMITED
15.	91515 3572	BRAZIL	 Tampilan Etiket 	21/05/20 19	35	BITMAIN TECHNO LOGIES LIMITED
16.	91515 3416	BRAZIL	 Tampilan Etiket 	21/05/20 19	9	BITMAIN TECHNO LOGIES LIMITED
17.	79390 211	AMERIKA SERIKAT	 Tampilan Etiket 	10/11/20 23	35	BITMAIN TECHNO LOGIES LIMITED



29. Bahwa sejak tahun 2015, PENGGUGAT juga telah melakukan ekspor atau penjualan berbagai tipe mesin penambang bitcoin dengan Merek ANTMINER PENGGUGAT, ke para pengguna maupun kepada reseller/distributor di Indonesia. Hal ini menandai bahwa setidaknya sejak tahun 2015 Merek ANTMINER PENGGUGAT sudah dikenal dan dipergunakan oleh masyarakat Indonesia karena pemasaran yang dilakukan PENGGUGAT.

30. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sesungguhnya dari merek ANTMINER, sekaligus pengguna pertama untuk merek ANTMINER di Indonesia. Sehingga selaku pemilik yang sebenarnya, demi hukum PENGGUGAT adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan Merek ANTMINER PENGGUGAT di Indonesia, bukan TERGUGAT.

B. MEREK-MEREC TERGUGAT TELAH DIDAFTARKAN DENGAN IKTIKAD TIDAK BAIK KARENA JELAS TELAH MENIRU, MENJIPLAK, DAN MENGIKUTI MEREC ANTMINER MILIK PENGGUGAT UNTUK KEPENTINGAN USAHA TERGUGAT

31. Bahwa Pasal 21 ayat (3) UU Merek yang mengatur bahwa "Permohonan ditolak jika permohonan Merek tersebut diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik".

32. Berdasarkan penjelasan isi Pasal 21 ayat (3) UU Merek, yang dimaksud dengan pendaftar yang beriktikad tidak baik adalah:

*"...Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk **meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.***

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut.

Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya





unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.”

- 33.** Bahwa TERGUGAT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada dokumen Profil Perusahaan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diketahui bahwa TERGUGAT didirikan sebagai badan hukum oleh individu-individu bernama Bobby dan Sumarto sebagai pada tanggal 5 Februari 2016.
- 34.** Bahwa TERGUGAT diketahui telah mendaftarkan merek ANTMINER + Logo dan variasinya yang menjiplak, meniru dan mengikuti Merek ANTMINER PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT dan saat ini telah memiliki 5 (lima) pendaftaran merek sebagaimana yang telah PENGGUGAT rincikan dalam bagian I gugatan ini.
- 35.** Bahwa peniruan / penjiplakan Merek ANTMINER PENGGUGAT oleh TERGUGAT dapat dilihat pada perbandingan Merek ANTMINER PENGGUGAT dan MEREK-MEREK TERGUGAT pada tabel berikut:

MEREK ANTMINER PENGGUGAT	MEREK-MEREK TERGUGAT
 (mengandung elemen kata asing “ANTMINER”, dengan kata ‘MINER’ ditulis tebal, dan logo bentuk setengah lingkaran dengan 2 (dua) garis lengkung yang memiliki bulatan pada kedua ujungnya menyerupai antena, dan jika dilihat keseluruhan menyerupai gambar seekor semut di atas kata ANTMINER)	 ANT MINER + LOGO (mengandung elemen kata asing “ANTMINER” dengan kata ‘MINER’ ditulis tebal, dan logo bentuk setengah lingkaran dengan 2 (dua) garis lengkung di atasnya yang memiliki bulatan pada kedua ujungnya menyerupai antena, dan jika dilihat keseluruhan menyerupai gambar seekor semut di atas kata ANTMINER)
	www.antminerindonesia.co.id



	<p>www.antminerindonesia.co.id (mengandung elemen susunan huruf membentuk kata 'ANTMINER' didepan kata 'INDONESIA')</p>
	<p> ANTMINER + LOGO (mengandung elemen kata asing "ANT dan MINER", dengan kata 'MINER' ditulis tebal, dan logo bentuk setengah lingkaran dengan 2 (dua) garis lengkung di atasnya yang memiliki bulatan pada kedua ujungnya menyerupai antena jika dilihat keseluruhan menyerupai gambar seekor semut di atas kata ANTMINER)</p>
	<p> ANT POWER + LOGO (mengandung elemen kata asing "ANT dan POWER", dengan kata 'POWER' ditulis tebal, dan logo bentuk setengah lingkaran dengan 2 (dua) garis lengkung di atasnya yang memiliki bulatan pada kedua ujungnya menyerupai antena yang jika dilihat keseluruhan menyerupai gambar seekor semut di atas kata ANTPOWER)</p>





	<p>ANTMINER INDONESIA + LOGO</p> <p>(mengandung elemen kata “ANTMINER” dan “INDONESIA”, dengan kata ‘MINER’ ditulis tebal, dan logo bentuk setengah lingkaran dengan 2 (dua) garis lengkung di atasnya yang memiliki bulatan pada kedua ujungnya menyerupai antena yang jika dilihat keseluruhan menyerupai gambar seekor semut di atas kata ANTMINER)</p>
--	---

36. Bahwa setelah memperbandingkan antara elemen yang terdapat pada Merek ANTMINER PENGUGAT dan MEREK-MEREK TERGUGAT sebagaimana tabel pada Angka 35, secara nyata terlihat peniruan dan penjiplakan sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya satu sama lain antara MEREK-MEREK TERGUGAT dengan Merek ANTMINER PENGUGAT dalam hal-hal, sebagai berikut:

- Kesamaan bentuk dan cara penulisan, serta cara penempatan (dengan cetak tebal pada kata MINER), dan kombinasi antara unsur kata asing “ANTMINER” pada MEREK-MEREK TERGUGAT **identik** dengan merek “ANTMINER” milik PENGUGAT.
- Kesamaan pada bentuk logo dan penempatan logo pada MEREK-MEREK TERGUGAT dengan bentuk setengah lingkaran dengan 2 (dua) garis lengkung di atasnya yang memiliki bulatan pada kedua ujungnya menyerupai antena yang jika dilihat keseluruhan menyerupai gambar seekor semut, jelas menjiplak Merek ANTMINER PENGUGAT.
- Cara penulisan kata POWER pada Merek “ANTPOWER” TERGUGAT setelah kata “ANT” ditulis menggunakan huruf cetak



tebal, **sangat menyerupai** penulisan kata MINER pada Merek “ANTMINER” milik PENGGUGAT yang mana huruf-huruf setelah kata “ANT” ditulis dengan huruf cetak tebal.

- Kesamaan bunyi apabila diucapkan dan didengar pada pelafalan kata-kata asing “ANT” dan “MINER” di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sebagai asal kata.

Dari hal-hal tersebut di atas, **sangat mustahil apabila kesamaan MEREK-MEREK TERGUGAT dengan Merek ANTMINER PENGGUGAT adalah suatu kebetulan atau ketidaksengajaan.** Sehingga apabila merujuk kepada Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek, jelas bahwa MEREK-MEREK TERGUGAT telah terdaftar atas dasar iktikad tidak baik TERGUGAT yang telah memanfaatkan kesempatan untuk mendaftarkannya pada TURUT TERGUGAT karena mengetahui PENGGUGAT pada saat itu belum mengajukan pendaftaran merek ANTMINER di Indonesia.

37. Bahwa dari penjelasan kami di atas, jelas bahwa **masing-masing elemen yang terdapat pada MEREK-MEREK TERGUGAT adalah sama dengan atau identik atau sangat menyerupai Merek ANTMINER PENGGUGAT** yang mana telah digunakan setidaknya sejak tahun 2013, serta telah terdaftar pada negara Singapura, Hongkong, dan China sebagaimana dapat dilihat dalam *WIPO Global Brand Database* setidaknya sejak tahun 2015. Hal mana adalah kurun waktu jauh sebelum TERGUGAT mendaftarkan MEREK-MEREK TERGUGAT di Indonesia pada TURUT TERGUGAT.

38. Bahwa terkait adanya iktikad tidak baik TERGUGAT juga dikuatkan dengan fakta-fakta dimana tanggal berdirinya TERGUGAT sebagai badan hukum adalah tanggal 5 Februari 2016. Sementara itu **produk mesin penambang bitcoin milik PENGGUGAT dengan Merek ANTMINER PENGGUGAT telah lebih dulu diproduksi, dipasarkan, dan dijual oleh BITMAIN Group sebelum TERGUGAT didirikan, yaitu pada tahun 2013.**

39. Hal di atas didukung pula oleh fakta hasil penelusuran PENGGUGAT melalui pada laman <https://antminerindonesia.wordpress.com> yang PENGGUGAT ketahui adalah milik TERGUGAT, karena penulis pada laman tersebut menyebutkan:

“Perusahaan ini adalah perusahaan pertama di indonesia dalam bentuk perusahaan berbadan hukum pertama di indonesia. Berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah informasi perusahaan yang dicantumkan di website Antminer Indonesia adapun bidang perusahaan ini adalah perusahaan IT Software yaitu PT. Vast Palaso Cyberindo.

WhatsApp : 081238123889 / 081293308020

WeChat : mrkyong atau youngbest_wechat

Email : bobby@vastpalaso.com"

40. Pada tanggal 21 Oktober 2017, TERGUGAT pada laman <https://antminerindonesia.wordpress.com/2017/10/21/antminer/> menuliskan kalimat sebagai berikut;

"Antminer adalah sebuah merek yang dimiliki oleh perusahaan Bitmain Technology, Ltd yang terletak di ShenZhen/China."

Pernyataan TERGUGAT dalam laman tersebut di atas JELAS MENUNJUKKAN bahwa nama ANTMINER pada MEREK-MEREK TERGUGAT tidak berasal dari pemikiran dan ide murni dari TERGUGAT, melainkan TERGUGAT secara sadar dan sengaja memakai merek orang lain (PENGGUGAT) meskipun **TERGUGAT telah mengetahui dan mengakui bahwa pemilik sah atau pemilik sesungguhnya dari Merek ANTMINER adalah PENGGUGAT dan bukan TERGUGAT.**

41. Bahwa selain menjiplak, meniru, mengikuti Merek ANTMINER PENGGUGAT sehingga MEREK-MEREK TERGUGAT memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan MEREK ANTMINER PENGGUGAT, TERGUGAT juga terbukti menggunakan MEREK-MEREK TERGUGAT untuk kepentingan usahanya di Indonesia dengan menggunakan nama dan logo ANTMINER pada produk mesin penambang *bitcoin* ANTMINER yang juga merupakan produk milik PENGGUGAT.

42. Bahwa TERGUGAT dengan iktikad tidak baiknya sengaja mengecoh dan menyesatkan masyarakat dengan menimbulkan persepsi seolah-olah bahwa TERGUGAT merupakan distributor resmi atau memiliki afiliasi resmi dengan PENGGUGAT, padahal faktanya tidak demikian.

43. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran PENGGUGAT pada sosial media instagram, PENGGUGAT menemukan akun instagram milik TERGUGAT dengan nama pengguna @antminer_indonesia, yang mana pada tanggal 28 September 2017, TERGUGAT mengunggah sebuah foto pada akun instagram tersebut yang berisikan informasi nama badan hukum TERGUGAT, serta kontak marketing milik

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang berupa nomor Whatsapp dan situs www.antminerindonesia.com. Hal ini jelas menunjukkan bahwa TERGUGAT menyatakan akun instagram @antminer_indonesia tersebut adalah milik TERGUGAT.



PT. Vast Palaso Cyberindo
www.antminerindonesia.com



(unggahan TERGUGAT pada akun instagram @antminer_indonesia yang menyebutkan bahwa TERGUGAT adalah pemilik akun tersebut)

44. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana disebutkan dalam angka 41 dan 42 dibuktikan dengan hasil penelusuran pada internet yang PENGUGAT temukan. Setidak-tidaknya sejak tanggal 28 September 2017 hingga 14 April 2018, TERGUGAT melalui akun instagram TERGUGAT dengan nama pengguna @antminer_indonesia, Kaskus Forum milik TERGUGAT pada laman (<https://www.kaskus.co.id/thread/5a561376529a45622f8b456d/antminer-d3---penghasilan-5juta-hingga>), dan akun X milik TERGUGAT dengan nama pengguna @antminerindo, dalam berbagai postingannya terbukti menawarkan dan/atau menyatakan menjual produk mesin penambang bitcoin dalam berbagai tipe produk dengan merek 'ANTMINER'.
45. Bahwa berdasarkan foto dan video yang diunggah TERGUGAT pada akun instagram @antminer_indonesia, PENGUGAT melihat bahwa mesin-mesin penambang bitcoin yang ditawarkan oleh TERGUGAT adalah produk mesin penambang bitcoin yang diproduksi dan dijual PENGUGAT, yang terlihat dari tipe-tipe mesin maupun dari cara

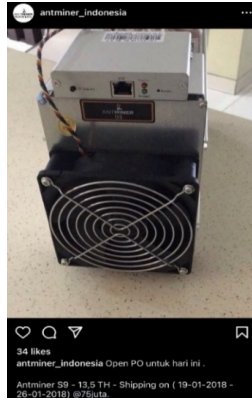


penempatan keterangan nama PENGGUGAT 'BITMAIN' pada stiker putih di sisi atas mesin dan penempatan merek 'ANTMINER' pada stiker hitam di sisi bawah bagian atas mesin sejajar dengan stiker putih, sebagaimana dapat dilihat pada tabel perbandingan gambar di bawah ini:

Produk yang ditawarkan oleh TERGUGAT	Produk yang dijual PENGGUGAT
<p>Foto produk ANTMINER S9 yang diunggah dan ditawarkan untuk dijual oleh TERGUGAT pada akun instagram antminer_indonesia</p> <p></p> <p>Disukai oleh humble_chukwujekwu dan lainnya antminer_indonesia Antminer S9 batch november 38jt Antminer D3 batch november 55jt</p> <p>Hubungi marketing kami: - WA : 081293308020 - WA : 081238123899 - Telp : 021 2986 6319 - Email : bobby@vastpalaso.com - web : http://antminerindonesia.com PT. Vast Palaso Cyberindo</p>	<p>Produk ANTMINER S9 yang dijual oleh PENGGUGAT</p> <p></p>



Foto produk ANTMINER D3 yang diunggah dan ditawarkan untuk dijual oleh TERGUGAT pada akun instagram antminer_indonesia



Produk ANTMINER D3 yang dijual oleh PENGGUGAT



Foto produk ANTMINER L3+ yang diunggah dan ditawarkan untuk dijual oleh TERGUGAT pada akun instagram antminer_indonesia



Mesin ANTMINER L3+ yang dijual oleh PENGGUGAT



46. Dari gambar perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa mesin penambang bitcoin yang diunggah dan ditawarkan untuk dijual oleh TERGUGAT pada akun Instagram miliknya bukanlah produk buatannya sendiri, melainkan mesin penambang bitcoin dengan merek ANTMINER yang diproduksi PENGGUGAT. Hal ini dengan



sendirinya membuktikan jika memang motif TERGUGAT mendaftarkan merek 'ANTMINER' yang diketahuinya bukan miliknya kepada TURUT TERGUGAT berkaitan erat dengan kepentingan bisnis TERGUGAT di Indonesia yang menjual produk yang sama dengan produk yang diproduksi dan dipasarkan PENGGUGAT.

47. Bahwa selain dari hal-hal tersebut di atas, melalui situs antminerindonesia.wordpress.com, TERGUGAT mengklaim sebagai perusahaan pertama yang menawarkan produk ANTMINER, yang merupakan produk milik PENGGUGAT, TERGUGAT mengklaim telah memiliki perizinan yang cukup untuk melakukan bisnis, dan oleh karenanya dapat dipercaya untuk menjual mesin-mesin ANTMINER.
48. Bahwa berdasarkan penelusuran profil perusahaan TERGUGAT yang PENGGUGAT lakukan, TERGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang memiliki spesialisasi di bidang pengembangan software dengan menggunakan bahasa pemrograman JAVA dengan fokus utama bisnis perusahaan adalah dengan menciptakan aplikasi yang menyederhanakan operasi sehari-hari klien di desktop, server web, dan platform selular.
49. Bahwa dari profil perusahaan TERGUGAT, pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terlihat juga bahwa TERGUGAT tidak memiliki kode KBLI maupun izin usaha yang secara spesifik ditujukan untuk melakukan perdagangan mesin penambang bitcoin, sebagai berikut;

Kode KBLI	Uraian
46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor
58	Aktivitas Penerbitan
61	Telekomunikasi
62	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI
63	Aktivitas Jasa Informasi
68	Real Estat
70	Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen
71	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis
73	Periklanan Dan Penelitian Pasar
74	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya
77	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
78	Aktivitas Ketenagakerjaan



81	Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan
82	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya
95	Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga
96	Aktivitas Jasa perorangan lainnya

50. Bahwa bukti TERGUGAT sebenarnya bukan perusahaan yang didirikan maupun memiliki kaitan dengan bidang blockchain maupun cryptocurrency juga diketahui dari TERGUGAT yang tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan yang bergerak di bidang produksi maupun perdagangan mesin penambang bitcoin.

51. Bahwa penting untuk PENGGUGAT sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo, PENGGUGAT tidak mengenal TERGUGAT dan tidak pernah memberikan lisensi, persetujuan, maupun izin dalam bentuk apapun kepada TERGUGAT untuk dapat menggunakan Merek ANTMINER PENGGUGAT secara sah dan mendaftarkannya sebagai MEREK-MEREK TERGUGAT di Indonesia, dan bahkan PENGGUGAT pun tidak pernah melakukan kerja sama bisnis atau komersial apapun yang mengindikasikan bahwa TERGUGAT dapat mengklaim kepemilikan nama 'ANTMINER' maupun memohonkan pendaftarannya sebagai suatu merek di Indonesia.

52. Bahwa iktikad tidak baik TERGUGAT semakin jelas ketika PENGGUGAT mengetahui jika TERGUGAT ternyata juga memiliki pendaftaran merek 'BITMAIN' pada TURUT TERGUGAT di kelas 9, 14 dan 25 dengan tampilan yang senyatanya meniru merek 'BITMAIN' yang telah terdaftar sebagai merek pada TURUT TERGUGAT atas nama PENGGUGAT, dan telah pula PENGGUGAT daftarkan sebagai merek di negara-negara lain.

53. Sebagai informasi, terkait kepemilikan TERGUGAT atas merek 'BITMAIN' pada TURUT TERGUGAT di atas, saat ini PENGGUGAT sedang berupaya mempertahankan hak-hak hukumnya selaku pemilik merek 'BITMAIN' sesungguhnya sekaligus pemilik merek BITMAIN di kelas 9, 14, 25, 35, 26, 31, 42 dengan mengajukan pembatalan merek 'BITMAIN' TERGUGAT pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

54. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, merek ANTMINER merupakan aset berharga PENGGUGAT, serta baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama maupun logo ANTMINER juga telah digunakan PENGGUGAT maupun perusahaan-perusahaan dalam Bitmain Group sejak awal pendirian dalam kegiatan bisnisnya serta telah dikenal oleh para rekan bisnis maupun konsumen sebagai merek dagang milik PENGGUGAT.

55. Bahwa tindakan pendaftaran MEREK-MEREK TERGUGAT yang dilakukan TERGUGAT dengan iktikad tidak baik tersebut jelas merugikan PENGGUGAT karena berpotensi besar menyesatkan pengguna atau konsumen di Indonesia untuk beranggapan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan bisnis resmi dan/atau hubungan distribusi produk secara resmi, padahal tidak sama sekali.

56. Selain merugikan PENGGUGAT, adanya pendaftaran tersebut juga “menguntungkan” TERGUGAT secara melawan hak, karena membuat TERGUGAT secara de jure memiliki hak untuk menggunakan Merek ANTMINER dalam perdagangan di Indonesia dan melarang pihak lain untuk menggunakannya meskipun faktanya telah didaftarkan tanpa seizin PENGGUGAT selaku pemilik sebenarnya.

57. Bahwa karena tindakan TERGUGAT tersebut juga, PENGGUGAT terancam kehilangan haknya sebagai pemilik sesungguhnya atas Merek ANTMINER dan untuk dapat mendaftarkan mereknya di kelas-kelas yang telah dimohonkan PENGGUGAT karena terhalang oleh pendaftaran MEREK-MEREK ANTMINER TERGUGAT.

58. Bahwa PENGGUGAT berasumsi bahwa MEREK-MEREK TERGUGAT dapat didaftar sebagai merek pada TURUT TERGUGAT dikarenakan sistem pendaftaran merek Indonesia menganut prinsip ‘first to file’ atau pendaftar pertama dimana seseorang yang mengklaim sebagai pemilik suatu merek dapat diterima permohonannya untuk kelas barang atau jasa tertentu sepanjang merek yang dimohonkan tidak memiliki persamaan dengan merek pihak lain yang telah terdaftar di dalam kelas barang atau jasa yang dimohonkan.

59. Mengingat filter yang dijadikan faktor diterima atau ditolaknya suatu merek adalah semata persamaan dengan merek terdaftar pada kelas barang dan jasa sejenis dan sulitnya bagi TURUT TERGUGAT untuk membuktikan adanya iktikad tidak baik seorang pemohon pada saat

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 78/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)



pemeriksaan karena bergantung pada kejujuran pemohon, telah membuka celah bagi pemohon yang beriktikad tidak baik untuk memperoleh hak atas suatu merek secara melawan hak dengan mendaftarkan merek tersebut pada kelas barang atau jasa yang belum didaftarkan atau tidak didaftarkan oleh pemilik merek sesungguhnya, termasuk merek pihak asing yang belum didaftarkan di Indonesia dimana diketahuinya produk asing tersebut telah beredar luas dan memiliki pangsa pasar di dalam negeri. Padahal dalam hal ini PENGUGAT tegaskan bahwa meskipun benar UU Merek menganut asas first to file dimaksud, namun perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemohon yang beriktikad baik. Bahwa adanya suatu itikad baik adalah merupakan suatu syarat utama dalam pendaftaran suatu merek.

60. Bahwa adanya perlindungan terhadap pemohon yang beriktikad baik terhadap pembatalan atas pendaftaran suatu merek asing yang belum terdaftar pada Turut Tergugat, dimana produk asing tersebut telah beredar luas dan memiliki pangsa pasar di dalam negeri senyatanya pernah dilakukan sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 677/K.SAIP/1972 tanggal 20 Desember 1972 dalam sengketa merek dagang PT Tancho Indonesia Co. Ltd. Vs Wong A Kiong, yang dalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan sebagai berikut:

"... Menimbang sekali lagi tentang soal keputusan dalam lalu-lintas perdagangan yang hendak diterbitkan oleh Undang-Undang Merek seperti terurai di atas, bahwa Hakim hendaknya selalu berpedoman kepada:

- 1. Tujuan Undang-undang bahwa khalayak ramai harus dilindungi terhadap barang-barang tiruan yang memakai merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik;*
- 2. Adanya kecenderungan secara tradisionil dalam masyarakat Indonesia untuk menganggap barang-barang buatan luar negeri mutunya lebih baik dan adanya usaha-usaha yang ingin mempergunakan kesempatan yang timbul dari keadaan ini untuk meniru merek-merek dagang luar negeri yang tidak terdaftar di Indonesia;*



Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka Hakim harus bersikap keras terhadap segala macam usaha yang mengandung iktikad yang tidak baik untuk meniru merek dagang orang lain, baik dalam maupun luar negeri;

Bahwa dalam perkara ini iktikad buruk untuk meniru merek kepunyaan orang lain itu nampak secara jelas sekali karena disamping kedua merek itu mempunyai persamaan dalam keseluruhannya, dalam merek tergugat dalam kasasi dicantumkan kata-kata: "Trade Mark Tokyo Osaka Co." Hal mana menunjukkan adanya maksud untuk menimbulkan kesan seakan-akan barang-barang itu buatan luar negeri, padahal barang-barang itu buatan Indonesia, sedangkan penggugat untuk kasasi justru tidak mencantumkan hal tersebut pada merek-mereknya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Undang-undang yang mengutamakan perlindungan terhadap khalayak ramai tersebut maka perkataan "pemakai pertama di Indonesia" harus ditafsirkan sebagai pemakai pertama di Indonesia yang jujur (beriktikad baik)" sesuai dengan azas hukum, bahwa perlindungan diberikan kepada orang yang beriktikad baik dan tidak kepada orang yang beriktikad buruk...."

61. Adapun Bahwa perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon yang beriktikad baik dengan membatalkan merek-merek terdaftar milik pemohon yang bertikad tidak baik, juga terbukti dari putusan-putusan pengadilan dibawah;

- a. Putusan Perkara Merek No. 216/PDT.G/BTH/1999 tanggal 31 Mei 2000 antara GIORGIO ARMANI, EMPORIO, EMPORIO A (GA MODEFINE) melawan Sutedjo, dengan putusan Permohonan pembatalan dikabulkan, pendaftaran merek ARMANI atas nama Sutedjo dibatalkan.
- b. Putusan perkara Merek No. 77/Pdt.G/2001 tanggal 20 Juni 2001 antara GIORGIO ARMANI, ARMANI, EMPORIO ARMANI, MANI, AX ARMANI EXCHANGE (GA MODEFINE) melawan PT Astron Optika Permata dengan merek FRANK ARMANI dengan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pembatalan dikabulkan Pendaftaran merek atas nama PT Astron Optika Permata No. 376081 dibatalkan.

- c. Putusan perkara Merek No. 377/Pdt.G/2000 tanggal 5 Januari 2001 antara GIORGIO ARMANI (GA MODEFINE S.A) melawan Arman Sarudin dengan putusan Permohonan Pembatalan dikabulkan, pendaftaran merek atas nama Arman Sarudin No. 370766 dibatalkan.
- d. Putusan perkara Merek No. 015.PK/N/Haki/2003 jo No. 38/Merek/2002 tanggal 7 April 2004 antara GA MODEFINE lawan Suandi Sutanto dengan putusan Permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan, pendaftaran merek ARMANI atas nama Suandi Sutanto dibatalkan.
- e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 891 K/Pdt. Sus-HKI/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 dalam sengketa merek 'HOT STAR' antara Wang Ching-Lung melawan Ocky Budijarto Karjono, dengan putusan Permohonan Pembatalan dikabulkan, pendaftaran merek HOT STAR atas nama Ocky Budijarto Karjono dibatalkan.

62. Bahwa praktek-praktek curang seperti ini tentu tidak dibenarkan karena jelas menunjukkan adanya sikap unfair dalam berbisnis mengingat dalam UU Merek sendiri disebutkan tegas bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

63. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dapat terbukti bahwa MEREK-MEREK TERGUGAT yang meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek ANTIMINER PENGUGAT telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik demi kepentingan usaha TERGUGAT sehingga menimbulkan potensi mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Sehingga, mengacu pada ketentuan dalam Pasal 76 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (3) UU Merek, pendaftaran MEREK-MEREK TERGUGAT haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan, dengan ini PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 78/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)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGUGAT sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas pendaftaran merek-merek "ANTMINER + Logo" dan oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di wilayah Republik Indonesia.
3. Menyatakan (i) Merek ANT MINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000756538 di Kelas 9, (ii) Merek ANTMINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000646829 di Kelas 9, (iii) Merek www.antminerindonesia.co.id dengan Nomor Pendaftaran IDM000928585 di Kelas 42, (iv) Merek ANT POWER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000756530 di Kelas 9, (v) Merek ANTMINER INDONESIA + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000905432 di Kelas 38, atas nama PT Vast Palaso Cyberindo telah didaftarkan atas dasar iktidak tidak baik.
4. Menyatakan batal pendaftaran (i) Merek ANT MINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000756538 di Kelas 9, (ii) Merek ANTMINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000646829 di Kelas 9, (iii) Merek www.antminerindonesia.co.id dengan Nomor Pendaftaran IDM000928585 di Kelas 42, (iv) Merek ANT POWER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000756530 di Kelas 9, (v) Merek ANTMINER INDONESIA + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000905432 di Kelas 38, atas nama PT Vast Palaso Cyberindo dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan ini dan mencatat pembatalan serta mencoret pendaftaran (i) Merek ANT MINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000756538 di Kelas 9, (ii) Merek ANTMINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000646829 di Kelas 9, (iii) Merek www.antminerindonesia.co.id dengan Nomor Pendaftaran IDM000928585 di Kelas 42, (iv) Merek ANT POWER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000756530 di Kelas 9, (v) Merek ANTMINER INDONESIA + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000905432 di Kelas 38, atas nama PT Vast Palaso Cyberindo dari Daftar Umum Merek beserta dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk menerima permohonan pendaftaran merek ANTMINER atas nama PENGUGAT dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor agenda permohonan pendaftaran merek DID2024052873 pada kelas 9, 35, 38, 42 tertanggal 18 Juni 2024, dan mencatatkannya pada Daftar Umum Merek, serta menerbitkan sertifikat pendaftarannya; dan

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara *a quo* menurut hukum.

Atau jika Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya, sedangkan untuk Turut 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;

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

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

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan, pemeriksaan perkara dilanjutkan dimana Penggugat membaca surat gugatan yang isinya dipertahankan dan tidak adanya perubahan atas surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat *a quo*;

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

I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa, **Tergugat** dengan ini mengajukan **Jawaban dan Eksepsi** atas Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 78/ Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN. Niaga.Jkt. Pst tanggal 09 Agustus 2024 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa, **Tergugat** membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh **Tergugat**;
3. Bahwa, PT. Vast Palaso Cyberido selaku **Tergugat** adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 78/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)



tertanggal 29-01-2016, **Nomor 101** yang dibuat dihadapan H. ZAINUDDIN, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, berkedudukan di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan Nomor **AHU-0006780.AH.01.01.Tahun 2016** tanggal 05-02-2016, dengan Akte perubahan tertanggal 01-04-2021, **Nomor 1** yang dibuat dihadapan MOCHMAD EZKI, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bandung, dan telah tercatat dalam Sistem Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan Nomor **AHU-AH.01.03-02122255** tanggal 01-04-2021;

4. Bahwa, Tergugat adalah pemilik merek yang berhak atas Merek-merek yang telah didaftarkan atas nama TERGUGAT dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

- 1) Merek ANTMINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM00076538 di kelas 9,
- 2) Merek ANT MINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000646829 di kelas 9,
- 3) Merek www.antminerindonesia.co.id dengan nomor Pendaftaran IDM000928585 di kelas 42,
- 4) Merek ANTMINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000756530 di Kelas 9,
- 5) Merek ANTMINER INDONESIA + Logo dengan Nomor Pendaftaran SCYBERINDO.

II. **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa, **TERGUGAT** membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh **TERGUGAT**;
2. Bahwa, PT. Vast Palso Cyberido selaku **Tergugat** adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 29-01-2016, **Nomor 101** yang dibuat dihadapan H. ZAINUDDIN, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, berkedudukan di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan Nomor **AHU-0006780.AH.01.01.Tahun 2016** tanggal 05-02-2016, dengan Akte perubahan tertanggal 01-04-2021, **Nomor 1** yang dibuat dihadapan MOCHMAD EZKI, S.H., M.Kn, Notaris di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, dan telah tercatat dalam Sistem Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan Nomor **AHU-AH.01.03-02122255** tanggal 01-04-2021;

3. Bahwa, Tergugat adalah pemilik merek yang berhak atas Merek-merek yang telah didaftarkan
4. atas nama TERGUGAT dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
 1. Merek ANTMINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM00076538 di kelas 9,
 2. Merek ANT MINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000646829 di kelas 9,
 3. Merek www.antminerindonesia.co.id dengan nomor Pendaftaran IDM000928585 di kelas 42,
 4. Merek ANTMINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000756530 di Kelas 9,
 5. Merek ANTMINER INDONESIA + Logo dengan Nomor Pendaftaran SCYBERINDO.

A. BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK ATAU LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN TERHADAP MEREK-MEREK TERGUGAT

1. Bahwa, Penggugat tidak memiliki **hak** atau **legal standing** untuk mengajukan gugatan Pembatalan terhadap merek-merek Tergugat karena Penggugat bukan Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia dan belum memiliki Sertifikat Merek dari Dirjen Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004;
2. Bahwa, menurut Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati, dan Ifrani, "IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN DAN MODEL PENEGAKAN HUKUM MEREK DI INDONESIA", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 219-230, 229, DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art1. berpendapat bahwa "Pembatalan merek diatur dalam Pasal 72 hingga Pasal 79 UU Merek 2016, serta hanya dapat digugat atau diadukan oleh **pemilik merek terdaftar** dan berbagai pihak yang merasa dirugikan". Sedangkan Tergugat adalah sebagai Pendaftar Pertama sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

B. GUGATAN A QUO DIAJUKAN KE PENGADILAN NIAGA PADA

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 78/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)



PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT SUDAH MEMASUKI 5 (LIMA) TAHUN JANGKA WAKTU DARI PENDAFTARAN AWAL SEBAGAIMANA DIATUR PASAL 77 UU MEREK.

3. Bahwa, Merek **ANTMINER + LOGO** untuk pertama kalinya telah diajukan permohonannya pada tanggal 03 Oktober 2017 dengan Permohonan Nomor D0006468829 dan didaftarkan pada tanggal 01 Juli 2019 dengan Nomor pendaftaran IDM000928585, sedangkan pendaftaran lainnya adalah bersifat sebagai pelengkap terhadap pendaftaran awal, sehingga gugatan pembatalan pendaftaran merek telah jangka waktu 5 (lima) tahun dari tanggal pendaftaran awal sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 9 Tahun 2004, pasal 77 ayat (1) bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal pendaftaran merek.

C. SISTEM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA ADALAH MENGGUNAKAN SISTEM KONSTITUTIF DIMANA PENDAFTAR PERTAMA DI INDONESIA YANG MEMILIKI HAK EKSLUSIF SERTA MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SUATU MEREK.

4. Bahwa, Pengaturan terkait perlindungan merek terkenal sendiri telah diatur didalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana dinyatakan bahwa: "Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
4. Indikasi Geografis terdaftar.

D. PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA MENGANUT PRINSIP "FIRST TO FILE"

5. Bahwa, konsep pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip "First to file" yang artinya perlindungan hukum akan diberikan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian



Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun prinsip *"First to file"* Pendaftaran merek di Indonesia menggunakan prinsip *first to file*, dimana pendaftar pertama diakui sebagai pemilik hak atas merek tersebut;

6. Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi:

"Permohonan ditolak oleh Menteri jika hal Merek yang dimohonkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhan dengan suatu merek lainnya ataupun jika merek terdaftar tersebut dimiliki oleh pihak lain ataupun yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang ataupun jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan ataupun jasa yang sejenis, Suatu merek terkenal milik pihak lain untuk barang ataupun jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi geografis terdaftar."

7. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek menyatakan sebagai berikut:

(1) *Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar jika:*

- Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;*
- Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;*
- Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau*
- Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.*

(2) *Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau*



keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi geografis terdaftar.

(3) Permohonan pendaftaran merek ditolak oleh Menteri jika merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(4) Permohonan ditolak oleh Menteri jika permohonan tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

8. Bahwa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek telah menjelaskan syarat-syarat pendaftaran merek agar terdaftar secara sah dan mendapatkan perlindungan hukum yang patut oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
9. Bahwa, Sedangkan Tergugat tidak melanggar apa yang sudah tercantum dalam perundang-undangan tersebut. Indonesia menggunakan prinsip *first to file* maka hanya melindungi pendaftar pertama. Sehingga hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya orang lain tidak diizinkan untuk menggunakan suatu merek tanpa persetujuan pemilik merek. Penggunaan hak



istimewa ini oleh pihak lain tanpa seizin pemilik hak merek merupakan pelanggaran yang dapat berakibat pada tindakan hukum.

Sistem *First to file* dapat diartikan bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek. Sehingga Suatu merek hanya akan memperoleh perlindungan hukum jika merek tersebut telah terdaftar di, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk dalam jangka waktu tertentu (selama 10 tahun, dan bisa diperpanjang setiap sepuluh tahun sekali) menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut melalui suatu perjanjian.

Pendaftaran merek di Indonesia menganut *Stelsel Konstitutif*, *Stelsel Konstitutif* ini menganut *prinsip First to file* yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis;

10. Maka berdasarkan dalil dari tersebut diatas maka Tergugat adalah pemilik merek yang berhak atas Merek-merek yang telah didaftarkan atas nama Tergugat dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

1. Merek ANTMINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM00076538 di kelas 9,
2. Merek ANT MINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000646829 di kelas 9,
3. Merek www.antminerindonesia.co.id dengan nomor Pendaftaran IDM000928585 di kelas 42,
4. Merek ANTMINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000756530 di Kelas 9,
5. Merek ANTMINER INDONESIA + Logo dengan Nomor Pendaftaran SCYBERINDO.

11. Bahwa, Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dari huruf A s/d D,



gugatan pembatalan merek tidak berdasar hukum dan oleh karenanya gugatan *a quo* patut di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

E. PENDAFTARAN MEREK ANTMINER ATAS NAMA PENGGUGAT SEHARUSNYA DITOLAK OLEH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

12. Bahwa, perlindungan untuk merek terkenal yang belum terdaftar di bawah Paris Convention hanya terbatas pada barang atau jasa merek yang identik atau mirip dengan barang atau jasa merek terkait dan dalam situasi di mana penggunaan cenderung menyebabkan kebingungan. Produk Tergugat adalah berupa anti gores, kaos kaki, dan jam tangan, sedangkan produk Pengugat adalah Mesin Penambang bitcoin;
13. Bahwa, Maka seharusnya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menolak permohonan pendaftaran merek ANTMINER atas nama Penggugat dengan nomor pendaftaran merek ANTMINER atas nama Penggugat dengan nomor agenda permohonan pendaftaran merek DID2024052873 pada kelas 9,35,38, 42 tertanggal 18 Juni 2024;
14. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas gugatan pembatalan merek tidak berdasar hukum dan oleh karenanya gugatan *a quo* patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA

A. NAMA BADAN HUKUM PENGGUGAT YANG KEBETULAN SAMA DENGAN MEREK YANG DIDAFTARKAN PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN HUKUM DAN TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN TERTULIS SEBELUMNYA DARI PENGGUGAT

1. Bahwa, sebagaimana telah disampaikan hal-hal dan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa, Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Para Tergugat;



3. Bahwa, Perseroan Terbatas dengan nama merek adalah dua hal yang berbeda. Pengajuan nama Perseroan Terbatas ditujukan kepada Kemenkumham RI, sedangkan nama merek diajukan atau didaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Kesamaan dari keduanya adalah nama Perseroan Terbatas dan merek tidak boleh sama dengan yang nama yang sudah ada dan terdaftar lebih dulu. Dasar hukumnya juga berbeda, nama Perseroan Terbatas ketentuannya diatur dalam UU Perseroan Terbatas sedangkan nama merek ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (UU Merek);
4. Bahwa, ANTMINER + LOGO adalah sebuah Perseroan terbatas yang berdomisili dan terdaftar menurut hukum Singapore yang tidak memiliki kekuatan hukum **eksekutoria di Indonesia** yang dapat mendalilkan adanya persama badan hukum Penggugat dengan merek yang didaftarkan Tergugat;

B. TERGUGAT TIDAK TERMASUK PEMOHON YANG BERITIKAD TIDAK BAIK KARENA MENDAFTARKAN KATA B ANTMINER DAN LOGO DI INDONESIA PADA TURUT TERGUGAT MESKI MENGETAHUI KATA TERSEBUT MERUPAKAN UNSUR ENSIAL PADA NAMA PENGGUGAT SEBAGAI BADAN HUKUM

5. Bahwa, berdasarkan Pasal 21 UU Merek di atas, tidak ada ketentuan yang menyatakan apabila nama merek sama dengan nama Perseroan Terbatas, apalagi Perseroan tersebut bukan badan hukum yang terdaftar menurut undang-undang Perseroan di Indonesia. Selama nama merek tidak melanggar ketentuan Pasal 21 UU Merek, nama merek yang diajukan pasti akan diterima meskipun ada nama Perseroan Terbatas yang mirip di bidang usaha sejenis;
6. Bahwa, merek Tergugat yang dimohonkan, gugatan pembatalan merek tersebut tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;

C. TERGUGAT ADALAH SEBAGAI PENDAFTAR PERTAMA MEREK ANTMINER + LOGO DAN OLEH KARENANYA HARUS MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM

7. Bahwa, menurut Haedah Faradz, "PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK", *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (2008): 38-43, 41, DOI:

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



10.20884/1.jdh.2008.8.1.27. menyatakan bahwa Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya akan mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas merek. Hak kebendaan atas hak merek sebagai hak bergerak yang tidak berwujud memberikan kebebasan kepada pemiliknya berupa kedaulatan penuh. Hal ini dapat terlihat pada sifat eksklusif (khusus) yang melekat pada hak merek.⁵ Adapun terdapat prinsip dalam sistem perlindungan merek di Indonesia yaitu prinsi *first to file*. Prinsip ini adalah system pendaftaran pertama yang artinya merek yang didaftar dengan memenuhi syarat sebagai yang pertama;

8. Bahwa, Prinsip yang dianut UU Merek adalah *first to file principle* bukan *first come first out*, di mana setiap pemegang merek yang baru akan diakui kepemilikannya atas merek tersebut jika telah melakukan pendaftaran atas merek yang dimilikinya tersebut, sehingga pada dasarnya yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa merek adalah Keputusan Menteri atas Pendaftaran Merek. Keputusan Menteri atas Pendaftaran Merek dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut juga dengan UU Peradilan TUN) Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut juga UU Administrasi Pemerintahan);
9. Bahwa, "Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar", demikian bunyi Pasal 3 UU Merek. Ketentuan tersebut menempatkan Pendaftaran Merek sebagai satu-satunya cara bagi seseorang/badan hukum perdata untuk memperoleh hak atas suatu Merek. Meski demikian, UU Merek maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut juga dengan Permenkumham Pendaftaran Merek) tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan "Pendaftaran Merek" tersebut. Kedua peraturan perundang- undangan tersebut hanya mendefinisikan "Permohonan" pendaftaran merek sebagai "permintaan pendaftaran



Merek yang diajukan kepada Menteri". Untuk mengetahui konsep Pendaftaran Merek, dapat dilacak dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 pada Bab III (Permohonan Pendaftaran Merek) dan Bab IV (Pendaftaran Merek) *juncto* Permenkumham Pendaftaran Merek;

10. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatur bahwa:

- (1) Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada Tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
- (3) 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.

Menurut penjelasan pasal ini, definisi merek terkenal yakni merek yang dikenal oleh masyarakat di bidang bersangkutan, memiliki reputasi yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara yang dilakukan oleh pemiliknya dan terdaftar di beberapa Negara.

11. Bahwa, perlindungan untuk merek terkenal yang belum terdaftar di bawah Paris Convention hanya terbatas pada barang atau jasa merek yang identik atau mirip dengan barang atau jasa merek terkait dan dalam situasi di mana penggunaan cenderung menyebabkan kebingungan. Produk Tergugat adalah berupa anti gores, kaos kaki, dan jam tangan, sedangkan produk Penggugat adalah Mesin Penambang bitcoin;
12. Bahwa, *World Intellectual Property Organizations (WIPO)* memberikan batasan mengenai Merek terkenal sebagaimana disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah Merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu:
 1. tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
 2. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian Merek;
 3. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi Merek;
 4. durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran Merek;
 5. catatan keberhasilan pemenuhan hak atas Merek tersebut;
 6. nilai Merek;
13. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah diruaikan diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang telah diakui oleh Tergugat;

IV. PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh Jawaban Tergugat tersebut diatas maka dengan ini TERGUGAT memohon kepada Majelis hakim Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN. Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui Tergugat;
2. Menyatakan Penggugat tidak berhak atas merek ANT Miner + Logo di wilayah Republik Indonesia;
3. Menyatakan (i) Merek ANT MINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran dengan Nomor Pendaftaran IDM000756538 di Kelas 9, (ii) Merek ANTMINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000646829 di Kelas B, (iii) Merek www.antminer+logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000928585 di Kelas B, (v) Merek ANTMINER INDONESIA + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000905432 di Kelas 38, atas nama PT, Vast Palasso Cyberindo agar tetap terdaftar di wilayah Republik Indonesia;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak permohonan pendaftaran merek ANTMINER atas nama Penggugat dengan nomor pendaftaran merek ANTMINER atas nama Penggugat dengan nomor agenda permohonan pendaftaran merek DID2024052873 pada kelas 9,35,38, 42 tertanggal 18 Juni 2024;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut hukum keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban semula yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;


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

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Sesuai dengan asli Dokumen perusahaan PENGGUGAT yang telah dilegalisasi oleh Notaris Publik CHING Yin Kay Mason dan di *apostille* tanggal 21 Juni 2024.
2. Bukti P-1A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah Bahasa Indonesia atas Bukti P-1.
3. Bukti P-2 : Sesuai dengan asli Passport Nomor EB6878241 atas nama ZHAN KETUAN yang telah dilegalisasi notaris dan di *apostille* oleh Notaris Publik YUNG YING LUN di Republik Rakyat Tiongkok.
4. Bukti P-2A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah Bahasa Indonesia atas Bukti P-2
5. Bukti P-3 : Sesuai dengan asli *Board of Directors Meeting Resolution* Tanggal 1 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Direksi PENGGUGAT dan telah dilegalisasi oleh Notaris Ching Yin Kay Mason Notaris Publik di Hong Kong serta mendapat *apostille*.
6. Bukti P-3A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah Bahasa Indonesia atas Bukti P-3.
7. Bukti P-4 : Sesuai dengan asli Keterangan Tertulis (*Affidavit*) dari Javier Yeo, praktisi hukum di negara Singapura, tanggal 6 Agustus 2024 yang diberikan di hadapan Notaris Oh Kim Chong William, Notaris Publik di Singapura serta telah dilegalisasi dan mendapatkan *apostille*.
8. Bukti P-4A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah Bahasa Indonesia atas Bukti P-4.
9. Bukti P-5 : Printout **Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia atas Merek**  atas nama **PENGGUGAT** dengan Nomor Permohonan DID2024052873 pada kelas 9, 35, 38, 42, yang diajukan kepada TURUT TERGUGAT pada tanggal 18 Juni 2024.
10. Bukti P-6 : Printout Petikan Resmi atas Merek "ANT MINER + LOGO"



ANT MINER






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar pada 21 Mei 2020 atas nama TERGUGAT di kelas 9 dengan Nomor Pendaftaran IDM000756538.

11. Bukti P-7 : Printout Petikan Resmi atas Merek "ANTMINER + LOGO"

 Yang terdaftar pada 1 Juli 2019 atas nama TERGUGAT di kelas 9 dengan Nomor Pendaftaran IDM000646829.

12. Bukti P-8 : Printout Petikan Resmi atas Merek

"WWW.ANTMINERINDONESIA.CO.ID"

www.antrnlnerIndonesia.co.id yang terdaftar pada 2 Desember 2021 atas nama TERGUGAT di kelas 42 dengan Nomor Pendaftaran IDM000928585.

13. Bukti P-9 : Printout Petikan Resmi atas Merek "ANT POWER + LOGO" fc **ANTPOWER** yang terdaftar pada 21 Mei 2020 atas nama TERGUGAT di kelas 9 dengan Nomor Pendaftaran IDM000756530.

14. Bukti P-10 : Printout Petikan Resmi atas Merek "ANTMINER + LOGO"



yang terdaftar pada 2 November 2021 atas nama TERGUGAT di kelas 38 dengan Nomor Pendaftaran IDM000905432.

15. Bukti P-11 : Sesuai dengan asli lampiran fotocopy Keterangan Tertulis (*Affidavit*) tanggal 14 Juni 2024 dari Zhan Ketuan, selaku Direktur PENGUGAT yang telah dilegalisasi dan apostile oleh Notaris Publik Yung Ting Lun di wilayah Hong Kong termasuk dengan lampiran-lampirannya.

16. Bukti P-11A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-11.

17. Bukti P-12 : Printout dalam bahasa Indonesia atas Situs <https://www.bitmain.com/about> milik Bitmain Group yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2024 menunjukkan sejarah pendirian perusahaan Bitmain Group, yang pertama kali didirikan dan telah menggunakan merek ANTMINER untuk produk mesin penambang *bitcoin* PENGUGAT sejak tahun 2013.

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-13 : Sesuai dengan asli Dokumen perusahaan Bitmain Technologies Limited yang merupakan afiliasi PENGUGAT, yang telah dilegalisasi dan apostile oleh Notaris Publik Yung Ying Lun di wilayah Hong Kong
19. Bukti P-13A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-13.
20. Bukti P-14 : Printout dalam bahasa Indonesia atas artikel yang diunggah oleh Bitmain Group pada 21 November 2013 dalam forum *Bitcoin Forum* pada situs <https://bitcointalk.org/index.php?topic=341620.msg3659452#msg3659452>, menunjukkan adanya promosi atas produk pertama mesin penambang bitcoin merek ANTMINER S1 -180GH/s 360W.
21. Bukti P-15 : Printout dalam bahasa Indonesia atas screenshot (tangkapan layar) unggahan-unggahan Bitmain Group pada media sosial Facebook milik Bitmain Group dengan nama akun BITMAIN periode April 2014 hingga November 2014 menunjukkan publikasi atas kegiatan-kegiatan PENGUGAT dan Bitmain Group, dengan menghadiri berbagai acara (*event*) yang berkaitan dengan *cryptocurrency* di berbagai negara untuk mempromosikan mesin penambang bitcoin merek ANTMINER
22. Bukti P-16 : Printout dalam bahasa Indonesia atas screenshot (tangkapan layar) unggahan-unggahan Bitmain Group pada media sosial Facebook milik Bitmain Group dengan nama akun BITMAIN periode tahun 2017 hingga 2022 yang menunjukkan adanya promosi-promosi atas produk mesin penambang *bitcoin* merek ANTMINER yang dilakukan PENGUGAT dan Bitmain Group,
23. Bukti P-17 : Printout dalam bahasa Indonesia atas *screenshot* (tangkapan layar) Artikel tertanggal tanggal 30 Juni 2014 mengenai peluncuran produk mesin 'ANTMINER S3' oleh Bitmain Group dari situs berita internasional <https://www.coindesk.com/markets/2014/06/30/bitmain-releases-energy-efficient-478ghs-antminer-s3/>.
24. Bukti P-18 : Printout *screenshot* (tangkapan layar) situs web.archive.org/web/20170101162135/https://www.bitmain.com/ menunjukkan adanya promosi-promosi atas mesin

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambang *bitcoin* dengan merek ANTMINER oleh PENGGUGAT dan Bitmain Group, dalam artikel-artikel yang diunggah pada situs milik Bitmain Group periods Januari 2017 hingga Maret 2019.

25. Bukti P-19 : Printout dalam bahasa Indonesia *screenshot* (tangkapan layar) akun Youtube milik Bitmain Group dengan nama akun '@Bitmain_official' yang diakses dari situs <https://www.youtube.com/@Bitmainofficial/> menunjukkan unggahan pertama Bitmain Group pada akun tersebut adalah pada 1 Maret 2017 dengan video berjudul "Setting Up Your Newly Antminer S9" dan masih aktif hingga saat ini.
26. Bukti P-20 : Printout dalam bahasa Indonesia artikel berjudul: 'Chinese bitcoin mining giant Bitmain had revenues of \$2.8 billioni in the first half of the year¹' pada situs bisnis internasional *Business Insider* tanggal 26 September 2018 yang diakses dari situs <https://www.businessinsider.com/chinese-bitcoin-mining-bitmain-revenues-ipo-filing-hong-kong-profits-2018-9>.
27. Bukti P-21 : Printout dalam bahasa Indonesia artikel berjudul "New Bitcoin Mining Machine Hit US As Major Firm Inks Deal With Bitmain" tertanggal 25 Juni 2020 pada situs bisnis *Forbes* yang diakses melalui <https://www.forbes.com/siles/colinharper/2020/06/25/newbitcoin-mining-machines-hit-us-as-maioir-firm-inks-deal-with-bitmain/>.
28. Bukti P-22 : Printout dalam bahasa Indonesia laman situs <https://www.bitmain.com/news> milik Bitmain Group yang diakses pada tanggal 14 Agustus 2024 menunjukkan promosi-promosi atas produk mesin penambang *bitcoin* dengan merek ANTMINER dalam berbagai variasinya oleh PENGGUGAT dan Bitmain Group setidaknya sejak 2018 hingga 2024.
29. Bukti P-23 : Printout dalam bahasa Indonesia laman situs blog.bitmain.com milik Bitmain Group yang menunjukkan promosi-promosi atas produk mesin penambang *bitcoin*

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merek ANTMINER dalam berbagai variasinya sejak 2022 hingga saat ini.

30. Bukti P-24 : Printout situs <https://www.bitmain.com> yang menunjukkan adanya penjualan produk mesin penambang *bitcoin* dengan merek ANTMINER milik PENGGUGAT melalui situs milik PENGGUGAT.
31. Bukti P-25 : Printout foto-foto produk mesin penambang *bitcoin* dengan merek ANTMINER milik PENGGUGAT.
32. Bukti P-26 : Sesuai dengan asli Keterangan Tertulis (*Affidavit*) tanggal 6 Juli 2024 dari Zhan Ketuan, selaku Direktur PENGGUGAT yang telah dilegalisasi dan apostile oleh Notaris Publik Ching Yin Kay Mason di wilayah Hong Kong, yang menjelaskan mengenai penjualan produk mesin penambang *bitcoin* dengan merek oleh PENGGUGAT dan Bitmain Group, di berbagai negara yang telah dilakukan sejak 2015 hingga 2024.
33. Bukti P-26A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-26.
34. Bukti P-27 : Printout atas Buku Manual produk mesin penambang *bitcoin* merek ANTMINER 'SI Server Manual' milik PENGGUGAT yang dibuat pada 26 November 2013, yang dapat diunduh dari situs service.bitmain.com/support/productManual.
35. Bukti P-27A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-27
36. Bukti P-28 : Printout Buku Manual produk mesin penambang *bitcoin* merek ANTMINER 'L3+ Server' milik PENGGUGAT yang dibuat pada April 2017, yang dapat diunduh dari situs service.bitmain.com/support/productManual.
37. Bukti P-28A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-28.
38. Bukti P-29 : Printout Buku Manual produk mesin penambang *bitcoin* merek ANTMINER 'D3 Server' milik PENGGUGAT yang dibuat pada Agustus 2017, yang dapat diunduh dari situs service.bitmain.com/support/productManual.
39. Bukti P-29A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-29.

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id




40. Bukti P-30 : Printout Buku Manual produk mesin penambang *bitcoin* merek ANTMINER 'A3 Server¹' milik PENGGUGAT yang dibuat pada Januari 2018, yang dapat diunduh dari situs service.bitmain.com/support/productManual.
41. Bukti P-30A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-30.
42. Bukti P-31 : Printout Buku Manual produk mesin penambang *bitcoin* merek ANTMINER 'S9 Server' milik PENGGUGAT yang dibuat pada Januari 2017, yang dapat diunduh dari situs service.bitmain.com/support/productManual.
43. Bukti P-31A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-31.
44. Bukti P-32 : Printout Buku Manual produk mesin penambang *bitcoin* merek ANTMINER 'Z11 Server' milik PENGGUGAT yang dibuat pada Maret 2019, yang dapat diunduh dari situs service.bitmain.com/support/productManual.
45. Bukti P-32A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-32.
46. Bukti P-33 : Printout Buku Manual produk mesin penambang *bitcoin* merek ANTMINER 'S19 Server' milik PENGGUGAT yang dibuat pada April 2020, yang dapat diunduh dari situs service.bitmain.com/support/productManual.
47. Bukti P-33A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-33.
48. Bukti P-34 : Printout Buku Manual produk mesin penambang *bitcoin* merek ANTMINER 'S19j Pro Server' milik PENGGUGAT yang dibuat pada September 2021, yang dapat diunduh dari situs service.bitmain.com/support/productManual.
49. Bukti P-34A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-34.
50. Bukti P-35 : Printout Buku Manual produk mesin penambang *bitcoin* merek ANTMINER 'S19 XP' milik PENGGUGAT yang dibuat pada September 2022, yang dapat diunduh dari situs service.bitmain.com/support/productManual.
51. Bukti P-35A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-35.

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti P-36 : Printout Buku Manual produk mesin penambang *bitcoin* merek ANTMINER 'Z15 Pro Server' milik PENGGUGAT yang dibuat pada Februari 2023, yang dapat diunduh dari situs service.bitmain.com/support/productManual
53. Bukti P-36A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-36.
54. Bukti P-37 : Fotocopy **Sertifikat Pendaftaran** Merek Dagang dari Departemen Perekonomian Biro Kekayaan Intelektual atas Merek 'ANTMINER dan Perangkatnya' dengan  terdaftar pada kelas 9, 35, 36, dan 42 di Negara **Republik Tiongkok** atas nama BITMAINTECH PTE. LTD. (merupakan nama lama dari PENGGUGAT) dengan Nomor Pendaftaran 01949923 yang berlaku sejak 1 November 2018 hingga 31 Oktober 2028, yang terlampir dalam Keterangan Tertulis (*Affidavit*) tanggal 14 Juni 2024 dari Zhan Ketuan, selaku Direktur PENGGUGAT yang telah dilegalisasi dan apostile oleh Notaris Publik Yung Ting Lun di wilayah Hong Kong (*yide* BUKTI P-11).
55. Bukti P-37A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-37.
56. Bukti P-38 : Fotocopy **Sertifikat Pendaftaran** Merek  Dagang dari Kantor Paten Jepang atas Merek **yang** terdaftar pada kelas 9, 35, 36, dan 42 di Negara **Jepang** atas BITMAINTECH PTE. LTD. (merupakan nama lama dari PENGGUGAT) dengan Nomor Pendaftaran 6115173 yang diajukan pada 29 Maret 2018 dan terdaftar pada 18 Januari 2019, yang terlampir dalam Keterangan Tertulis (*Affidavit*) tanggal 14 Juni 2024 dari Zhan Ketuan, selaku Direktur PENGGUGAT yang telah dilegalisasi dan apostile oleh Notaris Publik Yung Ting Lun di wilayah Hong Kong (*yide* BUKTI P-11).
57. Bukti P-38A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-38.
58. Bukti P-39 : Fotocopy Sertifikat Pendaftaran Merek Internasional Negara Kanada atas  yang didaftarkan atas

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 78/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)



Nama PENGGUGAT dengan nomor pendaftaran internasional 1416089 tanggal 11 Mei 2018 di kelas 9, 35, 36, 48, yang terlampir dalam Keterangan Tertulis (*Affidavit*) tanggal 14 Juni 2024 dari Zhan Ketuan, selaku Direktur PENGGUGAT yang telah dilegalisasi dan apostile oleh Notaris Publik Yung Ting Lun di wilayah Hong Kong (*yide* BUKTI P-11).

59. Bukti P-39A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-38.
60. Bukti P-40 : Printout dalam bahasa Indonesia pangkalan data (database) pendaftaran merek milik World Intellectual Property Organization (WIPO) dengan situs <https://branddb.wipo.int/> yang menunjukkan Pendaftaran Merek 'ANTMINER' atas nama PENGGUGAT pada kelas 9, 35, 36, 38 dan 42 di berbagai negara.
61. Bukti P-41 : Sesuai dengan asli Sertifikat-Sertifikat Pendaftaran Merek yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Merek Dagang Singapura yang telah dilegalisasi oleh Notaris Kothadhabani Parasuram, Notaris Publik di Singapura, dan telah mendapatkan apostile
62. Bukti P-41A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-41.
63. Bukti P-42 : Sesuai dengan asli Sertifikat-Sertifikat Pendaftaran Merek yang dikeluarkan oleh Kantor Paten dan Merek Amerika Serikat yang telah dilegalisasi oleh Notaris Yung Ying Lun, Notaris Publik di Hong Kong, dan telah mendapatkan apostile,
64. Bukti P-42A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-42.
65. Bukti P-43 : Sesuai dengan asli Sertifikat-Sertifikat Pendaftaran Merek yang dikeluarkan oleh Kantor Merek Malaysia yang telah dilegalisasi oleh Notaris Dato' George Alfonso Miranda, Notaris Publik di Malaysia, dan telah mendapatkan apostile.
66. Bukti P-44 : Fotocopy Sertifikat Pendaftaran Merek dari Kantor Merek Dagang, Biro Administrasi dan Pedagangan Nasional Republik Rakyat Tiongkok atas Merek Dagang





yang terdaftar pada kelas 42 yang terdaftar sejak 28 September 2015 di negara **Republik Rakyat Tiongkok** dengan nomor pendaftaran 15144735, yang terlampir dalam Keterangan Tertulis (*Affidavit*) tanggal 14 Juni 2024 dari Zhan Ketuan, selaku Direktur PENGUGAT yang telah dilegalisasi dan apostile oleh Notaris Publik Yung Ting Lun di wilayah Hong Kong (*vide* BUKTI P-11).

67. Bukti P-44A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-44.

68. Bukti P-45 : Fotocopy Sertifikat Pendaftaran Merek dari Kantor Pencatat Merek Dagang Uni Eropa untuk Merek Dagang



dengan No. Pendaftaran 013168042 yang terdaftar pada 24 Desember 2014 di kelas 9 dan 42 di **Uni Eropa**, yang terlampir dalam Keterangan Tertulis (*Affidavit*) tanggal 14 Juni 2024 dari Zhan Ketuan, selaku Direktur PENGUGAT yang telah dilegalisasi dan apostile oleh Notaris Publik Yung Ting Lun di wilayah Hong Kong (*vide* BUKTI P-11).

69. Bukti P-45A : Sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bahasa Indonesia atas Bukti P-45.

70. Bukti P-46 : Printout dalam bahasa Indonesia pangkalan data (database) pendaftaran merek milik World Intellectual Property Organization (WIPO) dengan situs <https://branddb.wipo.int/> yang menunjukkan Pendaftaran Merek 'ANTMINER' atas nama Bitmain Technologies Limited pada kelas 9, 35, 36, dan 42 di berbagai negara.

71. Bukti P-47 : Printout laman *wordoress* tanaaal 21 Oktober 2017 milik TERGUGAT yang diakses dari situs <http://antminerindonesia.wordoress.com/2017/10/21/antminer/> yang menunjukkan TERGUGAT **menakui dan mengetahui** bahwa produk mesin penambang *bitcoin* dengan merek 'ANTMINER' yang TERGUGAT jual merupakan produk milik Bitmain Group, termasuk PENGUGAT,

72. Bukti P-48 : Printout Profil Perusahaan TERGUGAT yang diunduh dari Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum



dan Hak Asasi Manusia. Bukti ini menunjukkan bahwa TERGUGAT bukan merupakan perusahaan vana beraerak di bidana *cryptocurrency*.

73. Bukti P-49 : Printout laman media sosial Facebook milik TERGUGAT dengan nama akun Vast Palaso Cyberindo melalui tautan (link) <https://www.facebook.com/vastpalasocyberindo/> menunjukkan TERGUGAT menjual berbagai produk seperti mainan lato-lato, aksesoris *handphone*, ataupun penyedia jasa produk-produk IT seperti VPC Notification, SMS OTP. Sehingga telah jelas jika TERGUGAT bukan suatu perusahaan yang bergerak di bidang *cryptocurrency*
74. Bukti P-50 : Printout unggahan - unggahan pada media sosial Instagram milik TERGUGAT dengan nama akun @antminer_indonesia yang menunjukkan TERGUGAT secara aktif mempromosikan dan menjual mesin penambang *bitcoin* dengan tipe yang sama dengan produk-produk milik PENGUGAT dan merek ANTMINER.
75. Bukti P-51 : Printout unggahan - unggahan pada media sosial 'X' milik TERGUGAT dengan nama akun @antminerindo yang menunjukkan TERGUGAT secara aktif mempromosikan dan menjual mesin penambang *bitcoin* yang sama dengan milik PENGUGAT yang menggunakan merek ANTMINER.
76. Bukti P-52 : Printout unggahan pada forum Kaskus milik TERGUGAT dengan nama akun bobby0204 yang dapat diakses dari situs <https://www.kaskus.co.id/thread/5a561376529a45622f8b456d/a> ntminer-d3—penqhasilan-5iuta-hinqqa. vanq menunjukkan bahwa TERGUGAT menjual dan mempromosikan mesin penambang *bitcoin* dengan varian yang sama yang dijual dan diproduksi oleh PENGUGAT dan menggunakan merek ANTMINER
77. Bukti P-53 : Printout tangkapan layar Website Database TURUT TERGUGAT atas Permohonan Pendaftaran MEREK ANTMINER INDONESIA + LOGO pada kelas 35 oleh TERGUGAT pada tahun 2017 dengan nomor Permohonan J002017060762 dengan status ditolak oleh TURUT TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Bukti P-54 : Printout Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 5/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn yang diputuskan tanggal 18 Maret 2024 dalam sengketa merek 'Rumah Makan Aroma Cempaka' antara Jabudah selaku Penggugat melawan Sidi Janidi selaku Tergugat.
79. Bukti P-55 : Printout Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 101/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst yang diputuskan tanggal 14 Februari 2023 dalam sengketa merek antara antara Tong Shen Enterprise Co., Ltd., selaku Penggugat melawan PT. Inti Jaya Lemindo selaku Tergugat dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis selaku Turut Tergugat dalam perkara pembatalan merek PT Inti Jaya Lemindo yang logonya menyerupai logo perusahaan Penggugat.
80. Bukti P-56 : Printout Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 38/Merek/2004/PN. Niaga Jkt. Pst yang diputuskan tanggal 29 September 2004 dalam sengketa merek 'LLE' antara Lai Luoh Enterprise. Co. Ltd selaku Penggugat melawan Herry Chandra selaku Tergugat.
81. Bukti P-57 : Printout Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 7/Pdt.Sus-HKI-Merk/2021/PN.Smg tanggal 29 Desember 2021 dalam pembatalan merek 'JAGUAR' antara Hence Teh selaku Penggugat melawan PT Surabaya Top selaku Tergugat dan dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis selaku Turut Tergugat.
82. Bukti P-58 : Printout Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: Putusan Pengadilan Niaga Nomor 61/Pdt.Sus- HKI-Merek/2021/PN. Niaga Jkt.Pst tanggal 17 Februari 2022 dalam pembatalan merek 'Integrated Assessment Service + Logo', antara Integrated Assessment Services Private Limited selaku Penggugat melawan Yuwono Puguh Santoso selaku Tergugat I, PT Inovator Asesmen Sinergis selaku Tergugat II.
83. Bukti P-59 : Printout Putusan Mahkamah Agung Nomor: 262K/Pdt.Sus-HKI/2021 tanggal 24 Februari 2021 dalam perkara pembatalan Merek 'WAFFELICIOUS' antara antara Budhy Cipta Kurniawan Hendra Widjaya selaku Penggugat/

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 78/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)



Pemohon Kasasi melawan Adi Bagus Kristanto selaku
Tergugat/Termohon Kasasi.

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut di atas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi namun mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I.**, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Suatu Merek tidak dapat didaftar berdasarkan Pasal 20 UU Merek, yaitu a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 21:

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar;
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut: 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; merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun



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

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik;

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

- Bahwa pembatalan merek atas dasar adanya iktikad tidak baik tidak memandang bahwa merek yang ditiru atau dijiplak haruslah merek terkenal karena pada prinsipnya sepanjang terbukti bahwa permohonan telah diajukan dengan iktikad tidak baik, termasuk dengan adanya pengetahuan dan pengakuan dari TERGUGAT bahwa merek yang dimohonkannya adalah milik orang lain, maka pendaftaran merek tersebut sepatutnya dibatalkan;
- Bahwa meskipun UU Merek menganut asas first to file, asas tersebut dapat dikesampingkan apabila pemilik merek sesungguhnya berhasil membuktikan pendaftaran tersebut didasarkan atas adanya iktikad tidak baik, yang mana unsur itikad baik pemohon sukar dipenuhi dalam proses pendaftaran merek di Indonesia karena tidak disyaratkan bagi pemohon untuk menunjukkan bukti bahwa merek yang akan didaftarkan memang merupakan miliknya bukan milik orang lain, serta merek tersebut telah atau akan digunakannya dalam bisnisnya, melainkan hanya bergantung pada kejujuran pemohon untuk mendaftarkan mereknya;
- Bahwa pendapat Ahli tersebut telah bersesuaian dengan sikap pengadilan niaga yang telah memeriksa, memutus, bahkan mengabulkan gugatan pembatalan merek yang diajukan dengan dasar adanya itikad tidak baik dengan mengesampingkan asas first to file dari pemohon merek yang beriktikad tidak baik vide Bukti P-54 hingga Bukti P-57;
- Bahwa yang pada pokoknya menjelaskan sudah sepatutnya bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menerima permohonan pendaftaran yang diajukan sesuai Pasal 76 ayat (2) UU Merek apabila gugatan pembatalan yang diajukan dikabulkan karena hal ini sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sebenarnya/sesungguhnya dan mencegah gugatan pembatalan yang diajukan menjadi sia-sia;

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

1. Bukti T-1 : Sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BOBBY, NIK 3172010204931001
2. Bukti T-2 : Sesuai dengan asli Akta Nomor 101 tanggal 29 Januari 2016 dibuat dihadapan H. Zainuddin, S. H., Notaris di Jakarta Pusat.
3. Bukti T-3 : Sesuai dengan asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006780.AH.01.01. TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT VAST PALASO CYBERINDO,
4. Bukti T-4 : Sesuai dengan asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT VAST PALASO CYBERINDO Nomor 01 tanggal 01 April 2021 dibuat dihadapan Mochamad Rezki, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bandung
5. Bukti T-5 : Sesuai dengan asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0020291 .AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT VAST PALASO CYBERINDO.
6. Bukti T-6 : Sesuai dengan asli Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT VAST PALASO CYBeRINDO Nomor AHU-AH.01.03- 0211149
7. Bukti T-7 : Sesuai dengan asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 1290001461269
8. Bukti T-8 : Sesuai dengan asli Sertifikat Merek atas nama PT VAST PALASO CYBERINDO tanggal 03 Oktober 2017 dengan Nomor pendaftaran IDM000646829, Etiket Merek : BITMAIN, kelas 9
9. Bukti T-9 : Sesuai dengan asli Sertifikat Merek atas nama PT VAST PALASO CYBERINDO tanggal 05 Desember 2017 dengan Nomor pendaftaran IDM000646788, Etiket Merek: BITMAIN

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Sesuai dengan asli Sertifikat Merek atas nama PT VAST PALASO CYBERINDO tanggal 13 Juli 2020 dengan Nomor pendaftaran IDM000890823, Etiket Merek : BITMAIN
11. Bukti T-11 : Sesuai dengan asli Sertifikat Merek atas nama PT VAST PALASO CYBERINDO tanggal 13 Juli 2021 dengan Nomor pendaftaran IDM000890820, Etiket Merek : BITMAIN
12. Bukti T-12 : Copy Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang di dalam bulir pasalnya menjelaskan, mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebut Rupiah.
13. Bukti T-13 : Copy Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Bukti T-14 : Printout Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut di atas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain baik saksi maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetanggal 31 Oktober 2024. Demikian Turut Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 07 November 2024, yang selengkapnya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

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

Menimbang, bahwa untuk 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

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat selain menanggapi pokok perkaranya, juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak memiliki Hak atau Legal Standing untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek-merek Tergugat;

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah memasuki 5 (lima) tahun jangka waktu dari pendaftaran awal sebagaimana diatur Pasal 77 UU merek;
- c. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, karena sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah menggunakan sistem konstitutif dimana pendaftar pertama di Indonesia yang memiliki hak eksklusif serta mendapatkan perlindungan hukum atas suatu merek;
- d. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip "First to File";
- e. Pendaftaran merek ANTMINER atas nama Penggugat seharusnya ditolak oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat diatas, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada eksepsi poin (a), Tergugat beralasan bahwa Penggugat bukan Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia dan belum memiliki Sertifikat Merek dari Dirjen Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004, karenanya Penggugat tidak memiliki Hak atau Legal Standing untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek-merek Tergugat, selain itu menurut Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati, dan Ifrani, "IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN DAN MODEL PENEGAKAN HUKUM MEREK DI INDONESIA", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no. 2 (2018): 219-230, 229, DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art1. berpendapat bahwa "Pembatalan merek diatur dalam Pasal 72 hingga Pasal 79 UU Merek 2016, serta hanya dapat digugat atau diadukan oleh pemilik merek terdaftar dan berbagai pihak yang merasa dirugikan", sedangkan Tergugat adalah sebagai Pendaftar Pertama sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya Penggugat menolak eksepsi tersebut, karena Penggugat telah memenuhi kriteria sebagai pemilik atas Merek terdaftar maupun Merek yang tidak terdaftar sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi Tergugat dan jawaban atas eksepsi oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat,

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 78/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)



ternyata dalam mengajukan Gugatan a quo, Penggugat mendasarkan pada Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan atas Merek terdaftar sebagai berikut:

- (1) *Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan atau Pasal 21.*
- (2) *Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.*

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” antara lain pemilik Merek terdaftar, Jaksa, Yayasan/ Lembaga di bidang Konsumen, dan Majelis/ Lembaga Keagamaan.*
- (2) *Yang dimaksud dengan “pemilik Merek yang tidak terdaftar” antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar.*

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan pembatalan Merek terdaftar atau telah memenuhi kriteria sebagai Pemilik atas Merek terdaftar maupun Merek yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tentunya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara tersendiri di luar pokok perkara, akan tetapi materi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok perkara, sehingga eksepsi dari Tergugat mengenai Legal Standing Penggugat tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat poin (a) harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi dari Tergugat pada poin (b), Tergugat menyatakan Gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah memasuki 5 (Lima) tahun jangka waktu dari pendaftaran awal sebagaimana diatur Pasal 77 UU Merek, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan alasan pada pokoknya Merek **ANTMINER + LOGO** untuk pertama kalinya telah diajukan permohonannya pada tanggal 03 Oktober 2017 dengan Permohonan Nomor D0006468829 dan didaftarkan pada tanggal 01 Juli 2019 dengan Nomor pendaftaran IDM000928585, sedangkan pendaftaran lainnya adalah bersifat sebagai pelengkap terhadap pendaftaran awal, sehingga gugatan pembatalan pendaftaran merek telah jangka waktu 5 (lima) tahun dari tanggal pendaftaran awal sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 9 Tahun 2004, Pasal 77 ayat (1) "bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal pendaftaran merek";

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini, oleh Penggugat telah ditanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Gugatan Pembatalan Merek, terdapat ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur sebagai berikut:

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

Pasal 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*";

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur tentang gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/ atau Pasal 21;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, alasan pengajuan Gugatan oleh Penggugat didasarkan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, adapun dalil-dalil Penggugat yaitu Tergugat telah mendaftarkan merek ANTMINER + Logo dan variasinya yang menjiplak, meniru dan mengikuti Merek ANTMINER milik Penggugat pada Turut Tergugat dan saat ini Tergugat telah memiliki 5 (lima) pendaftaran merek, dimana elemen yang terdapat pada Merek ANTMINER milik Penggugat dan Merek-Merek milik Tergugat secara nyata terlihat peniruan dan penjiplakan sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya satu sama lain antara Merek-Merek milik Tergugat dengan Merek ANTMINER milik Penggugat dalam hal

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan bentuk dan cara penulisan, cara penempatan, kombinasi antara unsur kata asing, Kesamaan pada bentuk logo dan penempatan logo, cara penulisan kata POWER pada Merek "ANTPOWER" milik Tergugat, dan kesamaan bunyi apabila diucapkan dan didengar pada pelafalan kata-kata asing "ANT" dan "MINER" di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sebagai asal kata yang sama dengan atau identik atau sangat menyerupai Merek ANTMINER milik Penggugat yang telah digunakan setidaknya sejak tahun 2013, serta telah terdaftar pada negara Singapura, Hongkong, dan China sejak tahun 2015 yang jauh sebelum Tergugat mendaftarkan Merek-Mereknya pada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Gugatan Penggugat mendasarkan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tentang adanya iktikad tidak baik dari Tergugat, maka sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu Gugatan tidak dibatasi waktu pengajuannya, sehingga eksepsi dari Tergugat mengenai jangka waktu pengajuan gugatan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat poin (b) harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi dari Tergugat pada poin (c) dan (d) tentang sistem pendaftaran merek di Indonesia, dimana pada eksepsi ini saling berkaitan sehingga Majelis Hakim mengambil alih dalam satu pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Tergugat mengemukakan alasan pada pokoknya Tergugat tidak melanggar apa yang sudah tercantum dalam perundang-undangan, Indonesia menggunakan prinsip "First to File" maka hanya melindungi pendaftar pertama, dimana Tergugat adalah pemilik merek yang berhak atas Merek-Merek yang telah didaftarkan atas nama Tergugat yaitu:

- Merek ANTMINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM00076538 di kelas 9;
- Merek ANT MINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000646829 di kelas 9;
- Merek www.antminerindonesia.co.id dengan nomor Pendaftaran IDM000928585 di kelas 42;
- Merek ANTMINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000756530 di Kelas 9;
- Merek ANTMINER INDONESIA + Logo dengan Nomor Pendaftaran

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000905432 di kelas 38;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat tersebut, eksepsi yang demikian diajukan oleh Tergugat tidak menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun dalam hal ini Tergugat menyatakan Tergugat adalah pemilik merek yang berhak atas Merek-Merek yang telah didaftarkan karena merupakan pendaftar pertama, akan tetapi apabila dihubungkan dengan materi gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat dalam mendaftarkan merek ANTMINER + Logo dan variasinya yang menjiplak, meniru dan mengikuti Merek ANTMINER milik Penggugat pada Turut Tergugat dan saat ini Tergugat telah memiliki 5 (lima) pendaftaran merek, dimana elemen yang terdapat pada Merek ANTMINER milik Penggugat dan Merek-Merek milik Tergugat secara nyata terlihat peniruan dan penjiplakan sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya satu sama lain antara Merek-Merek milik Tergugat dengan Merek ANTMINER milik Penggugat yang telah digunakan sejak tahun 2013, serta telah terdaftar pada negara Singapura, Hongkong, dan China sejak tahun 2015 yang jauh sebelum Tergugat mendaftarkan Merek-Mereknya pada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan permasalahan apakah terdapat pelanggaran merek yang dilakukan oleh Tergugat dalam mendaftarkannya, hal tersebut tentunya memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara tersendiri di luar pokok perkara, akan tetapi materi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok perkara, sehingga eksepsi dari Tergugat poin (c) dan (d) turut pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan eksepsi dari Tergugat pada poin (e) tentang pendaftaran Merek ANTMINER atas nama Penggugat seharusnya ditolak oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Tergugat menguraikan alasan pada pokoknya perlindungan untuk merek terkenal yang belum terdaftar di bawah Paris Convention hanya terbatas pada barang atau jasa merek yang identik atau mirip dengan barang atau jasa merek terkait dan dalam situasi dimana penggunaan cenderung menyebabkan kebingungan. Produk Tergugat adalah berupa anti gores, kaos kaki, dan jam tangan, sedangkan produk Penggugat adalah Mesin Penambang bitcoin, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat tersebut, eksepsi yang demikian diajukan oleh Tergugat juga tidak menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, akan tetapi eksepsi ini Tergugat menekankan alasan tidak adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat yaitu Produk Tergugat adalah berupa anti gores, kaos kaki, dan jam tangan, sedangkan produk Pengugat adalah Mesin Penambang bitcoin;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi yang demikian telah menyentuh pokok perkara yaitu tentang apakah terdapat adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat, sehingga eksepsi dari Tergugat mengenai hal ini harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Pembatalan terhadap Merek terdaftar yaitu "ANTMINER + Logo" dengan Nomor Pendaftaran IDM00076538 di kelas 9, "ANT MINER + Logo" dengan Nomor Pendaftaran IDM000646829 di kelas 9, "www.antminerindonesia.co.id" dengan Nomor Pendaftaran IDM000928585 di kelas 42, "ANTMINER + Logo" dengan Nomor Pendaftaran IDM000756530 di Kelas 9 dan "ANTMINER INDONESIA + Logo" dengan Nomor Pendaftaran IDM000905432 di kelas 38 atas nama Tergugat yang didasarkan pada Pasal 76 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan alasan merek-merek Tergugat tersebut didaftarkan dengan iktikad tidak baik karena meniru, menjiplak, dan mengikuti merek "ANTMINER + Logo" milik Penggugat, sehingga merek-merek milik Tergugat tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "ANTMINER" milik Penggugat yang telah lama digunakan Penggugat dalam perdagangan yang sudah dikenal dan dipergunakan di Indonesia maupun beberapa negara lain di dunia jauh lebih dulu sebelum merek-merek Tergugat terdaftar pada Turut Tergugat, sehingga merek-merek milik Tergugat tersebut harus dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan mengemukakan alasan pada pokoknya Tergugat tidak termasuk Pemohon yang beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek dengan kata ANTMINER + Logo di Indonesia pada Turut Tergugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai pendaftar pertama merek ANTMINER + Logo, karenanya harus mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-59 serta mengajukan 1 (satu) orang ahli, sebaliknya untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan formalitas gugatan pembatalan merek a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 menunjukkan bahwa merek milik Tergugat yang telah terdaftar yaitu "ANTMINER + Logo" dengan Nomor Pendaftaran IDM00076538 pada tanggal 21 Mei 2020 di kelas 9 dengan filling date tanggal 29 Januari 2018, "ANT MINER + Logo" dengan Nomor Pendaftaran IDM000646829 pada tanggal 01 Juli 2019 di kelas 9 dengan filling date tanggal 03 Oktober 2017, "www.antminerindonesia.co.id" dengan Nomor Pendaftaran IDM000928585 pada tanggal 02 Desember 2021 di kelas 42 dengan filling date tanggal 20 November 2017, "ANTMINER + Logo" dengan Nomor Pendaftaran IDM000756530 pada tanggal 21 Mei 2020 di Kelas 9 dengan filling date tanggal 29 Januari 2018 dan "ANTMINER INDONESIA + Logo" dengan Nomor Pendaftaran IDM000905432 pada tanggal 02 November 2021 di kelas 38 dengan filling date tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti P-5 menunjukkan Merek "ANTMINER + Logo" milik Penggugat diajukan permohonan pendaftarannya oleh Penggugat dengan Permohonan Nomor DID2024052873 pada kelas 9, 35, 38, 42 yang diajukan pada tanggal penerimaan 18 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya, Penggugat menyatakan sejak tahun 2018 telah mendaftarkan Merek "ANTMINER + Logo" di berbagai negara di dunia dan begitupun sejak tahun 2014 perusahaan afiliasi Penggugat juga telah mendaftarkan Merek "ANTMINER + Logo" di berbagai negara di dunia, hal tersebut sesuai dengan bukti P-37 sampai dengan P-45A;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pendaftaran Merek "ANTMINER + Logo" milik Penggugat tersebut, maka ketentuan sebagaimana telah diisyaratkan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi, karenanya

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai hak dan kepentingan hukum yang jelas untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar, selanjutnya telah ditentukan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menentukan: *"Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat"*;

Menimbang, bahwa kedudukan/ domisili Tergugat yaitu di Grand Slipi Tower Jalan Letjend S. Parman Kav. 22-24 No.5F, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta Indonesia, maka sesuai ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga yang berbunyi *"Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat"*, sehingga berdasarkan kedudukan/ domisili Tergugat di atas, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana yang diamandemen terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (*"UU Merek"*), yang berbunyi: *"Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat"*, maka oleh karena Penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan dan berdomisili di negara Singapura, sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan pembatalan merek a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai pokok perkara dengan berdasar dalil Penggugat maupun Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat dari kedua pihak;

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat dihubungkan dengan bantahan dalam jawaban dari Tergugat, terdapat persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat dan harus dibuktikan yaitu:

1. Apakah Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek "ANTMINER + Logo"?;
2. Apakah Merek terdaftar "ANTMINER + Logo" dengan Nomor Pendaftaran IDM00076538 di kelas 9, "ANT MINER + Logo" dengan Nomor Pendaftaran IDM000646829 di kelas 9, "www.antminerindonesia.co.id" dengan Nomor Pendaftaran IDM000928585 di kelas 42, "ANTMINER + Logo" dengan Nomor Pendaftaran IDM000756530 di Kelas 9 dan "ANTMINER INDONESIA + Logo" dengan Nomor Pendaftaran IDM000905432 di kelas 38 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya merek "ANTMINER + Logo" milik Penggugat, sehingga Tergugat memiliki iktikad tidak baik dengan meniru, menjiplak, dan mengikuti merek "ANTMINER + Logo" milik Penggugat yang telah lama digunakan oleh Penggugat dalam perdagangan dan telah dikenal di Indonesia maupun berbagai negara lain di dunia sebelum merek-merek milik Tergugat terdaftar?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan pula dengan bukti P-1A, P-3, P-3A, P-4, P-4A, P-11, P-11A, P-12, P-12A, P-13, P-13A, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-26 dan P-26A menunjukkan bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura pada tahun 2017 dengan nama FLYING BITMAINTech TECH PTE.LTD., yang merupakan perusahaan afiliasi dari Bitmain Technologies Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Hongkong pada tahun 2014, dimana Penggugat dan Bitmain Technologies Limited merupakan bagian perusahaan dari Bitmain Technologies Inc., suatu perusahaan asal negara Republik Rakyat Tiongkok, yang didirikan pada tahun 2013 yang bergerak di bidang blockchain dan cryptocurrency;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-25 dihubungkan dengan bukti P-27, P-27A, P-28, P-28A, P-29, P-29A, P-30, P-30A, P-31, P-31A, P-32, P-32A, P-33, P-33A, P-35, P-35A, P-36, P-36A Penggugat memiliki sejumlah lini kegiatan usaha yaitu memproduksi dan menjual mesin penambang bitcoin dalam berbagai varian dengan Merek "ANTMINER + Logo";

Menimbang, bahwa dari kegiatan usaha Penggugat tersebut, merek "ANTMINER + Logo" telah didaftarkan sebagai merek oleh Penggugat maupun

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst





Disclaimer

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









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






Perusahaan afiliasinya di berbagai Negara berdasarkan bukti P-37, P-37A, P-38, P-38A, P-39, P-39A, P-40, P-41, P-41A, P-42, P-42A, P-43, P-44, P-44A, P-45, P-45A dan P-46 yaitu:

No	NO REGIST RASI	NEGARA KANTOR PENCATA T MEREK	NAMA MEREK TERCATAT	TANGGAL PENCATA TAN Tanggal/B ulan/Tahu n	KELA S	PEMILI K MEREK
1.	1416089	ALBANIA	ANTMINER	11/05/2018	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT
2.	1416089	ARMENIA	Tampilan Etiket 	11/05/2018	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT.
3.	1416089	AZERBAIJ AN	ANTMINER Tampilan Etiket 	11/05/2018	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT
4.	1416089	BAHRAIN	ANTMINER Tampilan Etiket 	11/05/2018	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT
5.	1416089	BELARUS	ANTMINER Tampilan Etiket 	11/05/2018	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT
6.	1416089	COLOMBI A	ANTMINER Tampilan	11/05/2018	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT










No	NO REGIST RASI	NEGARA KANTOR PENCATA T MEREK	NAMA MEREK TERCATAT	TANGGAL PENCATA TAN Tanggal/B ulan/Tahu n	KELA S	PEMILI K MEREK
			Etiket 			
7.	1416089	EGYPT	ANTMINER Tampilan Etiket 	11/05/2018	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT
8.	1416089	GEORGIA	ANTMINER Tampilan Etiket 	11/05/2018	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT.
9.	1416089	INDIA	ANTMINER Tampilan Etiket 	11/05/2018	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT
10.	1416089	KYRGYZS TAN	ANTMINER Tampilan Etiket 	11/05/2018	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT
11.	1416089	REPUBLIC OF MOLDOVA	ANTMINER Tampilan Etiket 	11/05/2018	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT








No	NO REGIST RASI	NEGARA KANTOR PENCATA T MEREK	NAMA MEREK TERCATAT	TANGGAL PENCATA TAN Tanggal/B ulan/Tahu n	KELA S	PEMILI K MEREK
12.	1416089	NORTH MACEDO NIA	ANTMINER Tampilan Etiket 	11/05/201 8	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT.
13.	1416089	MONGOLI A	ANTMINER Tampilan Etiket 	11/05/201 8	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT
14.	1416089	MEXICO	ANTMINER Tampilan Etiket 	11/05/201 8	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT
15.	1416089	NORWAY	ANTMINER Tampilan Etiket 	11/05/201 8	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT.
16.	1416089	NEW ZEALAND	ANTMINER Tampilan Etiket 	11/05/201 8	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT
17.	1416089	SERBIA	ANTMINER Tampilan Etiket	11/05/201 8	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT





No	NO REGIST RASI	NEGARA KANTOR PENCATA T MEREK	NAMA MEREK TERCATAT	TANGGAL PENCATA TAN Tanggal/B ulan/Tahu n	KELA S	PEMILI K MEREK
18.	1416089	UZBEKIST AN	 ANTMINER Tampilan Etiket  ANTMINER	11/05/201 8	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT
19.	1416089	VIETNAM	 ANTMINER Tampilan Etiket  ANTMINER	11/05/201 8	9, 35, 36, 42	PENGG UGAT

No	NO REGIST RASI	NEGARA KANTOR PENCATA T MEREK	NAMA MEREK TERCATAT	TANGGAL PENCATA TAN Tanggal/B ulan/Tahu n	KELA S	PEMILI K MEREK
1.	3031027 40	Hong Kong, China	 ANTMINER Tampilan Etiket  ANTMINER	15/08/201 4	9	BITMAI N TECHN OLOGI ES LIMITE D
2.	3031027 59	Hong Kong, China	 ANTMINER Tampilan Etiket  ANTMINER	15/08/201 4	42	BITMAI N TECHN OLOGI








						ES LIMITE D
3.	0131680 42	European Union	ANTMINER Tampilan Etiket 	24/12/201 4	9,42	BITMAI N TECHN OLOGI ES LIMITE D
4.	T141279 5I	SINGAPU RA	ANTMINER Tampilan Etiket 	26/02/201 5	42	BITMAI N TECHN OLOGI ES LIMITE D
5.	T141237 1F	SINGAPU RA	ANTMINER Tampilan Etiket 	26/02/201 5	9	BITMAI N TECHN OLOGI ES LIMITE D
6.	4708234	AMERIKA SERIKAT	ANTMINER Tampilan Etiket 	24/03/201 5	15	BITMAI N TECHN OLOGI ES LIMITE D
7.	4708056	AMERIKA SERIKAT	ANTMINER Tampilan Etiket 	24/03/201 5	9	BITMAI N TECHN OLOGI ES LIMITE D



8.	15144735	Hong Kong, Mainland China	ANTMINER Tampilan Etiket 	28/09/2015	9	BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED
9.	715705	SWITZERLAND	ANTMINER Tampilan Etiket 	27/04/2018	3, 35, 36, 42	BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED
10.	107020040/01949923	Taiwan, China	ANTMINER Tampilan Etiket 	01/11/2018	9, 35, 36, 42	BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED
11.	2018056358	MALAYSIA	ANTMINER Tampilan Etiket 	07/11/2018	42	BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED
12.	2018056354	MALAYSIA	ANTMINER Tampilan Etiket 	07/11/2018	9	BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED



13.	2018056 357	MALAYSIA	ANTMINER Tampilan Etiket 	13/11/201 8	36	BITMAI N TECHN OLOGI ES LIMITE D
14.	2018056 355	MALAYSIA	ANTMINER Tampilan Etiket 	13/11/201 8	35	BITMAI N TECHN OLOGI ES LIMITE D
15.	9151535 72	BRAZIL	ANTMINER Tampilan Etiket 	21/05/201 9	35	BITMAI N TECHN OLOGI ES LIMITE D
16.	9151534 16	BRAZIL	ANTMINER Tampilan Etiket 	21/05/201 9	9	BITMAI N TECHN OLOGI ES LIMITE D
17.	7939021 1	AMERIKA SERIKAT	ANTMINER Tampilan Etiket 	10/11/202 3	35	BITMAI N TECHN OLOGI ES LIMITE D

yang dari table tersebut, merek "ANTMINER + Logo" digunakan dan didaftarkan di berbagai Negara oleh Penggugat setidaknya terdapat sebagai merek sejak tahun 2014 untuk memproduksi dan menjual mesin penambang bitcoin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggunaan merek “ANTMINER + Logo” oleh Penggugat juga terlihat pada bukti P-12, P-14, P-20, P-21, P-22, P-23 dan P-24 mesin penambang bitcoin dengan Merek ANTMINER PENGGUGAT yang pernah diproduksi dan dipasarkan setidaknya dari tahun 2013 hingga saat ini meliputi ANTMINER S1, ANTMINER S2, ANTMINER S3, ANTMINER S4, ANTMINER S5, ANTMINER S9, ANTMINER DASH (D3), ANTMINER LTC (L3+), ANTMINER SC A3, ANTMINER ETH (E3), ANTMINER SEC (Z9), DASH (D5), ANTMINER LTC (L3++ and L5), ANTMINER DCR (DR3), ANTMINER XMC (X3), Bitcoin Miner S19k Pro, Bitcoin Miner S19e XP Hyd, ANTRACK, ETC Miner E9 Pro, KAS Miner KS5, Bitcoin Miner S19 XP Hyd., Bitcoin Miner S21 Pro, ANTSPACE HK3, Bitcoin Miner T21, Bitcoin Miner S19 XP Hyd., On-rack Filecoin Miner, Bitcoin Miner S19 Pro+ Hyd dan penggunaan merek “ANTMINER + Logo” telah lama digunakan oleh Penggugat, dihubungkan pula dengan bukti P-27, P-27A, P-28, P-28A, P-29, P-29A, P-30, P-30A, P-31, P-31A, P-32, P-32A, P-33, P-33A, P-35, P-35A, P-36, P-36A, setidaknya sejak tahun 2013, Merek “ANTMINER + Logo” juga sudah digunakan oleh Penggugat di setiap buku-buku manual dari produk mesin penambang bitcoin “ANTMINER + Logo”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-47, yang menunjukkan bahwa jauh lebih dahulu sebelum Merek-Merek Tergugat terdaftar pada Turut Tergugat, Tergugat telah mengetahui dengan menyatakan kata “ANTMINER + Logo” merupakan “Antminer adalah sebuah merek yang dimiliki oleh perusahaan Bitmain Technology, Ltd yang terletak di ShenZhen/China” dengan salah satu produk berupa mesin penambang bitcoin;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-40 yang menunjukkan bahwa merek “ANTMINER + Logo” atas nama PENGGUGAT pada kelas 9, 35, 36, 38 dan 42 di berbagai negara yang mana telah digunakan dan telah terdaftar pada negara Singapura, Hongkong, dan China sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa adapun dari bukti-bukti surat Penggugat diatas, menandai bahwa setidaknya sejak tahun 2015 Merek “ANTMINER + Logo” dengan produk berupa mesin penambang bitcoin telah dipromosikan dan dipergunakan karena adanya pemasaran yang dilakukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah pemilik sesungguhnya dari merek “ANTMINER + Logo” dan pengguna pertama untuk merek “ANTMINER + Logo” jauh lebih dahulu sebelum Merek-Merek Tergugat terdaftar pada Turut Tergugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah merek-merek terdaftar milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya merek “ANTMINER + Logo” milik Penggugat?;




Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 tahun 2021, yang dimaksud sebagai 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”, dengan demikian, adanya persamaan unsur dominan merupakan hal penting dalam menentukan persamaan antara suatu Merek dengan Merek lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 21 ayat (3) UU Merek yang mengatur bahwa “Permohonan ditolak jika permohonan Merek tersebut diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik” dengan penjelasan yang dimaksud dengan pendaftar yang beriktikad tidak baik adalah: “...Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”

Menimbang, bahwa Tergugat diketahui telah mendaftarkan merek “ANTMINER + Logo” beserta variasinya, dimana apabila diperbandingkan dengan merek “ANTMINER + Logo” milik Penggugat, maka diketahui bahwa

Merek milik Penggugat	Merek-Merek milik Tergugat
 ANTMINER ANTMINER mengandung elemen kata “ANT dan MINER”, dengan kata “MINER” ditulis tebal, logo bentuk setengah lingkaran dengan 2 (dua) garis lengkung yang memiliki bulatan pada kedua ujungnya di atas kata “ANTMINER”	   ANT MINER + LOGO mengandung elemen kata “ANT dan MINER” dengan kata “MINER” ditulis tebal, dan logo bentuk setengah lingkaran dengan 2 (dua) garis lengkung di atasnya yang memiliki bulatan pada kedua ujungnya di atas



	<p>kata "ANTMINER"</p>
	<p>www.antminerindonesia.co.id</p> <p>www.antminerindonesia.co.id</p> <p>elemen susunan huruf membentuk kata "ANT dan MINER" didepan kata "INDONESIA"</p>
	<p></p> <p>ANTMINER + LOGO</p> <p>mengandung elemen kata "ANT dan MINER", dengan kata "MINER" ditulis tebal, dan logo bentuk setengah lingkaran dengan 2 (dua) garis lengkung di atasnya yang memiliki bulatan pada kedua ujungnya di atas kata "ANTMINER"</p>
	<p></p> <p>ANT POWER + LOGO</p> <p>mengandung elemen kata "ANT dan POWER", dengan kata "POWER" ditulis tebal, dan logo bentuk setengah lingkaran dengan 2 (dua) garis lengkung di atasnya yang memiliki bulatan pada kedua ujungnya di atas kata "ANTPOWER"</p>
	<p></p> <p>ANTMINER INDONESIA + LOGO</p> <p>mengandung elemen kata "ANT dan MINER" serta kata "INDONESIA", dengan kata "MINER" ditulis tebal, dan</p>



	logo bentuk setengah lingkaran dengan 2 (dua) garis lengkung di atasnya yang memiliki bulatan pada kedua ujungnya di atas kata "ANTMINER"
--	---

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbandingan antara elemen yang terdapat pada Merek "ANTMINER + Logo" milik Penggugat dengan merek-merek milik Tergugat diatas, terlihat peniruan persamaan sebagai berikut:

Kesamaan bentuk, cara penulisan, dan cara penempatan:

- Cetak tebal pada kata "MINER", kombinasi antara unsur kata ANT dan MINER menjadi "ANTMINER" pada merek-merek milik Tergugat yang identik dengan merek "ANTMINER" milik Penggugat;
- Cara penulisan kata "POWER" pada Merek "ANTPOWER" milik Tergugat setelah kata "ANT" ditulis menggunakan huruf cetak tebal, yang menyerupai penulisan kata "MINER" pada Merek "ANTMINER" milik Penggugat yang setelah kata "ANT" ditulis dengan huruf cetak tebal;
- Cara penulisan kata "MINER" pada Merek "ANTMINER INDONESIA" milik Tergugat setelah kata "ANT" ditulis menggunakan huruf cetak tebal, yang menyerupai penulisan kata "MINER" pada Merek "ANTMINER" milik Penggugat yang setelah kata "ANT" ditulis dengan huruf cetak tebal;

Kesamaan pada bentuk logo dan penempatan logo:

- Pada Merek-Merek milik Tergugat terdapat logo dengan bentuk setengah lingkaran dengan 2 (dua) garis lengkung di atasnya yang memiliki bulatan pada kedua ujungnya;
- Logo tersebut menyerupai antena yang jika dilihat keseluruhan menyerupai gambar seekor semut, yang dalam Bahasa Inggris yang umum dipergunakan yaitu "ANT" (semut);

Kesamaan bunyi:

- Apabila diucapkan dan didengar pada pelafalan, terdapat kata-kata yaitu "ANT" dan "MINER", setelah diucapkan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sebagai asal kata;

Menimbang, bahwa dari perbandingan diatas masing-masing elemen yang terdapat pada Merek-Merek milik Tergugat sama dengan atau identik dan menyerupai Merek "ANTMINER + Logo" milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Merek "ANTMINER + Logo" milik Penggugat yang telah digunakan sejak tahun 2013, serta telah terdaftar pada negara Singapura, Hongkong, dan China sebagaimana dapat dilihat dalam WIPO Global Brand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Database setidaknya sejak tahun 2015 yang tentunya dalam kurun waktu jauh sebelum Tergugat mendaftarkan Merek-Merek miliknya di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti P-47, P-48, P-49, P-50, P-51 dan P-52 Tergugat telah menggunakan merek-mereknya tersebut untuk kepentingan usahanya di Indonesia dengan menggunakan nama dan logo "ANTMINER" pada produk mesin penambang bitcoin "ANTMINER", adapun dalam hal ini Penggugat juga memproduksi mesin penambang bitcoin dengan merek "ANTMINER" yang telah dipertimbangkan diatas, hal tersebut tentunya dapat mengecoh dan menyesatkan konsumen yang dapat menimbulkan persepsi seolah-olah bahwa Tergugat merupakan distributor resmi atau memiliki afiliasi resmi dengan Penggugat yang senyatanya Penggugat tidak pernah melakukan kerja sama apapun yang menunjukkan bahwa Tergugat memohonkan pendaftarannya sebagai suatu merek di Indonesia dapat dikategorikan sebagai iktikad tidak baik, karena merek "ANTMINER + Logo" telah digunakan Penggugat maupun perusahaan-perusahaan dalam Bitmain Group atau persahaan afiliasi dari Penggugat sejak awal pendirian dalam kegiatan bisnisnya serta telah dikenal luas, sehingga tindakan pendaftaran Merek-Merek milik Tergugat berpotensi merugikan Penggugat karena dapat terjadi persaingan usaha tidak sehat;

Menimbang, bahwa faktor diterima atau ditolaknya suatu merek adalah semata persamaan dengan merek terdaftar pada kelas barang dan jasa sejenis dan sulitnya bagi Turut Tergugat untuk membuktikan adanya iktikad tidak baik seorang pemohon pada saat pemeriksaan, akan tetapi meskipun benar UU Merek menganut asas first to file dimaksud, namun perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemohon yang beritikad baik dan adanya suatu itikad baik adalah merupakan suatu syarat utama dalam pendaftaran suatu merek, namun proses pendaftaran suatu merek yang telah melalui pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif dan pengumuman tidaklah cukup sebagai alasan untuk menyatakan pendaftaran suatu merek dilakukan dengan itikad baik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang adanya itikat tidak baik dari Tergugat dapat dibuktikan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang menjadi tuntutan dari Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2, Penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran merek-merek “ANTMINER + Logo” yang mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah dipertimbangkan diatas, yang ternyata jauh lebih dahulu sebelum Merek-Merek Tergugat terdaftar pada Turut Tergugat, Tergugat telah mengetahui dengan menyatakan kata “ANTMINER + Logo” merupakan “Antminer adalah sebuah merek yang dimiliki oleh perusahaan Bitmain Technology, Ltd yang terletak di ShenZhen/China” dengan salah satu produk berupa mesin penambang bitcoin dimana merek “ANTMINER + Logo” atas nama Penggugat pada kelas 9, 35, 36, 38 dan 42 di berbagai negara telah digunakan dan telah terdaftar pada negara Singapura, Hongkong, dan China sejak tahun 2015 sehingga tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan terbuktinya perbandingan antara Merek-Merek milik Tergugat yang masing-masing elemen terdapat kesamaan atau identik dan menyerupai Merek “ANTMINER + Logo” milik Penggugat yang telah digunakan sejak tahun 2013, serta telah terdaftar pada negara Singapura, Hongkong, dan China sebagaimana dapat dilihat dalam WIPO Global Brand Database setidaknya sejak tahun 2015, sebaliknya Tergugat telah menggunakan merek-mereknya tersebut untuk kepentingan usahanya di Indonesia dengan menggunakan nama dan logo “ANTMINER” pada produk mesin penambang bitcoin “ANTMINER” yangmana hal tersebut tentunya dapat mengecoh dan menyesatkan konsumen yang dapat menimbulkan persepsi seolah-olah bahwa Tergugat merupakan distributor resmi atau memiliki afiliasi resmi dengan Penggugat karenanya tindakan tersebut berpotensi merugikan Penggugat karena dapat terjadi persaingan usaha tidak sehat sehingga tuntutan dalam petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam mendaftarkan Merek “ANT MINER + Logo” dengan Nomor Pendaftaran IDM000756538 di Kelas 9, “ANTMINER + Logo” dengan Nomor Pendaftaran IDM000646829 di Kelas 9, “www.antminerindonesia.co.id” dengan Nomor Pendaftaran IDM000928585 di Kelas 42, “ANT POWER + Logo” dengan Nomor Pendaftaran IDM000756530 di Kelas 9 dan “Merek ANTMINER INDONESIA + Logo” dengan Nomor Pendaftaran IDM000905432 di Kelas 38 atas nama Tergugat dilakukan atas dasar iktikad tidak baik, maka selayaknya demi hukum merek-merek atas nama Tergugat tersebut harus dibatalkan pendaftarannya, karena itu tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 turut pula dikabulkan;

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 78/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)



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5, Penggugat menuntut agar Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini dan mencatat pembatalan, Majelis Hakim berpendapat dengan terbuktinya dalil pokok gugatan a quo, maka dengan sendirinya Turut Tergugat harus mematuhi isi putusan, sehingga tanpa dimintakan lagi dalam petitum, Turut Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan segala isi putusan, maka tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 6, Penggugat meminta agar Turut Tergugat menerima permohonan pendaftaran merek "ANTMINER + Logo" atas nama Penggugat dengan nomor agenda permohonan pendaftaran merek DID2024052873 pada kelas 9, 35, 38, 42 tertanggal 18 Juni 2024, dan mencatatkannya pada Daftar Umum Merek, serta menerbitkan sertifikat pendaftarannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat terdaftarnya merek harus melalui pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan substantif sesuai Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga untuk dapat didaftar atau tidak dapat didaftarnya merek yang dimohonkan merupakan kewenangan dari Turut Tergugat, sehingga tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 jo Pasal 85 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas pendaftaran merek-merek "ANTMINER + Logo" dan mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di wilayah Republik Indonesia;



3. Menyatakan (i) Merek ANT MINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000756538 di Kelas 9, (ii) Merek ANTMINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000646829 di Kelas 9, (iii) Merek www.antminerindonesia.co.id dengan Nomor Pendaftaran IDM000928585 di Kelas 42, (iv) Merek ANT POWER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000756530 di Kelas 9 dan (v) Merek ANTMINER INDONESIA + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000905432 di Kelas 38, atas nama PT Vast Palaso Cyberindo telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;
4. Menyatakan batal pendaftaran (i) Merek ANT MINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000756538 di Kelas 9, (ii) Merek ANTMINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000646829 di Kelas 9, (iii) Merek www.antminerindonesia.co.id dengan Nomor Pendaftaran IDM000928585 di Kelas 42, (iv) Merek ANT POWER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000756530 di Kelas 9 dan (v) Merek ANTMINER INDONESIA + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000905432 di Kelas 38, atas nama PT Vast Palaso Cyberindo dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini dan mencatat pembatalan serta mencoret pendaftaran (i) Merek ANT MINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000756538 di Kelas 9, (ii) Merek ANTMINER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000646829 di Kelas 9, (iii) Merek www.antminerindonesia.co.id dengan Nomor Pendaftaran IDM000928585 di Kelas 42, (iv) Merek ANT POWER + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000756530 di Kelas 9 dan (v) Merek ANTMINER INDONESIA + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000905432 di Kelas 38, atas nama PT Vast Palaso Cyberindo dari Daftar Umum Merek;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami: Dr. Sutarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., dan Heneng Pujadi, S.H., M.H., masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sainuddin, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

T.T.D

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Sainuddin, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp. 40.000,-;
2. Biaya Proses	:	Rp. 500.000,-;
3. Panggilan	:	Rp. 800.000,-;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp. 20.000,-;
5. Meterai	:	Rp. 10.000,-;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-;
Jumlah	:	Rp.1.380.000,-;

(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)



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

Halaman 86 dari 86 Putusan Nomor 78/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)

Halaman 86